

SINAI MÜLKİYET KANUNU VE YARGITAY UYGULAMASINDA MARKA HUKUKUNDA TAZMİNAT

COMPENSATION IN BRAND LAW IN INDUSTRIAL PROPERTY LAW AND PRACTICE OF SUPREME COURT

Fatih AYDIN*

Özet: Marka hakkı ihlal edilen şahıs uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir. Markaya tecavüz fiili bir haksız fiil sorumluluğudur. Tazminat talebi için haksız fiilin tüm unsurlarının gerçekleşmesi gerekir. Bu unsurlar hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve illiyet bağıdır. Ancak ortada soyut bir hakkın ihlali bulunmaktadır. Bu sebeple kusurun derecesi ve zararın miktarını belirlemek kolay değildir. Kanuni şartlar oluştuğunda marka sahibi maddi ve manevi tazminat ile itibar tazminatını talep edebilir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, önceki düzenleme olan 556 sayılı KHK'nın tazminata ilişkin bazı hükümleri değiştirilmiştir. Çalışmamızda marka hukukunda tazminat ile ilgili bu iki düzenleme özellikle kusur ve zarar kapsamında karşılaştırılmıştır. Bunun yanı sıra doktrin ve Yargıtay kararları çerçevesinde üç tazminat türünün tartışmalı konularına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Marka Hukuku, Tazminat, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fiili zarar, Yoksun Kalınan Kazanç

Abstract: The person whose trademark right is violated may request indemnification of his suffer. The act of trademark infringement is a responsibility of tortious act. For the claim of compensations, all elements of the tort must be fulfilled. These elements are; wrongful act, fault, harm and causal relation. However, there is an abstract violation of the right. and for this reason, it is not easy to determine the amount of defects and the amount of damage. In case of legal conditions, trademark owner may demand compensation for pecuniary damages with material and moral damages. Some provisions of the previous regulation on damages of the Decree Law no.556 have been amended with the entry into force of the Industrial Property Law No.6769. In our study, these two regulations regarding compensation in trademark law have been compared especially in terms of defect and damage. In addition to this, our

* Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, ORCID: 0000-0001-7426-4701

assessments are carried out on the controversial issues of the three compensation classes on the basis of the Supreme Court decisions of the doctrine.

Keywords: Trademark Law, Compensation, Industrial Property Law, Actual Damage, Loss of Earnings

GİRİŞ

Bilindiği üzere sınai hakları içeren düzenlemeleri tek bir kanun çatısı altında toplama düşüncesinin neticesinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.1.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunla birlikte sınai haklar mevzuatında birçok değişiklik yapılmıştır. Markalar ile ilgili olarak 556 sayılı KHK’deki bir kısım hükümlerin değiştirilmeden aynen kanuna aktarıldığı, ancak özellikle markanın tescili ve incelenme süreci gibi bazı hususlarda önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Marka hukukunda tazminat ile ilgili hükümlerde ise sorumluluğun kusur boyutu ve yoksun kalınan kazancın hesaplanması yöntemlerinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Markaya tecavüz fiillerinde, klasik haksız fiil ve tazminat hukukuna nispeten tecavüzün boyutu, kusur ve zararın belirlenmesi daha güçtür. Nitekim ortada soyut bir hakkın ihlali bulunmakta ve yine bu soyut hak ihlalden zarar görmektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda kusur ve zarar ile ilgili özel bir hüküm yer almazken, yoksun kalınan kazancın belirlenmesi bakımından bazı hesaplama yöntemlerine yer verilmiştir.

Çalışmamız kapsamında ilk olarak marka hukukunda tazminat ile ilgili 556 sayılı KHK hükümleri ile Sınai Mülkiyet Kanunu’nun konuyu ele alışı, aynı veya benzer marka ile taklit marka kapsamında kıyaslanarak, yapılan değişiklikler genel hatlarıyla incelenecektir. Bu bölümde iki düzenleme hakkında özellikle taklit marka ve kusur kavramları açısından bazı teknik tartışmalara değinilecektir. Daha sonra ise marka hukukunda zarar ve tazminat türleri hakkında genel bilgiler ile tartışmalı hususlar değerlendirilecektir. Bu yapılırken yeri geldikçe iki düzenleme arasındaki farklara da yer verilecektir. Özellikle tazminatın hesaplanması ile ilgili bölümlerde Yargıtay içtihatlarına sıklıkla başvurularak, meselenin somutlaştığı kararlar hukuki açıdan değerlendirilecektir.

I. 556 SAYILI KHK VE 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDAKİ TAZMİNAT HÜKÜMLERİNE GENEL BAKIŞ VE TAKLİT MARKA KAVRAMI

A. 556 sayılı KHK Dönemi

Markaya tecavüz halinde oluşan zararın tazminine yönelik hükümler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (MarKHK) m. 62/1-b ile m. 64-m.68’de yer almıştır. İlgili maddelerde üç çeşit tazminat davasına yer verilmiştir. Bunlar maddi ve manevi tazminat ile itibar tazminatıdır. Markaya tecavüz fiili farklı şekillerde tezahür etse de, bu başlık altında markanın aynısının veya benzerinin kullanılması ile markanın taklit edilmesi halleri incelenecektir.

Marka hakkına tecavüz hallerinin düzenlediği MarKHK m. 61/1-b’de “*Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek*” fiili kullanıldığı halde aynı maddede, 9. maddenin ihlalinin de marka hakkına tecavüz olduğu belirtilmiştir. Hâlbuki 9. maddede zaten “*Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan... herhangi bir işaretin kullanılması*” gibi durumların marka hakkına tecavüz olduğu açıkça belirtildiğinden, doktrinde m.m61/1-b’nin gereksiz olduğu yönünde bir görüş bulunmaktaydı.¹ Diğer bir görüş ise m. 61/1-b’deki fiilin m.m9’da zaten sayıldığını ancak bunun gereksiz bir tekrar olmadığını savunmuştur.² Bu görüşe göre KHK m.m9’daki fiillerin korumadan yararlanması için mutlaka tescilli bir marka üzerinde işlenmiş olması gerekirken, m.m61/b’de tescilli olmasalar dahi tanınmış veya kullanılmak suretiyle ayırt edicilik kazanmış markaların korunması amaçlanmıştır.³ Üçüncü bir görüş ise m. 9’da markanın “*aynısı veya benzerinden*” söz edildiğini, m. 61 de ise “*ayırt edilemeyecek kadar benzer*” ifadesinin kullanıldığını, birincisinde iltibas, ikincisinde ise taklit markanın kastedildiğini ve KHK’da “*Markanın ayırt edilemeyecek benzerini kullanmak*

¹ Sabih Arkan, Marka Hukuku C.2, Ankara 1998, s.216; Hamdi Yasaman, Marka Hukuku-556 sayılı KHK Şerhi, İstanbul 2004, s.1012.

² Hakan Karan/Mehmet Kılıç, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s.455.

³ Karan/Kılıç, s.455.

suretiyle markayı taklit etmek" ibaresinin kullanılmasıyla kanun koyucunun taklit markayı bu şekilde tanımladığını savunmuştur.⁴

İki maddede yer alan ilgili fiiller birbirinin benzeri olduğundan ilk görüşe hak vermek gerekirse de, ilgili maddelerde kullanılan tabirler birebir tekrar sayılmayacak kadar farklıdır. Kanaatimizce burada bilinçsizce ya da unutulmuş yapılmış tekrardan ziyade kanun koyucunun farklı bir maksat gözettiğini kabul etmek daha uygun olacaktır.

Benzer hükümlerin tekrar edilmesini, tescilsiz olsalar dahi tanınmışlık veya kullanma yolu ile ayırt edicilik kazanmış markaların korunması amacına yoran görüş de eleştiriye açıktır. Zira birinci maddede açıkça belirtildiği üzere, MarkHKH'nın amacı, tescilli markaların korunmasını sağlamaktır. Dolayısıyla m.62/b'de açıkça tescilli markadan bahsedilmemesi, bunun tescilsiz markaları kapsadığı anlamına gelmeyecektir. Asıl olan tescilli koruma olduğuna göre, istisnai bir yol olan tescilsiz korumanın kanunda açıkça yer alması gerekir.

Kanun koyucu markanın taklit edilmesini "*ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kullanılması*" olarak ifade etmiştir. Bu takdirde benzerlik (iltibas) ve taklide farklı anlamlar yüklendiğini kabul etmekle birlikte bu ayırımın yerindeliği ve sonuçları hakkında yorum yapmak gerekir.

İltibas ve taklit marka kavramlarının ayrıştırılması, tecavüz sonrası oluşan zararı tazmin etme noktasında önem taşır. Aslında tartışmanın kaynağı, markaya tecavüz halinde maddi ve manevi tazminatın MarkHKH'da iki farklı yerde geçmiş olmasına rağmen, taklit marka kavramının sadece tazminat başlıklı 64. maddede kullanılmasıdır. Taklit ile iltibasın sınırlarını birbirinden ayırt etmek her zaman için kolay olmayabilir. Aynı zamanda m. 9/1-a'da geçen "*tescilli bir marka ile aynı veya benzer*" ibaresi, ayırt edilemeyecek kadar benzer olarak ifade edilen taklit marka kavramını da içine almaktadır. Dolayısıyla m. 64-68 arasında düzenlenen marka hukukuna münhasır tazminat taleplerine ilişkin hükümlerde taklit kavramının kullanılmış olması, markanın benzerini kullanmak yani iltibas suretiyle marka hakkına tecavüz edilme halini de kapsamalıdır. Diğer bir deyişle markanın taklit edilmesini sadece ayırt edilemeyecek derecede benzer olma haline özgü-

⁴ Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s.493-494; Yasaman/Ayoğlu, s.1012.

lemenin pratik bir yararı bulunmamaktadır. Zira benzer olma ile ayırt edilemeyecek derecede benzerliğin ayrımı her zaman kolay bir şekilde yapılamayacağı gibi her iki halde de markaya tecavüz fiili oluşacak ve tazminat talebi gündeme gelecektir. Dolayısıyla tazminata yol açma noktasında böyle bir ayrıma gerek olmadığı söylenebilir. MarKHK döneminde uygulamada m. 64-68 hükümlerine dayalı tazminat taleplerinin önemli bir kısmında iltibasa sebebiyet verecek benzerlikten yola çıkılması da bu yorumu desteklemektedir.⁵ Diğer bir deyişle her ne kadar m. 64 ve devamında taklit markanın tanımı yapılmış olsa da, iltibas kavramını da bunun içinde değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde iltibasa sebebiyet veren durumların m. 64-68 kapsamında tazminat taleplerine konu olmaması gerekirdi.

Diğer taraftan görüşlerden hangisi tercih edilirse edilsin markaya tecavüz fiilleri sonucunda tazminat taleplerini düzenleyen m. 62/b ile m. 64/1'de öngörülen maddi tazminatın aslında bir farkı bulunmamaktadır. Başka bir deyişle markaya tecavüz ister iltibas, ister taklit marka yoluyla yapılmış olsun, her iki durumda da maddi tazminat sonucunun doğacağı ortadadır. Dolayısıyla bu iki maddede aynı tazminattan bahsedilmesi gereksiz olarak değerlendirilebilir⁶. Kanaatimizce tazminat ile ilgili maddelerde aynı veya benzer marka olarak ifade edilen iki tür benzerlik kıstasının yanına bir de ayırt edilemeyecek kadar benzer kıstasını getirmek ve bu son hali diğerlerinden farklı olarak

⁵ Yargıtay kararına konu olan bir olayda mahkeme iltibas oluşturacak şekilde benzerliğin neticesinde KHK m.64 ve m.68 hükümlerine göre tazminata hükmetmiştir. "Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının ürettiği çamaşır suyu ürününde kendi markasını tescil edildiği gibi kullanmayıp, davacının markasıyla karışabilecek biçimde ve davacının tescillenmiş şişe tasarımına benzer bir şişe tasarımıyla kullandığının belirlendiği, davalının tescilli markasının tescil edildiği şekil ve yazı unsurları içinde "Klor' tali unsurunun yer almadığı, davalının markasının ayırt edici karakterini bozduğu, dolayısıyla tescilsiz marka kullandığı, davalının ürettiği ürünlerin de davacı ürünlerine göre kalitesiz olduğu, dolayısıyla davacının marka itibarının da zarara uğradığı, haksız eylemin zaman içinde devam ediyor olması ve özellikle markaya tecavüzün aynı zamanda suç teşkil etmesi sebebiyle davalının zamanaşımı savunmasının yerinde görülmediği, davacıya ait marka ve tasarım haklarına tecavüz oluşturur mahiyette eylemlerinin ve haksız rekabetinin tespitine, hüküm özetinin gazetede ilanına, 39.948,89 TL maddi tazminatla takdiren 1.000,00 TL itibar tazminatının ve 3.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir" Y.11. HD, E. 2011/8982,K. 2013/12375, T. 13.6.2013, Kazancı İçtihat Bankası.

⁶ Yasaman/Yüksel, s.1164.

taklit marka şeklinde tanımlamak kafa karışıklığına sebep olmaktan öteye gitmemiştir. Her iki maddede de tazminatın hesaplanmasıyla ilgili özel ve farklı bir hüküm de bulunmadığından dolayı bu kavram farkının tazminata yol açma noktasında tartışılması doğru değildir. Nitekim aşağıda belirteceğimiz üzere KHK m. 61’de markaya tecavüz sayılan fiiller içerisinde hem benzerlik hem taklit edilme durumları sayılmıştır. Dolayısıyla iki halde de mütecavizin tazminat yükümlülüğü doğmaktadır. Tazminat yükümlülüğünün doğması için kusurun kasıt veya ihmâl tarzında olması, tecavüzün iltibas veya taklit olmasının da bir önemi yoktur. Kusurun derecesi ve niteliği ancak tazminat miktarının belirlenmesi aşamasında önem taşır.

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında markaya benzer veya ayırt edilemeyecek kadar benzer -yani taklit marka- kavramlarını ayrı fiiller olarak kullanılmasında bir sakınca olmamasına rağmen, markaya tecavüzün tazminini düzenleyen maddelerde tekrar iltibas/ taklit ayırımına gitmenin pratik bir faydası bulunmamaktadır. Nitekim aşağıda belirteceğimiz üzere Sınai Mülkiyet Kanununun markaya ilişkin tazminat talebi ile ilgili maddelerinde bu gereksiz ayırımdan vazgeçilmiştir.

B. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

5 kitaptan oluşan Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK), Marka başlıklı birinci kitabında (1-32. maddeler arası) MarKHK’nın bazı hükümleri değiştirilerek bazıları ise aynen yer almıştır. Bunun yanı sıra aşağıda değineceğimiz üzere kanunun beşinci kitabında, tüm sınai haklar için uygulanacak ortak hükümler başlıklı bölümde de markalar ile ilgili birtakım düzenlemeler yer almaktadır.

Marka hukukunda tazminata sebebiyet veren ve marka hakkına tecavüz sayılan fiiller SMK m. 29’da tek tek sayılmıştır. Buna göre

1) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak⁷.

⁷ Sınai Mülkiyet Kanunu m.7/2 ‘ye göre aşağıda belirtilen fiillerin tescilli marka sahibinin izni olmadan yapılması halinde, fiillerin önlenmesini talep etme hakkı münhasıran marka sahibine aittir:

a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.

2) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

3) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

4) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Markaya tecavüz dolayısıyla oluşan zararın tazmini ise kanunun beşinci kitabının birinci kısmı olan ortak hükümlerde(m. 146-m. 165) düzenlenmiştir. Böylece sadece marka hakkı değil, sınai mülkiyet haklarından herhangi birine tecavüz edilmesi halinde mütecavizin ödeyeceği tazminat açısından bu maddelere bakılacaktır.

SMK m.149’da, sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler sıralanmıştır. Bu talepler arasında tecavüzün tespiti davası ile tecavüzün önlenmesi istemine de yer verilmiştir. MarKHK’da marka hakkı tecavüze uğrayan şahsın mahkemeden talep edebilecekleri arasında bu iki hak sayılmamıştır. Gerçi önceki dönemde bu hakkı tanıyan bir imkân olmasa da fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti ve muhtemel tecavüzün önlenmesi talebini engelleyen bir hüküm de bulunmamaktaydı. Ayrıca diğer sınai mülkiyet hakları bakımından bu davaların açılacağı ilgili mevzuatlarda açıkça zikredildiğinden, doktrinde MarKHK’nun bundan bahsetmemesi yasaklama iradesinden değil, kanun koyucunun ihmali olarak yorumlanmıştır.⁸ Sınai mülkiyet kanunu ile bu durumun açıklığa kavuşturulmuştur.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

⁸ Karan/Kılıç, s.493.

Markalar bakımından da fiilin tecavüz olarak tespiti ve muhtemel tecavüzün önlenmesi isteminin ileri sürülebileceğinin açıkça belirtilmesi olumlu bir değişikliktir.

Yukarıda belirttiğimiz durum dışında, markası tecavüze uğrayan hak sahibinin talepleri bakımından eski düzenleme olan MarKHK m. 62 hükmü ile SMK m. 149 arasında ciddi bir fark bulunmamaktadır. Tazminat ile ilgili olarak MarKHK’da geçen “*Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi tazminat talep edebilme*” imkânı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 149/1-b’de aynen yer almıştır.

Marka hakkı tecavüze uğrayanın tazminat isteme imkânı MarKHK’nın iki farklı maddesinde yer almaktaydı. M.62/b’nin yanı sıra tazminat başlıklı m.64’te sayılan bazı özel haller tazminat sebebi olarak sayılmıştır. Sınai Mülkiyet Kanununda ise içerik olarak KHK m. 64’ün muadili sayılabilecek bir hüküm yoktur.⁹ Diğer bir deyişle Sınai Mülkiyet Kanunu ile MarKHK döneminde birçok tartışmaya sebep olan 64. madde kaldırılmıştır. Aşağıda KHK m.64 ile ilgili tartışmalara ve Sınai Mülkiyet Kanunundaki yeni düzenlemenin ayrıntısına değinilecektir.

MarKHK’da ayrı ayrı maddelerde düzenlenen itibar tazminatı (m. 68) ile tecavüzü kanıtlayan belgelerin istenebilmesi hususları (m. 65) SMK m.150’de tek bir başlık altında düzenlenmiştir. Fiili zararın tazmininde de bu maddeye bakılacaktır. Zarar olgusunun diğer kalemi olan yoksun kalınan kazanç ise SMK m.151’de yer almaktadır. Önceki düzenlemede yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında “markanın itibarının” zarara ne ölçüde etki ettiği önem taşıırken, yeni düzenlemede hesaplamamın daha kolay yapılması ve tatmin edici oranda tazminata hükmedilmesine olanak sağlamak amacıyla “*markanın itibarı*” kavramı yer almamıştır. SMK’da, marka hukukunda tazminat ile ilgili genel değişiklikler bu şekilde olmakla birlikte yeri geldikçe bu değişikliklerin ayrıntılarına değineceğiz.

II. MADDİ TAZMİNAT

Markaya tecavüz nedeniyle marka sahibinin uğradığı maddi kayıp, fiili zarar ve yoksun kalınan kazançtan oluşmaktadır. Marka huku-

⁹ SMK m.150’nin başlığı, MarKHK m. 64 gibi “Tazminat” olsa da bu iki madde içerik itibarıyla birbirinden oldukça farklıdır.

kunda tazminatın ortaya çıkması için, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi gerekir. Marka hakkına tecavüz fiilinin özünde haksız fiil sorumluluğu bulunduğu için, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 49 vd. uyarınca tazminat davalarının açılabilmesinde genel kural, hukuka aykırılık unsurunun yanında, kusur, zarar ve illiyet bağının bulunmasıdır.¹⁰

Hukuka aykırılık unsuru markaya tecavüz fiilinin özünde mevcut olup tecavüzün oluşmasıyla ilgilidir. Tazminata sebebiyet verme ve özellikle tazminatın hesaplanması bakımından haksız fiilin kusur ve zarar unsurları ayrı bir öneme sahip olduğundan bu iki unsur detaylıca incelenecektir. İlliyet bağı ise kusur ve zarar başlıkları altında farklı ihtimaller dâhilinde değerlendirilecektir.

A. Kusur

Borçlar kanununda kusurun bir tanımı yapılmamıştır. Kusur kast veya ihmâl şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kusur her şeyden önce hukuka aykırılığı gerektirdiğinden kusurlu bir davranış daima hukuka aykırı bir fiil olarak tezahür eder.¹¹ Hukuka aykırı sonucu istemek kast, bu sonucu istememekle beraber hukuka aykırı davranıştan kaçınmak için iradenin yeterli derecede kullanılmaması da ihmâl yol açar.¹²

Marka hukukunda markaya tecavüz sayılan bir fiilin tazminata yol açması için kusur şart olmakla birlikte kusurun kasıt veya ihmâl şeklinde olması, tazminat yükümlülüğünün doğmasında değil, miktarın belirlenmesinde rol oynar.¹³ Marka hakkına tecavüz fiilinden dolayı zarar gören şahıs, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.

Tazminat ve kusur ile ilgili önceki düzenlemede çokça tartışılan MarKHK m. 64 hakkında SMK'da farklı bir düzenleme yapılmıştır.

¹⁰ Sevilay Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012, s.261. vd.; Arkan, s.240; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2015, s. 516; Kemal Oğuzman/M.TurgutÖz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, 2012, s.12.

¹¹ Eren, s.569; Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, s.171.

¹² Oğuzman/Öz, s.52.

¹³ Uzunallı, s.335.

SMK'daki hükmün anlaşılması ve farklılıklar hakkında kıyas yapılabilmesi için önceki düzenlememin yürürlükte olduğu zamanda doktrinde yapılan tartışmalara da değinmek gerekir.

1. 556 sayılı KHK Dönemi

MarKHK'da markaya tecavüzden dolayı tazminat yükümlülüğü hem 62. madde hem de 64. madde de düzenlenmişti. MarKHK m. 62/b hükmü klasik haksız fiil sorumluluğu olarak görüldüğünden marka sahibinin tazminat talep edebilmesi için failin kusurlu olması gerektiği kabul edilmişken, m. 64/1'e dayanarak başvurulacak tazminat taleplerinde, markaya tecavüz edenin kusurunun aranıp aranmayacağı tartışma konusu olmuştur.¹⁴

MarKHK m. 64'e göre;

“Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkararak veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.”

Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.”

Doktrinde bir görüşe göre taklit markanın kullanılmasından doğan tazminat talebini düzenleyen m. 64'ün birinci fıkrasında kusurdan bahsedilmeyip ikinci fıkrasında kusurdan açıkça söz edilmiş olması, ilk fıkranın kusursuz sorumluluk halini içerdiğini göstermektedir.¹⁵ Söz konusu görüşün dayanağı olarak, 64. maddede taklit markadan söz edilirken, bu maddeye nazaran daha genel bir düzenleme olan 62. maddede ise marka hakkına tecavüz ibaresinin kullanılması gösterilmiştir.¹⁶ Bu görüş esas alındığında taklit marka kullanımının tazminata yol açması için kusur şartı aranmayacaktır.

¹⁴ İlgili tartışma hakkında bkz. Arkan, s.240 vd. ; Uzunalli, s.333; Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s.307; Yasaman/Yüksel, s.1127; Tekinalp, s.499 vd.

¹⁵ Tekinalp, s.500; Yücel Baykal, Türk Ticaret Hukukunda Markanın Haksız Rekabete Karşı Korunması, İzmir 2001, s.118.

¹⁶ Tekinalp, s.500.

Diğer bir görüş ise 64. maddenin bir kusursuz sorumluluk olarak anlaşılamayacağını, zira bu maddede sayılan kişilerin işledikleri fiillerin nitelikleri itibariyle sadece kusurla işlenebileceği düşüncesini savunmuştur.¹⁷

Bu sorunun çözümü açısından 61 ve 62. madde ile 64. madde arasındaki ilişkiye bakmak gereklidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 64. madde, 62/2-b'nin bir tekrarı hükmünde olduğundan, tıpkı 62. maddede olduğu gibi burada da haksız fiil anlamındaki genel hüküm olan kusur sorumluluğu bulunmaktadır. Kaldı ki, haksız fiiller anlamında genel prensip kusur sorumluluğu olduğundan, kusursuz sorumluluk halleri için ayrıca ve açıkça düzenleme yapılmalıdır. Dolayısıyla 64. maddede açıkça kusursuz sorumluluktan bahsedilmediğine göre burada bir kusur sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmelidir. Ayrıca KHK m. 62/1-c'de düzenlenen kişilerin markaya tecavüz suçunu işlemeleri için aranan kusur şartının, markayı tecavüzün bir neticesi olan tazminat bakımından genişletilerek kusursuz sorumluluğa dönüştürülmesini kabul etmek, kendi içinde bir çelişkiyi barındırır.

Diğer taraftan 64. maddede düzenlenen tazminat yükümlülüğü, 62/b'de olduğu gibi bir haksız fiil sorumluluğu olduğundan TBK m. 51 vd. uyarınca marka hakkına tecavüz nedeniyle tazminat sorumluluğunun kusura bağlı olduğu sonucu çıkmaktadır.¹⁸ Ayrıca hem m. 64/1'de geçen fiillerin tamamının kusursuz sorumluluk doğuracağını savunan görüş,¹⁹ hem de bu maddenin her iki fıkrasında yer alan fiillerde kusurun varlığını asıl olarak gören görüş²⁰ eleştiriye açıktır. Her bir durumun ayrı ayrı incelenmesinde fayda vardır. Nitekim m. 4'de geçen taklit kavramı, m. 61-b'de geçen taklit kavramı olup, yalnızca kusurla gerçekleştirilebilecek bir tecavüzdür. MarkHK m.61-c'de sayılan fiillerin markaya tecavüz olarak sayılması için ilgili kişilerin, markanın taklit olduğunu bilmeleri yahut bilmelerinin gerekmesi şartı vurgulanmıştır

¹⁷ Arkan, s.240; Dirikkan, s.307; Yasaman/Yüksel, s. 1128; Karan/Kılıç, s.516.

¹⁸ Uzunallı, s. 334; Yasaman, "Marka Hukukunda Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri ve Bazı Sorunlar", Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları III, İstanbul 2008, s.9.

¹⁹ Tekinalp, s.500. Yazar m.64/1'in tamamının taklit markadan bahsettiğini ve kusurdan söz edilmediğini belirterek burada bir kusursuz sorumluluk bulunduğunu savunmaktadır.

²⁰ Arslan, s.290.

MarKHK m. 64/1'de sayılan kişilerin tazminat yükümlülüğünün doğması için kusur şarttır. Marka hakkına tecavüz, haksız fiilin bir türü olduğuna göre, markanın taklit olduğunun veya ürünün marka hakkına tecavüz yoluyla üretildiğinin bilinmesine rağmen ürünlerin ticari sahaya çıkarılması hali, özünde bir kusurlu hareket barındırır.²¹ Ancak m. 61/1-c'de sayılan kişilerin, markanın taklit olduğunu bilmeleri veya bilmelerinin gerekmediği hallerde, söz konusu ürünlerin ticaret hayatına konu edilmesi marka hakkına tecavüz teşkil etmeyecektir.²² Zira taklit malın üretilmesinde temelden var olan kusur hali, bu malın ticari hayata konu edinmesi halinde, markanın taklit edilmesi bakımından kötü niyete (MK m. 3) bağlanmıştır. Dolayısıyla bu kişiler, kusurlu olmadıkları takdirde tazminat yükümlülükleri bulunmayacaktır.

O halde ilk olarak, markayı taklit edenler bakımından kusurun varlığının esas olduğu sonucuna varılır.²³ Çünkü bu kişiler asıl markanın varlığını bildiği halde bunun aynısını veya benzerini kullanarak haksız ticari fayda elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Ancak taklit markalı ürünleri satan, dağıtan veya başka şekilde ticaret alanına çıkarılanlar ya da bu amaçla ithal edenler veya ticari amaçla elde bulunduran kişilerin marka hakkına tecavüz ettikleri, bu kişilerin markanın taklit edilmiş olduğunu (yani ürünün markaya tecavüz yoluyla üretildiğini) bilmeleri veya bilmelerinin gerekmesi halinde söz konusu olacaktır. Aksi halde bu kişilerin kendi fiilleri ile markaya tecavüz ettiklerinden bahsedilemez.²⁴ Burada taklit olgusunun aksine kusur asıl değildir. Kusurun ispatı marka hakkı sahibine düşer.

Bu değerlendirmeler neticesinde, m. 64/1'in kaleme alınış tarzında problem olduğu görülmektedir. Zira bu madde m. 61/1-b ve m. 61/1-c'nin yaptırımını düzenlemiş olmakla birlikte, failin kusurlu bulunmadığı durumlarda taklit söz konusu olmayacağı gibi, m. 61/1-c'de geçen markanın taklit olduğunu bilme veya bilinmesi gerektiği

²¹ Yasaman/Yüksel, s.1128.

²² Arkan, s.242.

²³ Yasaman/Yüksel, s.1128; Arslan Kaya, Marka Hukuku, İstanbul 2006, s.290; Arkan, s.241, Dirikkan, s.307.

²⁴ Yasaman/Yüksel, s.1128. Yazar, burada markayı taklit edenler ile taklit markayı m. 61/c'ye göre kullananları ayrı yorumlayarak, ilkinde kusurun varlığının asıl, diğer durumda ise kusurun asıl olmadığını belirtmesine rağmen, m. 64/1'in tamamen kusurlu sorumluluğa dayandığını belirtmiştir.

koşulları da oluşmayacaktır. Böylece bu iki bendin yaptırımını olan m. 64 uygulanamayacaktır.

Tazminatla ilgili m. 64/2'de ise *"Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzdən kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür."* demek suretiyle, ilk fıkranın aksine açıkça kusurdan bahsedilmiştir.

Burada sayılan kişilerin m. 61'de marka hakkına tecavüz olarak düzenlenen fiilleri işlemedikleri görülmektedir. Ancak bildirim ve ih-tara rağmen kullanımın devam etmesi halinde bu durum kusur teşkil eder ve tazminat talebinin şartı gerçekleşmiş olur.²⁵ Zira bu fıkrada kastedilen kişiler taklit markayı ne üreten, ne üretilmiş taklit markalı ürünü ticaret alanına çıkararak, ne ticari amaçla elinde bulunduran ne de nihai tüketicilerdir. Bu fiillerin faili, tamirci, boyacı gibi, taklit markayı taşıyan malları meslekleri gereği kullananlardır.²⁶ Bu kişiler mesleki kullanım gereği taklit malı elinde bulundurmamakla markaya tecavüz fiillerini belirten m. 61'deki hiçbir fiil kapsamına girmezler.

Bu kişiler hakkında özel bir tecavüz hali ve yaptırımını olarak kanun koyucu m. 64/2'yi öngörmüştür. Tazminat yaptırımını ise haksız fiil tazminatına yönelik genel prensip olan kusur olgusuna dayandırmıştır. Zira ilk fıkrada taklit malın piyasaya sürülmesi, sirkülasyonu biçiminde bir kullanım varken, burada böyle bir kullanımdan değil, meslek veya faaliyetin niteliği gereği taklit malların bizzat bu kişiler tarafından sarf edilerek kullanımı söz konusudur.²⁷

Kanun koyucu bu iki kullanım arasında fark gözeterek ikinci tür kullanımda kullanan kişinin, böyle bir marka tescilinden haberdar olmayabileceğini düşünerek somut olayın özelliğine göre kusurun ortaya konabilmesi için kusur şartını ayrıyeten belirtmekte fayda görmüş olabilir.²⁸ Ancak piyasada tamirci, boyacı gibi meslek gereği taklit markalı ürünleri kullanan şahısların kullandıkları ürünlerin taklit markalı olduğunu bildiği ve hatta müşteriye fiyat sunarken işinde kullanaca-

²⁵ Uzunallı, s.341; Yasaman/Yüksel, s.1166; Tekinalp, s.501.

²⁶ Tekinalp, s.500.

²⁷ Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2014, s.612.

²⁸ Çolak, s.612.

ğı malzemenin orijinal veya yan sanayi/taklit markalı olmasına göre farklı fiyat tercihi sundukları görülmektedir. Bu şahısların fiilleri aksi kanıtlanmadığı müddetçe KHK m. 61 kapsamında markaya tecavüz hallerinden herhangi birine girmediği için belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde sadece tazminat sorumluluğu doğmaktaydı.

Netice itibariyle 64. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında iki ayrı kullanım hali bulunmuş olsa da, yukarıdaki açıklamalarımız sonucunda her iki fıkrada da kusur sorumluluğu halinin düzenlendiği görülmektedir. Ancak ilk fıkrada kusurun varlığı asıl olduğundan, kusurlu olmadığını ispat yükü davalı tarafın üzerindeyken, ikinci fıkrada kusurun varlığını ispat hakkı marka hakkı sahibi üzerindedir. Aşağıda inceleyeceğimiz üzere Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra bu tartışma büyük ölçüde sona ermiştir.

Bazı fiillerin tecavüz niteliğini kazanmaları için kasıt yahut ihmal derecesindeki kusurun varlığının şart olduğu görülmektedir. Kasıt derecesinde kusur özellikle markanın taklit edilmesinde rastlanılan bir durum olmakla birlikte, ihmal derecesinde kusur iş hayatında gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi sonucu meydana gelir. Doktrinde, kullanılan bir markanın hâlihazırda başkası adına tescilli olduğunun araştırılmaması (marka sicilinin kontrol edilmemesi) ihmal derecesinde kusura örnek olarak gösterilmiştir.²⁹ Bir satıcıya belirli bir markayı taşıyan ürünlerin alışımlışın dışında kaynaklardan son derece düşük fiyatlarla teklif edilmesi halinde, bu olağandışı avantajın nedeni ve malı teslim edenin gerçek hak sahibi olduğunun araştırılmaması da satıcı yönünden ihmal teşkil eder.³⁰

2. Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.149'da marka hakkına tecavüz halinde marka sahibinin dava yoluyla isteyebileceği talepler sayılmıştır. Maddede sayılan hususlar sınırlı sayıda değildir. Gerekli hallerde kanunda öngörülmeven başka bir tedbire de başvurulabilir. Alınacak tedbirler ve istenebilecek talepler arasında tecavüzün kaldırılması ile beraber maddi ve manevi zararının tazmini istemi de bulunmaktadır (SMK m.149/1-ç).

²⁹ Arkan, s.241.

³⁰ Yasaman/Yüksel, s.1130.

SMK'da tazminat bakımından 149 ve 150. maddeler irdelenmelidir. İlk olarak SMK m.149'un tazminat bakımından, MarKHK m. 62'den pek bir farkının bulunmadığını belirtmek gerekir. SMK'nun Tazminat başlıklı 150. maddesinde ise markaya tecavüz sayılan fiillerin herhangi birini işleyen kişilerin, hak sahibinin zararını karşılama yükümlülüğünden bahsedilmiştir. Aslında tecavüz fiilinin tazminat sonucu doğurduğunu belirten SMK m.149/1-ç hükmü mevcutken aynı anlama gelen SMK m.150/1 hükmünün gerekli olup olmadığı eleştiriye açıktır. Kanaatimizce SMK m.150/1 hükmü olmasa dahi mütecavizin tazminat sorumluluğu bakımından bir değişiklik olmayacaktır. Ancak kanun koyucunun tazminat başlığı altında düzenlediği maddede bu hususu tekrar etmesi bir derece anlaşılabilir. Nitekim m. 149 genel olarak tecavüz halinde alınacak tedbirlerle ilgili iken m.150'de itibar tazminatı da dâhil olmak üzere tazminat talepleri bakımından temel olan hususlar düzenlenmiştir. Tecavüz fiilinden ötürü maddi ve manevi tazminatın istenebileceği hususu sadece bir yerde düzenlenecekse bu 150. madde olmalıydı. Böylece, hem gereksiz tekrardan kaçınılmış hem de madde başlığına uygun olarak tüm tazminat talepleri tek bir yerde toplanmış olacaktı.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere marka hakkına tecavüz fiili borçlar hukuku anlamında haksız fiil niteliğinde olduğu için, tecavüz eyleminde haksız fiillerin unsurları olan hukuka aykırılık, kusur, zarar ve illiyet bağı bulunduğunda mütecavizin tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaktadır. Bu husus sadece maddi ve manevi tazminat açısından değil, aynı zamanda markanın itibarının zedelenmesi halinde itibar tazminatı istenebilmesi bakımından da geçerlidir.

MarKHK'nın farklı maddelerinde tazminatla ilgili karışık hükümlerin bulunması, birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalardan birisi yukarıda zikrettiğimiz üzere KHK'nın 64. maddesinin iki fıkrasındaki 'kusur' farklılığıdır. Nitekim ilk fıkrada taklit malın tecavüz ve tazminat sonucu doğuracağı belirtilirken kusurdan söz edilmemişken ikinci fıkrada kusurdan açıkça bahsedilmiştir. Bunun neticesinde ilk fıkradaki markanın taklidi bakımından kusursuz sorumluluğun olduğu yönünde bir görüşün ortaya çıktığını belirtmiştik. Sınai Mülkiyet Kanunu ise tazminatla ilgili 150. maddesinde hiçbir şekilde kusur kelimesini kullanmayarak bu tartışmayı sona erdirmiştir. Böylece markaya tecavüz fiilinin özünde olan haksız fiil

sorumluluğunun asıl olduğu, kusursuz sorumlulukla ilgili herhangi bir hükmün bulunmadığı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Nitekim kanun gerekçesinde de tazminat hukukunun temel prensibinin kusur şartı olması sebebiyle kusur kelimesinin gereksiz olduğu düşünülerek metinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanununu, MarKHK'nın tazminat ile ilgili düzenlemesinden ayıran diğer bir fark ise ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etme olgusunun bir tecavüz fiili olarak belirtilmesine rağmen tazminat başlıklı maddede ayrıca geçmemesidir. Marka hukukunda tazminat yükümlülüğünün doğması için gerekli olan markaya tecavüz hallerine, taklit marka bağlamında bakacak olursak:

SMK'nın markaya tecavüz fiillerini saydığı 29. maddede ilk olarak 7. maddeye atıf yapılarak markanın aynı veya benzeri bir işaretin kullanılması fiillerinin markaya tecavüz olduğu belirtilmiştir. İkinci olarak ise marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek fiili ayrı bir tecavüz hali olarak sayılmıştır. Aslında markayı taklit etme fiilinin zaten 7. madde kapsamında markanın aynısının veya benzerinin kullanılması kapsamında olduğunu, dolayısıyla tekrar böyle bir durumdan bahsetmenin gereksiz olduğu söylenebilir.³¹ Ancak önceki düzenlemenin aksine markaya tecavüz fiili olarak ayrıca sayılan bu halin, ayriyeten tazminatla ilgili hükümlerde (SMK m.150 vd.) bir daha geçmemiş olması olumlu bir gelişmedir.

Markaya tecavüz olarak sayılabilecek fiillerin üçüncüsü ise markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmaktır (SMK m.29/1-c). Kanun koyucu taklit marka kavramına sadece bu maddede farklı bir anlam yüklemiştir. Nitekim ilgili fıkraya göre markaya tecavüz ve tazminat sorumluluğu açısından iltibas, yani benzerlik yetmemekte, markanın ayırt edileme-

³¹ 556 sayılı KHK döneminde aynı tartışma için bkz. Kaya, s.269; Tekinalp, 493 vd.;Yasaman/Ayoğlu, s.1012.

yecek derecede benzer olması (yani taklit marka olması) gerekmektedir. Burada MarKHK m.7/4 anlamındaki bir kullanımdan farklı olarak taklit markalı ürünü ticari amaçlarla elde bulundurma şartı aranmaktadır. Zira ilgili fıkra göre tecavüzün oluşması için taklit markalı ürünle ekonomik bir menfaat elde etme amacıyla yukarıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca belirtmek gerekir ki MarKHK m.61/1-c hükmünde taklit markalı ürünleri ticari gayelerle ithal etmek markaya tecavüz olarak sayılmışken, bu ürünlerin aynı amaçlarla ihracından bahsedilmemiştir.³² Ancak SMK m. 29' da açıkça bu hususun da markaya tecavüz sayılacağı yer almıştır.

SMK m. 29'da geçen yukarıda saydığımız markaya tecavüzün ilk üç örneği, markanın taklit edilmesi, marka hukukunda tazminat ve markaya tecavüz konularının kesiştiği alanı oluşturmaktadır. Nitekim kanunda sayılan tecavüz fiillerinden dördüncüsü, marka lisansının izinsiz genişletilmesinden bahsetmiştir ki markaya tecavüz halleri içinde bu hususun taklit marka ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Marka hakkına tecavüz ve tazminat için taklit marka kavramı büyük bir öneme sahip olmakla birlikte tecavüz fiillerinin sadece SMK m. 29'da belirtilenlerle sınırlı olmadığı, bu fiillerin örnek olarak sayıldığını belirtmek gerekir.

Önceki düzenlemede taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişilerin, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi veya kullanmanın kusurlu bir davranış

³² KHK'da açıkça geçerse de, Yargıtay kararlarında taklit markalı malı ticari amaçlarla yurt dışına ihraç etme fiili markaya tecavüz olarak sayılıp tazminata hükmedilmiştir. "Davacı vekili, müvekkilinin Türkiye'de de adına tescilli Paul&Shark ibareli markasının taklitlerini taşıyan emtialara gümrükte el konulduğunu, bu malların ihracatçısının davalı BGS firması, imalatçısının ise diğer davalı olduğunun anlaşıldığını, marka hakkına tecavüzde bulduklarını ileri sürerek, marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasına, 100.000.000 TL maddi, 4.000.000.000 TL manevi ve 1.000.000.000 TL itibar tazminatının davalılardan tahsiline, el konulan ürünlerin imhasına ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Edesan firmasının imalatçı diğer davalının ihracatçı sıfatıyla davacının markasının taklitlerini içeren emtiaları ihraç etmek isterlerken bu mallara gümrükte el konulduğu hususu çekişmesizdir. 556 sayılı KHK'nın 61/c maddesi uyarınca davalıların eyleminin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği açıktır. Bu eylemin davacının satış tutarını olumsuz şekilde etkileyeceği kuşkusuzdur.. Ticari amaçla taklit markalı emtiaları elinde bulunduran davalılar davacının uğradığı zararı karşılamak durumundadırlar." Y. 11. HD, E. 2008/1536, K. 2009/5629, T. 11.5.2009, Kazancı İçtihat Bankası.

teşkil etmesi halinde, sebep olunan zararı tazmin etme yükümlülükleri bulunmaktaydı (MarKHK m. 64/2). Doktrinde bu hükmün muhatabının taklit markalı malları meslekleri gereği kullanan tamirci, boyacı gibi kişiler olduğu belirtilmiştir.³³ Kanaatimizce boyacı, tamirci gibi meslekleri icabı taklit markalı ürünleri kullanan kişilerin, hayatın olağan akışı içinde hangi malların taklit olduğunu, piyasaya yabancı olan sıradan insanlara nispeten daha iyi bilmeleri gerekir. Bu kişiler her ne kadar markayı taklit etme veya direkt olarak taklit markalı ürünleri ticari maksatlarla kullanma fiilini işlemeseler de, nihai tüketiciler gibi tamamen sorumsuz oldukları da kabul edilemez. Dolayısıyla KHK'da belirtilenin aksine burada asıl karine, kullanmanın kusurlu bir davranış sayılması gerektiğidir. Bu kişiler kullandıkları ürünün, taklit markalı olduğunu bilmediklerini ispat etmedikleri müddetçe markaya tecavüz fiilinin muhatabı olmalıdırlar. SMK'da bu kişilerin tazminat sorumluluğu ile ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla somut olaya göre, taklit markalı ürünün kullanılma ölçüsü, gelire katkısı yani meslek icabı kullanmanın ticari amaca yaklaşması, bedeni faaliyetin önüne geçmesi gibi kıstaslar uygulanarak, genel hükümlere göre bir sonucu varılmalıdır. Ancak bir terzi kullandığı dikiş makinesinin veya bir boyacı kullandığı boyaaların taklit olduğunu bilmediğini ispat ederse veya halin icabından bu durum anlaşılıyorsa, kullanım kusurlu sayılmayacak, dolayısıyla tazminat sorumluluğu doğmayacaktır.

3. Kusurun Belirlenmesinde Özen Yükümlülüğü

Markanın aynı veya benzeri bir işareti üreten, bilinçli bir şekilde markayı taklit eden kişinin kusurunun kast derecesinde olduğu açıktır. Ancak taklit markalı ürünlerin piyasaya sürülmesinden sonra, ticari amaçlarla elde bulundurmamak, ticaret alanına çıkarmak, satmak, ithal veya ihraç etmek gibi durumların tecavüz sayılması için bu fiilleri işleyen kişilerin markanın taklit edildiğini bilmesine veya bilecek durumda olmasına ihtiyaç duyulmuştur. Burada ilgili kişilerin kusurunun belirlenmesinde somut olayın özellikleri ile failin mesleği, cinsiyeti gibi unsurlar dikkate alınarak o olay ile ilgili normal insan tipi belirlenmelidir.³⁴

³³ Tekinalp, s.500.

³⁴ Oğuzman/Öz, s.530; Eren, s. 120 vd., Tandoğan, s.52.

TTK m.18/2 gereği her tacir ticaretine ait faaliyetinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek durumundadır. Tacir ticari faaliyetlerinde sıradan insanlara göre daha fazla tedbirli ve dikkatli davranmalıdır.³⁵ Tacirden beklenen özen yükümlülüğü objektif kriterlere göre belirlenmelidir.³⁶ Marka hakkına tecavüz yoluyla kullanılan malları satan kişinin tacir olması halinde, basiretli bir iş adamı gibi davranması, aynı ticaret dalında faaliyet gösteren tedbirli, öngörülü bir tacirden beklenen özeni göstermesi gerekir.

Yargıtay birçok kararında taklit markalı malları satan tacirin TTK m.18/2 hükmü gereği, ürünlerin taklit olduğunu bilmediği savunmasının dinlenmeyeceğine karar vermiştir.

25.02.2015 tarihli bir Yargıtay kararında:³⁷

“Davalı ‘nın işyerinde yapılan ve 15.06.2012 tarihli arama el koyma ve yediemin tutanağına göre 2073 adet Cricket markasını taşıyan taklit çakmakların bulunduğu, markanın haksız olarak kullanıldığı, malları satan kişinin tacir olması halinde, basiretli işadamı gibi davranması, aynı ticaret alanında faaliyet gösteren tedbirli, öngörülü bir tacirden beklenen özeni göstermesi gerektiği, tacir olan davalının ürünlerin taklit olduğunu bilmediği savunmasının dinlenmesinin mümkün olmadığı” neticesine varılmıştır.

Marka hukukunda özellikle tacirler açısından özen yükümlülüğü oldukça yüksek olduğundan, bir markayı kullanmak isteyen kişinin ilk olarak düşündüğü marka ile ilgili araştırma yapması beklenir. Bu araştırma yükümlülüğü SMK m. 7/4 uyarınca marka tescilinin marka bülteninde yayımlanmasından sonra doğar. Diğer bir ifadeyle henüz marka bülteninde yayımlanmamış bir başvuru sahibi, SMK m. 7 uyarınca markasına tecavüz edildiğini iddia edemez. Markanın aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzeri bir işareti kullanarak markayı taklit etmek, markanın benzeri bir işareti kullanarak iltibas tehlikesine sebebiyet vermektен daha ağır ve kusura daha yakın bir fiildir. Bundan dolayı markanın taklit edilmesi suretiyle marka hakkına tecavüz edildiği iddiası olan fiillerde – ve özellikle tacirlerde– kusurun varlığı esastır.

³⁵ İsmail Kayar, Ticaret Hukuku, Ankara 2015, s.127-128.

³⁶ Kayar, s.127; Uzunalli, s.336; Arkan, s.138.

³⁷ Y 11. HD, E. 2014/16190, K. 2015/2521, T. 25.2.2015. Aynı yönde bkz. Y.11.HD, E.2015/13415, K. 2015/13108, T. 7.12.2015; Y.11.HD, E.2014/3391, K.2014/9751, T.27.5.2014; Y.11.HD, E. 2010/785, K. 2011/8627, T. 11.7.2011. Kararlar için bkz. Kazancı İçtihat Bankası.

Netice itibariyle markaya tecavüz fiiliyle ilgili olarak ispat hukuku ile ilgili şu sonuçlara varılabilir: Taklit markalı ürünleri ticaret alanına çıkaran, satan, ticari amaçla elinde bulunduran, ithal veya ihraç eden şahsın -tacir olsun veya olmasın- kusursuzluğunu ispat etmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda TTK m. 18/2 gereği tacirlerin durumu bilmedikleri yönündeki savunmaları dikkate alınmayacak, tacir olmayanların ise ürünün taklit markalı olduğunu bilmediklerini ispat etmeleri gerekecektir. İltibas olarak kullanımda da ikili bir ayırım yapmak gerekir. Tacirlerin iltibas oluşturacak kullanım halinde kusursuzluklarını ispat yükü varken, tacir olmayanların kusurlu olduklarını asıl marka sahibinin ispat etmesi gerekir. Uygulamada ve Yargıtay kararlarında SMK m. 29/1-c' de bahsedilen fiillerin genellikle tacirler tarafından işlendiğini belirtmek gerekir.

B. Marka Sahibinin Zarara Uğraması

Zarar kavramı malvarlığı ve malvarlığı olmayan zarar şeklinde ikiye ayrılır. Markaya tecavüz fiili neticesinde iki tür zararın oluşması da mümkün olmakla beraber bu başlık altında malvarlığı zararı incelenecektir.

Malvarlığı zararı, malvarlığının aktifindeki azalma yoluyla gerçekleşebileceği gibi pasifin artması ve pasifin artışının engellenmesi yoluyla da ortaya çıkabilir.³⁸

Markaya tecavüz teşkil eden fiiller nedeniyle uğranılan zarar miktarının hesaplanması, örneğin bir taşınırı verilen zararın hesaplanmasına göre kuşkusuz daha zordur.³⁹ Bu sorun marka değerinin hesaplanmasında ortaya çıktığı gibi, marka ile markanın ayırt ettiği ürünün ayrıştırılmasında da kendini göstermektedir.

Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler (TBK m. 50).

Tazminat yükümlülüğünün söz konusu olabilmesi için ortada hukuka aykırı eylemden doğan bir zararın bulunması gerekir. Huku-

³⁸ Eren, s.472 vd. ; Uzunallı, s.342.

³⁹ Yasaman/Yüksel, s.1131.

kumuzda tazminatın asıl amacı malvarlığında meydana gelen zararın giderilmesidir.⁴⁰ Bu nedenle tazminat miktarı zarar ile sınırlıdır. Diğer bir deyişle markasına tecavüz edilen marka sahibinin lehine hükmedilecek tazminatın üst sınırı, uğranılan zararı aşmayacaktır. Ortada bir zarar yok ise kişinin kusurlu olup olmadığına da önemi yoktur, bu durumda tazminat ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Nitekim bir Yargıtay kararında her markaya tecavüz fiilinin tazminat sonucunu doğurmayacağı şu şekilde ifade edilmiştir:⁴¹

“Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davacının devren aldığı “Mavi Jeans” markasının tanınmış seviyesinde olduğu, davalı tarafın daha sonra tescil ettirdiği “Mavi Sho+” markasını kendi ürettiği giysilerde davacı markasını taklit eder şekilde kullandığı ve davacı markasından yararlanmayı amaçladığı, davacı ile davalı markalarında asıl yönlendirici sözcük olan “Mavi” sözcüğünün davalı markasından çıkartılması gerektiği ve davacının maddi bir zararının olmadığı gibi, manevi zarara da uğramadığı gerekçesiyle, davalı markasında ki “Mavi” sözcüğünün iptaline, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.”

Ancak belirtmek gerekir ki fikri mülkiyet hukukunda bu ilkeye sıkıca bağlı olmak bir takım haksızlıklara sebebiyet verebilir. Nitekim marka gibi soyut hakların ihlalinde zararın miktarını belirlemek kolay olmadığı gibi, bazen zararın mevcudiyetini ispat etmek dahi güçleşebilir. Örneğin taklit markalı ürünlerin yurt dışında, marka sahibinin faaliyet göstermediği bir piyasada teşhir edilmesi, satılması durumunda asıl marka sahibinin her seferinde doğrudan bir zararı oluşmayabilir.

Taklit marklı ürünlerin her zaman asıl marka sahibinin satışlarını etkilediğinden de bahsedilemez. Çok karşılaşılacak bir durum olmasa da, taklit markayı kullanan şahıs, markası taklit edilen şahıstan başka bir pazarda faaliyet gösteren ve bu pazarda tanınan bir markaya sahip olduğunda, mütecaviz kendi marka gücünü ve imkânlarını kullanarak taklit ettiği markanın itibarını düşürmek bir yana, değer bile katmış olabilir. Hatta markası taklit edilen şahsın tecavüz fiilinden sonra satışları daha fazla artmış dahi olabilir. Yine taklit markalı ürünlerin henüz piyasaya sürülmeden tespit edilmesi, ihraç edilmeden gümrükte

⁴⁰ Eren, s.691.

⁴¹ Y.11. HD, E. 2001/10685, K. 2002/2514, T. 19.3.2002. Kazancı İçtihat Bankası.

yakalanarak el konulması gibi durumlarda marka sahibinin doğrudan zarara uğramadığı açıktır. Ancak böyle durumlarda zarar görme ihtimali yeterince değerlendirilmeden, ortada somut bir zarar oluşmadığından bahisle tazminata hükmedilmez veya çok cüzi miktarlarda tazminata hükmedilirse bu durum hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurur. Bu durum aynı zamanda taklit markalı malı kullanan açısından tazminatın caydırıcılık fonksiyonunu da zedeler. Zararın tam olarak ispat edilemediği durumlarda TBK m. 50/2 hükmünce “Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” kuralı kıyasen uygulanarak, zararın yüksek ihtimalle oluştuğu kanaatine varıldığında zararın varlığı da karine olarak kabul edilmelidir.⁴²

Yargıtay’ın bazı kararlarında taklit markalı ürünlerin piyasaya sürülmeden imha edilmesinde dahi markaya tecavüz fiili neticesinde tazminata hükmedilmiştir. Konuyla ilgili 11.2.2015 tarihli bir Yargıtay kararına göre:⁴³

“Mahkemeye iddia, savunma, kısmen benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının işyerinde bulunan ürünlerde davacının garanti markası olan TSE ibaresinin izinsiz olarak kullanıldığı, her ne kadar davalı taraf davaya konu edilen ürünlerin piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığını, imal edildikten sonra gereken testleri geçemediği için atıl bir vaziyette imha edilmek üzere bekletilirken tespit edildiğini savunmuş ise de davalının basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gerektiği, davalının izinsiz olarak davacıya ait markayı kullanmasının kusur teşkil ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle markaya tecavüzün durdurulmasına, 6.500,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiştir.”

Yüksek mahkeme ilgili kararında zarardan ziyade kusur olgusunu öne çıkararak ortada somut bir zarar bulunmasa dahi tazminata hükmetmiştir.

Bir başka Yargıtay kararında, taklit markalı ürünlerin yurt dışına ihraç edilmek üzereyken gümrükte tespit edilmesi üzerine davacının tecavüzün önlenmesi ve tazminat taleplerine karşı, yerel mahkeme te-

⁴² Haluk Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961, s. 263.

⁴³ Y.11. HD, E. 2015/544,K. 2015/1666,T. 11.2.2015. (Kazancı İçtihat Bankası)

cavüzün durdurulması ve ürünlerin imha edilmesini kararlaştırmış, zarar oluşmadığı için tazminat taleplerini reddetmiştir. Yargıtay ise yerel mahkeme kararını bozarak zarar tehlikesini tazminat için yeterli saymıştır. İlgili karara göre:⁴⁴

“Mahkemece; davalı defter ve kayıtları incelenmesinde zararın hesabının yapılmadığı, davalının henüz ihracatı yapamadan başka bir anlatımla taklit markaları ihtiva eden ürünleri ticari alana sunmadan yakalandığı, yurt içinde piyasaya sunduğuna dair kanıt sunulmadığı, kar yoksunluğunun ispat edilemediği, tecavüzün sabit olmasının tek başına yeterli olmadığı, ticari kazanç elde edilemediğinden manevi zararın da oluşmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, davalının davacı markasına tecavüzünün durdurulmasına, el konulan ürünlerin imhasına, hüküm özetinin ilanına, maddi ve manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

MarKHK m.61/c uyarınca davalının bu eyleminin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği açıktır. Davacının satış tutarının olumsuz yönde etkileneceği kuşkusuzdur. Davalı, davacının uğrayacağı zararı karşılamak durumundadır...BK'nın 42. maddesi uyarınca uygun bir maddi tazminata karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.”

Özellikle fikri mülkiyet haklarına tecavüz edilmesinde zararın somut olarak hesaplanmasının güçlüğü karşısında TBK'nın hâkime verdiği yetkinin, zararın mevcudiyeti bakımından da geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. SMK m. 29'da marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin işlenmesi durumunda, failin kusuru varsa zarar tehlikesinin oluştuğunu, marka sahibinin muhtemel bir gelirden yoksun kaldığı ve özellikle taklit markalı ürünler piyasaya dağıtılmamış olsa dahi ilgili markanın taklit edildiği duyumunun piyasada yankılanmasının bile zarar oluşmasına sebebiyet vereceği kabul edilmelidir. Bu şekilde bir kabul, kasıt veya ihmâl derecesinde kusuru bulunan mütecavizin markaya tecavüz eyleminin karşılığı olarak bir tazminat ödemeye mahkûm edilmesini de sağlayacak ve hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır.

Markaya tecavüz halinde zararın ortaya konması kolay olmamakla birlikte, Yargıtay'ın tecavüzün sabit olduğu tüm durumlarda zararın da oluşacağını peşinen kabul ederek tazminata hükmedilmesini

⁴⁴ Y. 11. HD, E. 2006/9700, K. 2007/12510, T. 8.10.2007. (Kazancı İçtihat Bankası)

gerekli gören yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Nitekim konuyla ilgili birçok kararda Yargıtay, marka hakkına tecavüzün oluşmasıyla birlikte başka hiçbir gerekçe ve zarar ihtimali zikretmeksizin tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Örneğin 15.02.2016 tarihli bir Yargıtay kararında markaya tecavüzün sabit olmasına rağmen tazminat şartları oluşmadığından dolayı tazminat istemini reddeden yerel mahkeme kararını bozmuştur:⁴⁵

“Dava, marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, maddi ve manevi tazminatın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, her ne kadar maddi tazminata esas alınacak bir miktarın tespit edilemediği gerekçesiyle maddi tazminat talebinin reddine karar verilmişse de, davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturduğu mahkemece kabul edildiğine göre, davalının bu tecavüzünün her halükârda davacının sahip olduğu pazar payına olumsuz etkisinin bulunacağı nazara alınarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 57. maddeleri uyarınca uygun bir maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, davacı yararına bozmayı gerektirmiştir.”

9.4.2014 tarihli başka bir kararda ise, yerel mahkeme markaya tecavüzü sabit gördüğü halde tazminat şartlarının oluşmadığından bahisle tazminat istemini reddetmiş, Yargıtay ise tazminat istemini reddeden kararı bozmuştur:⁴⁶

“Dava; markaya tecavüzün men’i ve tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda markaya tecavüzün önlenmesine karar verilmiş, maddi zararına ilişkin herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı, bu nedenle maddi tazminat talebinin yerinde görülmediği, manevi tazminat talebi yönünden ise, her iki şirketin farklı illerde faaliyet göstermesi ve davalı tarafın kötü niyetli olduğunu gösterir herhangi bir delilin de davacı tarafca dosyaya sunulmadığı gerekçesi ile tazminat talebi reddedilmiştir. Dosya kapsamı itibarıyla davalının, ticaret unvanındaki “ERİŞİM” ibaresini davacının faaliyet alanında marka olarak kullanmak suretiyle davacının marka hakkına tecavüz ettiği sabittir. Davacının tazminat talebi 556 sayılı KHK’nın 62/b maddesine dayalı olup, markaya tecavüzün önlenmesine karar verildiği halde maddi-manevi tazminat talebinin reddi doğru bulunmamıştır.

⁴⁵ Y. 11. HD, E. 2015/7266, K. 2016/1398, T. 15.2.2016. (Kazancı İçtihat Bankası)

⁴⁶ Y.11. HD, E. 2013/7693, K. 2014/6966, T. 9.4.2014. (Kazancı İçtihat Bankası)

Bu itibarla, davacının tazminat talebinin 556 sayılı KHK'nın 66 ve devamı maddelerine göre değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde talebin reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir."

Kanaatimizce markanın taklit edilmesi veya iltibas suretiyle marka hakkına tecavüz edilmesi halinde ikili bir ayırım yapılmalıdır. İlk olarak markaya tecavüz fiilinde taklit ya da iltibas ihtimali bulunan ürünler piyasada henüz işlem görmeden tespit edilip piyasaya girişleri önlenmişse, bu durumun piyasada duyulup duyulmadığına ve satışların bu durumdan etkilenme ihtimaline bakılmalıdır. Diğer bir deyişle, bir başkasının marka değerinden yararlanan şahsın taklit ürünleri piyasaya girmeden tespit edilip gerekli önlemler alınsa, hatta ürünler imha edilse dahi, markanın taklidinin üretilmiş olduğu haberinin yayılması ihtimali vardır. Bu durumda uygun bir tazminata hükmedilmelidir. Ancak örneğin ihraç amaçlı üretilen taklit markalı ürünlerin gümrükte yakalanması veya satışa sunulmadan bir depoda ele geçirilmesi durumu ilgili sektörde duyulmamışsa sırf markaya tecavüzden dolayı tazminata hükmedilmesi doğru olmayacaktır. Nitekim burada herhangi zarar ihtimali belirmemiştir.

İkinci durum ise taklit veya iltibas ihtimali olan markanın ticaret alanına çıkarıldıktan sonra fark edilmesidir. Kanaatimizce bu durumda markaya tecavüzün sabit olması halinde her halükarda bir tazminata hükmetmek gerekir. Nitekim bu durumda asıl marka sahibinin markası ve satışlarının bundan etkilenme ihtimali kaçınılmazdır.

Zararın varlığı, ispatının güçlüğü ve bunun tazminat hukukuna yansımalarından bahsettik. Şimdi ise kanunda geçen zarar kalemleri ve hesaplama yöntemlerine değinilecektir. Maddi tazminatın iki önemli ayağı vardır. Fiili zarar ve yoksun kalınan kazanç. Kanunda fiili kaybın ne şekilde hesaplanacağına ilişkin bir yöntem bulunmazken, yoksun kalınan kazanç için SMK m.151'de üç türlü hesaplama yöntemi öngörülmüştür.

1. Fiili Zarar

Fiili zarar, markasına gerçekleştirilen tecavüz nedeniyle dava açmaya yetkili kişinin malvarlığında uğramış olduğu mevcut kaybı ifade eder. Bu kayıp, aktifin azalması şeklinde olabileceği gibi, pasifin

artması suretiyle de gerçekleşebilir.⁴⁷ Fiili kaybın nasıl hesaplanacağı madde metninde açıkça yer almamakla birlikte, burada genel hükümlere başvurularak TBK m. 51 vd. kıyasen uygulanmalıdır.⁴⁸

Marka hakkına tecavüzün önlenmesi için yapılan masraflar, dava masrafları, mal veya hizmet pazarında pazar kaybı, yatırımların bu süreçte boşa gitmesi, istihdam edilenlere bu süreçte ödenen fazla paralar ile bunun telafi edilmesi için yapılan masraflar (promosyon, kalıp ve ambalaj değiştirme, imaj yenileme, imajı hatırlatma, karışıklığı kaldırma masrafları vs.) fiili zarar kapsamındadır.⁴⁹ Bu kapsamda pazar kaybının telafi edilmesi için yapılan her türlü masraf ile reklam giderleri, yoksun kalınan kazanç ve itibar tazminatından farklıdır.

Markaya tecavüz sebebiyle açılan tazminat davalarında, hak sahibi, uğranılan zarara ilişkin ayrıntılı fiili zarar ve kazanç kaybı açıklaması yapmadan genel açıklamalarla yetinmekte olduğundan, dosya sadece olaylara yer verir biçimde bilirkişi önüne gelmektedir.⁵⁰ Nitekim ulaşabildiğimiz Yargıtay kararlarının neredeyse tamamında, markasına tecavüz edildiğini iddia eden davacı genel ifadelerle fiili zarara uğradığını belirterek maddi/manevi tazminat ile yoksun kalınan kârını istemektedir. Sorunu çözmek için ise çoğu zaman defter kayıtları ile yetinilmektedir.⁵¹

SMK m. 150 uyarınca, hak sahibi tazminat davası açmadan önce delil tespitinde bulunmak için veya açılan tazminat davasında uğramış olduğu zararı belirlemek için gerekli belgeleri mütecevizden isteyebilir. Bu belgelerin kapsamı, ticari defterler olmak üzere, TTK m. 80 uyarınca istenebilecek belgeleri de içermektedir.

Marka hakkına tecavüzü, fiili zararı, yoksun kalınan kazancı ve zarar miktarını ispat yükü kural olarak davacı üzerindedir. Bu noktada kanun koyucu klasik ispat hukuku kurallarından ayrılarak, marka hakkı sahibinin mütecevizden markanın kullanılmasına ilişkin belgeleri vermesini talep edebileceğini hükme bağlamıştır.⁵² Böylece Roma

⁴⁷ Çolak, s.612; Kaya, s. 291; Tekinalp, s.501; Yasaman/Yüksel, s.1131; Uzunallı, s.344.

⁴⁸ Yasaman/Yüksel, s.1131; Tekinalp, s.501; Uzunallı, s.340; Haluk N. Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996, s.33 vd.

⁴⁹ Uzunallı, s.344; Kaya, s.291; Arkan, s.244; Karan/Kılıç,, s.520.

⁵⁰ Kaya, s.291.

⁵¹ Kaya, s.292.

⁵² Tekinalp, s.503.

hukukunda kabul edilen ve Türk hukukunda da geçerli olan, kimse-
nin kendi aleyhine olan belgeleri mahkemeye ibrazla yükümlü tutula-
mayacağı ilkesine kanuni bir istisna getirilmiştir.⁵³ Böyle bir düzenle-
menin amacı sınai mülkiyet haklarının ihlalinde zararı ispat etmek ve
zarar miktarını belirlemenin klasik haksız fiil eylemleri sonucu oluşan
zararı ispat etmekten daha zor olmasından dolayı, hak sahibine ispat
kolaylığı sağlamaktır.

İlgili defterlerin sadece fiili zararın tespiti kapsamında istenebilece-
ği hususu akla gelse de bu belgeler hem fiili zarar hem yoksun kalınan
kazanç ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi için istenebilir. MarKHK
döneminde ayrı fiili zararlar ilgili m. 64'ten hemen sonra m. 65'de belge
istenebilmesi hakkı düzenlendiğinden, yoksun kalınan kazanç ile ilgili
m. 66 vd. hükümler bakımından karşı taraftan belge istenip istenme-
yeceği net değildi. Ancak belgelerin istenmesini mümkün kılan düzen-
leme SMK m. 150'de tazminat başlığı altında genel bir hüküm olarak
yer almıştır. Yoksun kalınan kazanç için karşı tarafın belgelerinin iste-
nebilmesi SMK m. 151'de ayrıca düzenlenmiş olsa bu durum gereksiz
bir tekrardan ibaret olurdu. Kaldı ki, SMK m.151 uyarınca davacıya üç
farklı hesaplama yöntemi sunulmuştur. Davacı bu yöntemlerin han-
gisinin daha ziyade menfaatine olduğunu baştan bilemeyeceğinden
yoksun kalınan kazancın hesaplanması için dava öncesinde veya dava
sırasında bu belgeleri isteyebilmesi normal karşılanmalıdır. Öte yan-
dan yoksun kalınan kazancı hesaplama yöntemlerinden biri olan, sınai
mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazancın hesaplan-
abilmesi için ilk başvurulacak delil ilgilinin ticari defterleridir. Tüm bu
hususlar birlikte değerlendirildiğinde marka hakkı ihlal edilen şahsın,
gerek fiili zarar gerekse yoksun kalınan kazanç kalemlerinin hesaplan-
ması için tazminat davası sırasında veya öncesinde karşı taraftan mar-
ka hakkı ihlali ile ilgili belgeleri isteyebilmesi önem arz etmektedir.

2. Yoksun Kalınan Kazanç

a. Genel Olarak

Marka hakkına tecavüz edilen hak sahibinin zararı, yalnızca fiili
kaybın değeri ile sınırlı olmayıp tecavüz nedeniyle yoksun kalınan

⁵³ Tekinalp, s.503

kazancı da kapsamaktadır. Yoksun kalınan kazanç, marka hakkına tecavüz edilmesi dolayısıyla malvarlığında kesin olarak ya da büyük ihtimalle gerçekleşecek artışın kısmen veya tamamen önlenmesi, yitirilmesi olarak tanımlanabilir.⁵⁴ Yoksun kalınan kazançta, fiili zarardan farklı olarak malvarlığının aktifinde bir azalma veya pasifinde bir artış değil; marka hakkına tecavüz edilmeseydi, ileride markanın kullanılmasıyla elde edilecek kazancın belirlenmesi ile somutlaşacak bir miktar bulunmaktadır.⁵⁵

Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında somut ve net olarak ispat edilebilecek bir zarar bulunmamakta, markaya tecavüz fiilinin geleceğe dönük muhtemel etkisi saptanmaktadır. Nitekim tecavüzün etkisiyle marka değerinde azalma oluştuğunda, bu durum kendi içerisinde ileriye dönük sonuçları da barındırır. Hali hazır sonuçlar zaten fiili zarar kapsamında istenebilirken ileriye dönük muhtemel etkiler ise yoksun kalınan kazanç olarak talep edilecektir.

Fikri mülkiyet haklarının yapısı itibariyle, hakka tecavüz eden, -örneğin markayı taklit eden- hak sahibini marka hakkından yoksun bırakamaz, somut bir eşyaya zarar verilmesinden farklı olarak, hak sahibi bu haktan bizzat yararlanmaya devam edebilir.⁵⁶ Bu yüzden yoksun kalınan kazancın iade edilmesi, marka hakkına müdahaleden kaynaklanan kazancın, hakka tecavüz edene bırakılmasının adil olmayacağı fikri ile de bağlantılıdır.⁵⁷

Marka değeri ile markanın ayırt ettiği ürünlerin değerinin ayrıştırılması iktisadi anlamda son derece güçtür.⁵⁸ Bu zorluk sadece marka sahibinin uğradığı kaybın belirlenmesi bakımından değil, aynı zamanda mütecavizin elde ettiği gelir bakımından da geçerlidir.⁵⁹ Nitekim bir ürün veya hizmette kullanılan marka, ciroya etki eden faktörlerden sadece biriyken kullanılan satış yöntemleri, reklam, satış organizasyonu gibi ciroyu etkileyen çok sayıda bağımsız faktör bulunmaktadır. Dolayısıyla soyut marka değerinin, satış, pazarlama ve müşteri nezdindeki somut etkisini tam olarak belirleyecek herhangi bir parametre bulunmamaktadır.

⁵⁴ Eren, s.526; Oğuzman/Öz, s.499.

⁵⁵ Yasaman/Yüksel, s.1171.

⁵⁶ Uzunallı, s.345.

⁵⁷ Uzunallı, s.345.

⁵⁸ Yasaman/Yüksel, s.1171

⁵⁹ Yasaman/Yüksel, s.1171.

Mahkemeler, fikri mülkiyet haklarına tecavüz sonucu oluşan zararları belirleme noktasında TBK m. 50/2 gereğince geniş takdir yetkisine sahiptirler. 551 sayılı Markalar Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde (1965-1995) ise maddi ve manevi zararların tazmini haricinde yoksun kalınan kazanca ilişkin bir hesaplama yöntemi bulunmamaktaydı. Bu dönemde hükmedilen tazminat miktarları hak sahibinin gerçek zararını karşılama noktasında tatmin edici düzeylerde olmamıştır.⁶⁰

Marka hakkına tecavüz sonrası, hak sahibinin gerçek ve potansiyel alıcıları, tecavüz fiili sebebiyle ya başka arz edenlere -genellikle hak sahibinin rakiplerine- geçer, ya da sadece hak sahibi ile işlem yapmayı keser. Bu iki durum haricinde, hakkı tecavüze uğrayanın tecavüz nedeniyle ürünlerinin fiyatlarını düşürmek zorunda kalması da, hak sahibinin yoksun kalınan kazanç olarak hesaplanan zarar kalemlerinden birini oluşturur.

b. Kanunda Öngörülen Hesaplama Yöntemleri ve Usul Tartışmaları

Kanun koyucu yukarıda zikredilen hakkaniyete aykırı durumları ortadan kaldırmak ve tazminatın hesaplanmasında yaşanan zorlukları aşmak için, birtakım hesaplama yöntemleri öngörmüştür.⁶¹

Sınai Mülkiyet Kanunu m.151'de yoksun kalınan kazancın hesaplanması bakımından 556 sayılı MarKHK'da olduğu gibi 3 farklı yöntem yer verilmiştir. Hak sahibi bu üç yöntemden birini seçmek zorundadır. Bir başka deyişle, bu hükümde yer alan hesaplama yöntemleri dışında başka bir yöntem başvurulamaz.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak;

1) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre,

⁶⁰ Coşku Gönen, Marka Hakkının İhlalinde Yoksun Kalınan Kazancın Talebi, İstanbul 2011, s.64.

⁶¹ Bu yöntemlerin uygulamada karşılaşılan birçok sorunu çözdüğü yönünde bkz.; Ergün Özsunay, "551 Sayılı Markalar Kanunu Döneminde Bazı Önemli Sorunlar ve 556 sayılı KHK ile Öngörülen Çözüm ve Yenilikler" İstanbul Ticaret Odası Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları-3, İstanbul 1995, s.3.

2) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazançta göre,

3) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre hesaplanabilir.

Bu yöntemler uygulanırken özellikle markanın ekonomik önemi, tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi, marka hakkına ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler de göz önünde tutulur.

Bu 3 yöntemin ayrıntısına girmeden önce, usule yönelik birtakım bilgiler vermek gerekir. İlk olarak maddenin lafzından da açıkça anlaşılacağı üzere davacı bu yöntemlerden istediği herhangi birini seçme yetkisine sahiptir. Davacı bu yöntemlerden birini seçtiğini dava dilekçesinde belirtmezse mahkemenin bu durumu açıklığa kavuşturması gerekmektedir.

Konuyla ilgili bir Yargıtay kararına göre:⁶²

“Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda davacılar vekilinin belirttiği yasal düzenlemede ifade edilen üç usulden hangisine dayandığı açıklattırdıktan sonra maddi tazminatın tespitinin yapılacağı belirtilmiştir. İstemini açıklamaması için kendisine süre verilen davacılar vekili, aynı zamanda bilirkişi raporuna karşı beyanlarını içeren dilekçesinde bu husustaki tercihini tam olarak ifade etmiş değildir. O halde mahkemece, davacılar vekiline 556 sayılı KHK'nin 66. maddesinde yoksun kalınan kazancın belirlenmesine ilişkin usullerden hangisine dayandığını tereddütsüz şekilde açıklattırılması gerekirken, yazılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.”

Kanaatimizce davacının dava dilekçesinde yoksun kalınan kazanç için hangi yöntemi seçtiğini belirtme zorunluluğu yoktur. Nitekim SMK m.150/3 uyarınca davacı gerek dava öncesi gerek dava sırasında davalının marka ihlaline yönelik belgeleri mahkemeye sunmasını talep edebilecektir. Bu belgeler mahkemeye teslim edilip değerlendirildikten sonra davacı tercihini yapabilmelidir. Bu noktada mahkeme devreye girerek davacıya tercihini sormalıdır.

Diğer bir tartışma ise yoksun kalınan kazancın tazmininde yuka-

⁶² Y. 11. HD T. 2.6.2005 E. 2004/7923 K. 2005/5758, Kazancı İçtihat Bankası.

rıdaki seçeneklerden birini seçen davacının, sonradan farklı bir yöntemi tercih edip edemeyeceğidir. Bir görüş, davacının baştan yapmış olduğu tercihi sonradan değiştirebilmesinin ancak karşı tarafın açık rızası veya ıslah yolu ile olabileceğini savunmaktadır.⁶³ Diğer bir görüşe göre SMK m.151’de geçen üç usulden birini seçen davacı, sonradan bu seçiminden vazgeçip zararın öngörülen usullerden bir başkasıyla hesaplanmasını isteyebilmelidir.⁶⁴

Konuyla ilgili olarak Yargıtay 2012 yılında verdiği bir kararda şöyle demiştir:⁶⁵

“556 sayılı KHK’nın 66’ncı maddesinde marka hakkının ihlali halinde yoksun kalınan kazancın temini için talep edilebilecek tazminat talebi 3 ayrı seçenek halinde belirtilmiş olup, davacı marka hakkı sahibi başlangıçtaki tercihi itibarıyla bunlardan lisans bedeline ilişkin (c) bendine dayalı talepte bulunduğuna göre, karşı tarafın muvafakati olmaksızın bu talebini değiştiremeyeceği gibi ıslah sureti ile de söz konusu tazminata dair 66’ncı maddesindeki seçeneklerden bir diğerine dayanılmadığından, artık mahkemece 556 sayılı KHK’nun 66/1- (c) bendi yani lisans bedeli dışında bir başka tazminat seçeneğine dayalı olarak maddi tazminata hükmedilemez.”

HMK m. 107 uyarınca belirsiz alacak davası açma hakkı ile birlikte tartışma başka bir boyut kazanmıştır⁶⁶. Uzunallı, HMK m. 107 ile birlikte davacının karşı tarafın muvafakatini almaksızın sonradan talep miktarını artırılabilirliğini ve artık bu tartışmanın bittiğini belirterek, davacının başlangıçtaki seçimini sonradan ıslah veya muvafakate gerek olmaksızın değiştirebileceğini ifade etmiştir.⁶⁷ Ancak kanaatimizce talep miktarının değiştirilebilmesi ile miktarı belirleme yönteminin değiştirilmesi aynı şey değildir. Marka hakkının ihlali sonucu açılacak

⁶³ Yasaman/Yüksel, s.1172-1173; Çolak, s. 616.

⁶⁴ Arkan, s.245; Uzunallı, s.371-372; Gönen, s.66.

⁶⁵ Y.11.HD. T.27.2.2012, E.2010/10672, K.2762. Kazancı İçtihat Bankası, E.T: 22.04.2017

⁶⁶ Anılan kanun maddesinde “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açarak, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın genişletilmesi ya sağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini arttırabileceği” belirtilmiştir. (HMK m.107/1-2).

⁶⁷ Uzunallı, s.372-373.

tazminat davası HMK m. 107 uyarınca belirsiz alacak davası şeklinde açılacaksa, bu hükmün işlevi, sadece başlangıçta talep edilen zarar miktarının seçilen yöntem sonrasında daha fazla olduğu ortaya çıktığında etkili olacak ve davacı başlangıçtaki talep miktarını ıslah ya da muvafakate gerek duymaksızın arttırabilecektir. Diğer bir deyişle bu hüküm, seçilen zarar yöntemini değiştirebilmek açısından bir fonksiyona sahip değilken, sadece tahkikat sonucundaki miktarın talep olarak revize edilmesinde kolaylık sağlar. Uygulamada sıkça karşılaşılan bu durumu somutlaştıracak olursak; örneğin marka hakkı ihlal edilen şahıs dava dilekçesinde 20.000 TL'lik maddi zarar tazminatı talep edip, SMK m.151/2'deki üç yöntemden birine göre yoksun kalınan kazancının hesaplanmasını isteyebilir. Tercih edilen yöntem sonucu yapılan hesaplamada maddi zararın 20.000 TL'nin üzerinde bir rakam çıkması halinde, taleple bağlılık ilkesi gereği hâkim ancak talep tutarına hükmedecektir. Böyle bir durumda davacı, ya karşı tarafın açık muvafakati ile talep miktarını değiştirmelidir ki böyle bir ihtimal çok düşüktür. Ya da davasını ıslah etmek suretiyle talep miktarını değiştirmelidir.⁶⁸ Ancak davacı davasını HMK m. 107'ye göre belirsiz alacak davası olarak açmışsa, ilk etapta talep ettiği 20.000 TL'lik tazminatı, yargılama sonucunda ortaya çıkan tutara yükseltme imkânına sahiptir. Böylece karşı tarafın muvafakatine veya davayı ıslah etmeye gerek olmaksızın davacı talep tutarını arttırmış olacaktır. Görülmektedir ki belirsiz ala-

⁶⁸ "Davacı vekili, davalı şirketin müvekkili adına marka olarak tescilli 500 gr.'lık Filiz Lüks çayını renk, dizayn, ambalaj ve isim ile aynen taklit ederek 500 gr.'lık... çay Filizi çayı olarak piyasaya sürdüğünü, bu şekilde haksız rekabette bulunup 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye muhalefet ettiğini, müvekkilinin bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik (400.000.000.-) TL maddi ve (200.000.000.-)TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, davalının haksız fiilinin önlenmesini ve hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının üretilip piyasaya sürdüğü çay ambalajlarının davacı ürünleri ile aynı resim, renk ve dizaynda olduğu, bu durumun TTK uyarınca haksız rekabet ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca marka hakkına tecavüz oluşturduğu, davacının maddi zararının (15.740.452.000.-)TL olduğu, davalı taraf tazminatın fahiş olduğunu savunsa da TTK'nın 58 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 67'nci maddesi uyarınca hâkimin elde edilmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da hükmedebileceği, davacının davasını bu meblağda ıslah ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının haksız rekabetinin önlenmesine, (15.740.452.000.-)TL maddi ve (200.000.000.-)TL manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir." Y.11. HD, E. 2005/2840, K. 2006/2522, T. 13.3.2006.

çak davası talep miktarının sonradan değişmesi ile ilgili olup, başlangıçta seçilen hesap yöntemini değiştirme noktasında bir işleve sahip değildir.

Usulle ilgili akla gelen ve uygulamada karşılaşılan başka bir sorun da marka hakkı ihlal edilen davacının dava dilekçesinde üç tür yöntem göre hesap yapılarak hangi yöntem sonucu kendisi lehine olacağına göre karar verilmesini talep edip edemeyeceğidir. Kanaatimizce bu soruya olumsuz yanıt vermek gerekir. Nitekim kanun koyucunun SMK m.151'deki yöntemleri öngörmekteki asıl amacı marka hakkı ihlal edilen şahıs adına en tatmin edici tercihin tespit edilmesinden ziyade farklı alternatifler sunularak zararın belirlenmesini kolaylaştırmaktır. Kaldı ki SMK m. 151/4 uyarınca yoksun kalınan kazanç hesaplanırken marka sahibinin rekabeti olmasaydı elde edeceği muhtemel gelir yöntemi veya tecavüz edenin net kazancının istenebildiği yöntemlerin seçilmiş olması halinde, mahkemenin kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın eklenmesine karar verebilme yetkisinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla bu iki yöntemden birinin seçilmesiyle hesaplanan miktar eğer hakkaniyete uygun değilse hâkim bu miktara sonradan ekleme yapabilecektir. Yoksun kalınan kazancın belirlenmesinde muhtemel lisans bedelinin seçilmesi halinde ise SMK m. 151/3 uyarınca ihlalin nitelik ve boyutunun dikkate alınması tazminat artırımı sebebi olabilecektir.⁶⁹ Görülmektedir ki her üç yöntem göre hesaplanacak tazminat açısından da, dava esnasında ortaya çıkan belge ve muhakeme neticesinde hesaplanan tazminatı arttırarak hakkaniyete uygun bir tazminat belirlenmesi için hâkime yetki verilmiştir. Kanaatimizce SMK m. 151/3-4'de geçen bu telafi hükümlerine rağmen, davacıya başlangıçta seçtiği yöntemi sonradan değiştirme imkânının verilmesi, ya da her üç yöntem göre ayrı ayrı hesaplama yaptırılması yargılamayı gereksiz yere uzatacak ve usul hukuku bakımından da sorun oluşturacaktır.

ba. Marka Sahibinin Muhtemel Geliri

Yoksun kalınan kazançla ilişkin SMK m. 151'de belirtilen üç yöntemden ilki marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı mar-

⁶⁹ Nitekim madde gerekçesinde önceki düzenlemede yer almayan "ihlalin nitelik ve boyutunun dikkate alınması" ifadesiyle, tazminatın belirlenmesinde artırımı ve indirimi sebebi olabileceği belirtilmiştir.

ka sahibinin elde edeceği muhtemel gelirin tazminat olarak belirlenmesidir.

MarKHK m.66/1-a'da Markaya tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelirden bahsedilmişken, SMK'da "markanın kullanılması" ibaresi çıkarılmıştır. Bu değişikliğin önemli sonuçları vardır. Nitekim markanın kullanılması yoluyla mütecavizin markaya tecavüz sonucu elde ettiği gelire markanın hangi oranda etki ettiğini belirlemek için marka dışındaki diğer tüm belirleyici faktörler hesap edilerek elde edilen gelirden çıkarılmalıdır. Bir mal veya hizmetin ticareti suretiyle elde edilen geliri belirleyen birçok faktör vardır. Marka da bu faktörlerden sadece birisidir. Bunun yanında, uygulanan pazarlama teknikleri, kadro, yönetim, organizasyon becerisi, verimlilik, satış sonrası hizmetler gibi diğer etkenler de geliri doğrudan etkiler.⁷⁰

MarKHK dönemindeki Yargıtay kararlarında da bu hususa değinilmiştir. 28.5.2015 tarihli bir Yargıtay kararında:⁷¹

"556 sayılı KHK'nın 66/1-a maddesinde, markaya tecavüz edenin rekabeti olmasaydı marka sahibinin, markanın kullanılması ile elde edebileceği muhtemel geliri esas alınmaktadır. Ancak burada markanın, geliri etkileyebilecek diğer faktörlerden olabildiğince ayrıştırılması gerekir. Zira gelir, yalnızca markanın kullanılmasıyla elde edilmez. Mütecavizin işletmesinin verimliliği, organizasyon becerisi gibi nedenlere de bağlı olabilir. Buna karşın markanın ekonomik önemi arttıkça ciro üzerinde etkisi de artar." denilmiştir.

Markanın ekonomik önemi arttıkça, söz konusu hesaba etkisi ve diğer etkenlerden ayrıştırılmasının daha da kolaylaşacağı söylenebilir-se de her şeye rağmen bu yöntemle zararın hesaplanabilmesi oldukça güçtür.⁷²

Söz konusu tazminatın belirlenmesinde uygun illiyet bağı aranmalıdır. Yani marka hakkı sahibinin gelirinin azalmasına neden olan olaylar kendi pazarlama ve organizasyon stilini değiştirmesinden, ulaştırma, satış sonrası gibi hizmetlerdeki tutumundan kaynaklanıyorsa, diğer bir deyişle mütecavizin fiilleri ile ilgili olmayan gelir kaybı

⁷⁰ Tekinalp, s.502.

⁷¹ Y.11. HD, E. 2014/10637, K. 2015/7197, T. 28.5.2015. Kazancı İçtihat Bankası

⁷² Yasaman/Yüksel, s.1173; Uzunallı, s.389; Gönen, s.67

mevcutsa, bu durum yoksun kalınan kazanç olarak nitelendirilemeyecektir.⁷³ Bunun yanında zarar hesaplanırken, pazarın doymuş olması, azalan konjonktür, trendin tersine dönmesi, cironun hukuka uygun olarak üretilen rakip firma mallarına kayması gibi durumlarda dikkate alınmalı ve yoksun kalınan kazanç kaleminden ayrıştırılmalıdır.

SMK gerekçesinde belirtildiği üzere eski düzenleme döneminde uygulamada bu yönetime çok başvurulmamış ve bu yöntemin talep edildiği ulaşılabildiğimiz Yargıtay kararlarının neredeyse hiçbirinde sağlıklı bir zarar hesaplaması yapılamamıştır. Nitekim markasına tecavüz edilen hak sahibi tazminatın bu yöntemle belirlenmesini talep ettiğinde yerel mahkemeler bazen bu talebi dikkate almaksızın nispeten daha kolay bir yöntem olan davalının markayı kullanmak suretiyle elde ettiği kazançta göre hesaplama yapmış,⁷⁴ bazen de elde edilmesi muhtemel gelire göre ayrıştırılma yapılmadan brüt mal satış kârını esas almıştır.⁷⁵ Nihayet tüm bu kararlar Yargıtay tarafından bozularak BK uyarınca hâkimin takdir yetkisine göre bir hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Her ne kadar SMK m. 151/2-a'daki yoksun kalınan kazancı hesaplama yöntemlerinde, eski düzenlemedeki "markanın kullanılmasıyla" ibaresi yer almıyor ise de, bu durum hesaplamayı zorlaştıran hususların tamamen ortadan kalktığını göstermez. Nitekim bir taraftan yine kesin olmayan muhtemel bir gelir söz konusu iken, diğer taraftan bu gelirin marka hakkına tecavüz edenin rekabetinin olmadığı varsayımında değerlendirileceği belirtilmektedir. Ancak şu kadar var ki yeni yöntemde, marka sahibinin muhtemel gelirinde markanın etkisi haricinde diğer faktörlerin etkisi kapsam dışı bırakılmayacak böylece daha yüksek oranda tazminat miktarlarına hükmedilebilecektir. Diğer bir anlatımla MarKHK döneminde 66/1-a hükmü uyarınca marka sahibinin muhtemel geliri hesap edilirken, bu gelire marka haricinde etki eden diğer unsurların etkisi gelirden çıkarılmak zorunda olduğundan, elde edilen gelire sadece markanın ettiği etki miktarınca hesap yapılıyordu. Ancak SMK m. 151/2-a'ya göre yapı-

⁷³ Tekinalp, s.502; Gönen, s.68.

⁷⁴ Y.11. HD, E. 2015/3564, K. 2015/10289, T. 12.10.2015. Kazancı İçtihat Bankası

⁷⁵ Y 11. HD, E. 2013/14841, K. 2014/3935, T. 3.3.2014. Kazancı İçtihat Bankası, Bu karar tasarımı hakkına ilişkin olsa da konumuz bakımından sonuç olarak bir fark doğurmamaktadır.

lacak hesaplamalarda salt marka katkısı değil, ciroya etki eden kadro, organizasyon becerisi, satış sonrası hizmetler gibi etkenler de hesaba katılacaktır⁷⁶. Böylece yoksun kalınan kazanca marka dışındaki diğer faktörlerde dâhil edilmiştir.

Muhtemel gelirin tecavüz fiiliyle bağlantılı olması gerektiği de gözden kaçmamalıdır. Zira asıl marka sahibinin tecavüze uğrayan markasından başka, tecavüzle ilgisi olmayan markalarından elde edeceği gelirin yoksun kalınan kazançla bir ilgisi yoktur. Bu ihtimalde zarar ile fiil arasında illiyet bağı kesileceği için tazminat da gündeme gelmeyecektir.

Marka sahibinin tecavüz edilmeseydi elde edeceği muhtemel gelir hesaplanırken, mütecevizin fiilinin boyutu ile haksız olarak elde ettiği kazanç miktarlarına da bakmak gerekir. Nitekim SMK m. 151/4 uyarınca yoksun kalınan kazancın hesabında ihlalin nitelik ve boyutu da dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda yaşam tecrübesinden hareketle, tecavüze maruz kalanın yoksun kaldığı kazancın tespitinde tecavüz edenin kazancı çoğu zaman yol gösterici olacaktır.⁷⁷ Kanaatimizce SMK m. 151/2-a ile m.151/2-b’de geçen iki yöntem her ne kadar bağımsız yöntemler olarak öngörülmüşse de birbiriyle ilişkili ve dengeleyici unsurlar olarak kullanılmalıdır. Nitekim böyle yapılmazsa hakkaniyete uygun düşmeyen tazminatlara hükmedilebilir. Konu ile ilgili bir Yargıtay kararında yerel mahkeme davacının İstanbul’da faaliyette bulunan şubelerinin kârlarını esas almıştır. Ancak davalı, tecavüz fiilini Batman ilinde işlediğinden, bu fark gözetilmeden yani davalının bulunduğu piyasa şartları değerlendirilmeden hesaplanan tutarın yoksun kalınan kazanç olarak belirlenmesi, kararın Yargıtay tarafından bozulmasına sebep olmuştur.⁷⁸ İlgili karara göre:

⁷⁶ SMK m. 151’in gerekçesinde “hakkın (markanın) kullanılması ile” ibaresinin yeni kanuna alınmamasının sebebi olarak tecavüz suretiyle yapılan satışlardan elde edilen kazanca, markanın katkısı oranında tazminata hükmedilmesinin oldukça düşük tazminat sonucunu doğurduğu ve yeni düzenleme ile daha etkin bir tazminat sorumluluğunun doğacağı belirtilmiştir. Gerekçede bu değişikliğin sanki sadece mütecevizin elde ettiği gelire göre hesaplanan yöntemle etki edeceği anlamı çıksa da, marka sahibinin muhtemel gelirine göre yapılacak hesaplama da bundan etkilenecektir. Nitekim MarKHK’daki “markanın kullanılması” şartı her iki yöntem bakımından da kaldırılmıştır.

⁷⁷ Uzunallı, s.391.

⁷⁸ Y. 11. HD, E. 2012/14674, K. 2013/13300, T. 25.6.2013.

“Dava, markaya tecavüz sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı taraf, maddi tazminat talebi hakkında 556 Sayılı KHK’nın 66/a bendindeki seçeneğe dayanarak, yoksun kalınan kazancın tahsilini istemiştir. Mahkemece, anılan madde hükmü uyarınca maddi tazminatın belirlenmesinde davacı şirketin markasını franchise sistemiyle kullandığı İstanbul Yenibosna ve Ataşehir Şubelerinin 2010-2011 yılı franchise karı ve mal satış karı ortalamasının, tespit tarihiyle dava tarihi arasındaki izinsiz kullanım süresine göre hesaplanan 19.738,46 TL’ye hükmedilmiştir. Bu hesaplama şeklinde markanın ekonomik öneminin yanı sıra, davalı işletmesinin konumu ticari faaliyetlerinin ve tecavüz eyleminin boyutuyla ticari kayıtlarının da dikkate alınması gerekir. Bu durumda, 556 sayılı KHK’nın 65. maddesi de dikkate alınmak suretiyle gerektiğinde davalı işletmenin ticari kayıtları üzerinde inceleme yapılmaksızın ve davalı işletmenin faaliyette bulunduğu Batman ili ile farklı ticari konumda bulunan İstanbul’daki bazı işyerlerinin faaliyet karları emsal alınmak suretiyle yapılan hesaplama dayalı maddi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu bakımdan davalı yararına bozulması gerekmiştir.”

Bu yöntem hakkında değinilmesi gereken son bir durum daha vardır. Markaya tecavüz edenin tecavüz fiili devam ettikçe asıl marka sahibinin satış gelirlerinin bundan olumsuz etkilenmesi normal olan bir durum ise de bazen bunun tam tersi de olabilir. Örneğin tecavüz edenin markayı kaliteli ürünlerde kullanması, reklam vs. gibi başarıları marka sahibinin gelirlerini arttırabilir.⁷⁹ Kanaatimizce bu tarz istisnai durumlarda marka sahibinin muhtemel gelirin dayalı yõteme başvuru olarak yoksun kalınan kazanç miktarı hesaplanamaz. Çözüm olarak kanunda öngörülen diğer yöntemlerden biri tercih edilmeli veya BK uyarınca hâkim uygun bir tazminata hükmetmelidir. Davacının tecavüz boyunca gelirlerinde artışın yaşanmasının, mütecavizin fiiliyle somut bir ilişki içinde olmadığı durumlarda da yoksun kalınan kazanç talep edilebilmelidir. Diğer bir deyişle davacının satışlarında tecavüz dönemi boyunca bir artış mevcutsa, tecavüzün artışa olumlu etkisinin olması veya artışı hiç etkilememesi halinde dahi bu durumdan bağımsız olarak yoksun kalınan kazanç talep edilebilmelidir. Konuya ilişkin 30.06.2014 tarihli bir Yargıtay kararında, davacının her halükarda tecavüz fiilinden zarara uğrayacağı varsayımıyla uygun bir tazminata hükmedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır:⁸⁰

⁷⁹ Uzunallı, s.391

⁸⁰ Y 11. HD, E. 2014/6714, K. 2014/12541, T. 30.6.2014.

“Davacı vekili; müvekkili adını TPE nezdinde tescilli Şahin+Şekil ibareli 29, 30,31. sınıflarda tescilli markasının bulunduğu davalının müvekkilinin markasını taşıyan tabelayı kullanmaya devam ettiğini, müvekkiline ait olmayan ürünlere müvekkilinin markasını taşıyan etiketleri kullanmak suretiyle sattığını, 556 Sayılı KHK'nın 66/a maddesi gereğince 500.00 TL maddi, 5.000.00 TL manevi tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, alınan raporlar uyarınca davacıya ait ticari defterler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde davacının maddi zararının ispatlanmadığı davacının Sivas İlinde 2010-2011 yıllarında satış kaybı yaşamadığı, aksine satışlarının arttığı gerekçesiyle maddi tazminat istemlerinin reddine karar verilmiştir.

Mahkemece; dosyada mevcut deliller, iddia ve savunma gözönüne alınıp, davalının eylemleri sebebiyle davacının her halükarda maddi zararının olacağı, adalete uygun bir maddi tazminata hükmetmek gerekirken yazılı gerekçeyle bu istemin reddi doğru olmamış, kararın temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.”

Ancak tecavüz edenin tecavüz fiilinin, marka sahibinin satışlarının artmasına olumlu bir katkısı mevcutsa⁸¹, hesaplanan miktardan uygun bir bedelin indirilmesi gerekir.

bb. Tecavüz Edenin Elde Ettiği Kazanç

Yoksun kalınan kazancın hesaplanma yöntemlerinden bir diğerinde ise, mütecevazinin hukuka aykırı eylemi neticesinde elde ettiği kazanç, marka hakkı tecavüze uğrayanın yoksun kaldığı kazanç olarak değerlendirilir. Burada amaç somut olarak ortaya çıkan zararın tazmini değil, marka hakkı sahibinin maruz kaldığı zararın adil bir biçimde denkleştirilmesi olduğundan zarar miktarı dolaylı bir yoldan belirlenmektedir.⁸² Bu yöntemin uygulanabilmesi için, zarar ile tecavüz arasında uygun bir illiyet bağı olmalıdır. Bunun olmadığını ispat yükü tecavüz edenin üzerindedir.

⁸¹ Örneğin beyaz eşya sektöründe tanınmış bir markanın, yerel bir ısıtıcı markasını taklit ederek, kendi firmalarında bu taklit ısıtıcıları satması halinde, yerel markanın hem marka değeri artıp hem de müşteri çevresi genişleyebilir. Böylece yerel markalı malların sahibinin, tecavüze rağmen, hatta deyim yerindeyse tecavüz vesilesiyle satışlarında artış meydana gelebilir.

⁸² Uzunallı, s.395.

MarKHK döneminde bu yöntemde hesaplama yapmayı güçleştiren “markayı kullanmak yolu ile elde edilen” ibarelerinin SMK’da kaldırılmasının yerinde bir değişiklik olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim yukarıda “marka sahibinin muhtemel geliri” yöntemi için de dile getirdiğimiz hesaplama zorlukları ve marka katkısının diğer etkenlerden ayrıştırılması güçlüğü bu yöntem bakımından da söz konusuydu. Eski düzenleme zamanında doktrinde bu yöntemin “mütecavizin net geliri” olarak anlaşılmasının daha doğru olacağı savunulmuştur.⁸³ Yargıtay ise bazı kararlarında taklit markanın kullanılmasıyla elde edilen net kâra markanın etkisinin hangi oranda olduğunun araştırılması gerektiğini belirtirken,⁸⁴ bazı kararlarında ise doktrinde savunulan görüşe paralel olarak markaya tecavüz yoluyla elde edilen kazancın – bu kazanca markanın hangi oranda etki ettiğinden bağımsız bir şekilde – yoksun kalınan kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir.⁸⁵ SMK’da bu yöntem “Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç” olarak tanımlanmış ve ilgili tartışma açıklığa kavuşturularak “markanın kazanca etkisinden” bahsedilmemiştir. Bu yöntemle yapılacak hesabın eski düzenlemeye göre nispeten kolaylaşacağı ve hükmedilen tazminat miktarlarında eskiye nazaran bir artış yaşanacağı söylenebilir.

SMK m. 151’de elde edilen net kazanca, yani kâra vurgu yapıldığı görülmektedir. Böylece mütecavizin tecavüz fiiliyle ortaya çıkan brüt kazancı değil, maliyetlerin elde edilen gelirden düşürülmesiyle kalan net kazancın iadesi esas alınır. Net kazanç belirlenirken mütecavizin yaptığı tüm fiillerin markaya tecavüz fiili kapsamında olmadığı du-

⁸³ Tekinalp, s.502; Yasaman/Yüksel, s.1173-1174.

⁸⁴ “Davacı maddi tazminatın 556 sayılı KHK’nın 66/b maddesine göre hesaplanmasını talep etmiş olup, bu hükme göre, davalının bu markayı kullanması sebebiyle elde ettiği kazanca hükmedilmesi gerekir. Bu durumda mahkemece, davalı şirketin defterleri ve bu konudaki taraf delilleri incelenmek suretiyle davalının elde ettiği kâr belirlenip, bu markayı kullanması sebebiyle bu markanın davalının kârına ne oranda etki ettiği belirlenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, hiç bir inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın talebin tamamen kabul edilmiş olması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” Y11. HD, 2015/8453, K. 2016/3119, T. 21.3.2016. Kazancı İçtihat Bankası

⁸⁵ “Davacı tarafca markaya tecavüz sonucu uğradığı zararı marka hakkına tecavüz eden davalının elde ettiği kazanca dayandırdığına göre, markaya tecavüz oluşturan davalı eylemine konu davacının markasını taşıyan Levi’s” markalı ürünlerden sağlanan kazancın somut olarak hesaplattırılıp tazminata esas alınması gerekirken,..” Y 11. HD, E. 2005/3507, K. 2006/3137, T. 27.3.2006. Kazancı İçtihat Bankası.

rumlarda -örneğin bir işletmenin birçok sahada faaliyet gösterirken sadece bir alandaki ürünlerde başkasının marka hakkına tecavüz ettiği durumlarda- tecavüz ile elde edilen gelirden işletmeye bağlı genel masraflar, muhasebe ve personel giderleri düşürülmeyecektir.⁸⁶ Ürün için yapılan reklam masrafları da, elde edilen gelirden düşürülmeyecektir. Hatta marka hakkına tecavüz edenin tecavüz fiilinin dışında başka hiçbir ürünü satmamış olması halinde dahi genel masraflar bir bütün olarak elde edilen gelirden mahsup edilmeyecek, sadece hammadde ve satış maliyetleri gibi işin doğası gereği oluşan giderler tecavüz yoluyla elde edilen gelirden mahsup edilecektir.⁸⁷

Markasına tecavüz edilen şahıs ile mütecevazın satış bölgelerinin ve müşteri çevrelerinin farklı olması gibi hallerde de marka sahibinin zarara uğradığını ispatlaması çok zor olabilir. Hatta her tecavüz fiilinin mutlaka belirlenebilen bir zarar oluşturacağını savunmak da doğru değildir.⁸⁸ Bazen mütecevazın elde ettiği gelir, marka sahibinin

⁸⁶ Uzunallı, s.397. Bu duruma örnek olarak tanınmış bir markanın başka bir ürünü taklit etmesini gösterebiliriz. Nitekim bir Yargıtay kararında "Davacı vekili, müvekkilinin Volcano ibareli markanın sahibi olduğunu, enfrared (kızılötesi) elektrikli ısıtıcı imâl edip bu marka ile satmakta olduğunu, davalı Arçelik A.Ş'nin, müvekkili şirketin izni olmaksızın müvekkili markası ile iltibasa sebebiyet verecek biçimde Volcano tanıtıcı işareti ile elektrikli ısıtıcılar imal edip satışını gerçekleştirdiğini,, davalının eylemi sonucunda müvekkilinin tüketiciler nezdinde davalı şirketin ürettiği emtianın taklitçisi konumuna düştüğünü, zira davalıya ait Arçelik markasının kamuoyu nazarında haiz olduğu güven ve itibarın bu sonucu doğurduğunu, diğer yandan davalı eyleminin müvekkili ürünlerinin satış kabiliyetini de ortadan kaldırdığını ileri sürerek 556 sayılı KHK 66/b maddeleri uyarınca davalının markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre hesaplanacak yoksun kaldığı kâr kaybından, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminatın 22.11.2007 tarihinden itibaren itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline ve 62/f maddesi uyarınca mahkeme kararının ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporu tüm dosya kapsamına göre, davacının VOLCANO ibareli markası ile davalının VOLKANO ibareli tanıtım işareti, görsel, sesçil ve anlamsal olarak benzer olduğu ve ortalama tüketicileri, biri yerine diğerini satın almak veya işletmeler arasında idari ve ekonomik bağlantıbulunduğu biçiminde algılama yaratacak şekilde yanılıya düşürebilecek nitelikte olduğu, davalının eylemleri davacının marka hakkına tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir." Y. 11. HD, E. 2011/3763, K. 2012/11932, T. 4.7.2012. (Kazancı İçtihat Bankası) Burada hesap yapılırken Arçelik A.Ş'nin tecavüz fiilini işlerken yaptığı genel ve işletmesel masrafların yanında yapılan reklam masrafları da kazançtan düşürülmeyecektir.

⁸⁷ Uzunallı, s.397.

⁸⁸ Yargıtay haksız rekabetle ilgili bir davada bu hususu şöyle belirtmiştir : "Haksız rekabette davacının maddi tazminat istemine konu ettiği zararı, davalının elde etti-

zararını aşabileceği gibi, tecavüz sırasında markasına tecavüz edile- nin satışları ve net kârının arttığı ve bu artışın tecavüz fiiliyle bağlan- tılı olması dahi mümkündür. Dolayısıyla bu tarz durumlarda sadece zarar miktarını değil zararın bizzat kendisini bile ispatlamak güçtür. Kanun koyucu bu gibi hususları gözeterek her ne kadar tecavüz fiili neticesinde hak sahibinin somut bir zararı oluşmasa da bu yönteme dayanılarak karşı tarafın haksız olarak elde ettiği gelirin talep edilebi- leceğini kabul etmiştir. Nitekim kesin bir zarar söz konusu olmasa bile tazminata hükmetmenin hakkaniyet gereği olduğu bu tarz durumlarda karşı tarafın haksız olarak bir başkasının hakkından faydalanması olgusu somut olarak SMK m.151/2-b hükmünde karşılık bulmuştur.

SMK m. 151/2' de öngörülen ilk iki yöntemin birbiriyle bağlantılı olduklarını zikretmiştik. Marka hakkı ihlal edilen taraf, davacının elde ettiği net kazancı talep ettiğinde, hesaplama yapılırken iki tarafın pi- yasadaki etkinliği, ürün yelpazeleri ve ticari hacimleri de göz önüne alınmalıdır⁸⁹.

Uygulamada bu hesap yöntemi tercih edildiğinde bazen ürünlerin toplam kâr marjı üzerinden belirlenen bir oran üzerinden hesaplama yapıldığını,⁹⁰ bazen de tecavüz konusu ürünlerin adet başına kâr marjı belirlenerek bu oranın tecavüze konu ürün sayısı ile çarpılarak tazmi- natın hesaplandığı görülmektedir.⁹¹

ği kar miktarı olmayıp, davalının haksız rekabeti nedeniyle davacının elde etmek- ten mahrum kaldığı kar miktarıdır. Bu zarar, kural olarak tarafların ticari defterleri ve diğer kanıtlarıyla beraber bilirkişi incelemesiyle tespit edilir.

Bu şekilde bir tespit yapılamaz veya davacının kazanç kaybına uğramadığı anlaşıl- sa bile, haksız rekabetin varlığında yargıç, TTK'nın 58-e maddesine göre tazminatı belirler. Öte yandan, marka hakkına tecavüzün söz konusu olduğu hallerde marka hakkı sahibi, genel hükümlere göre zarar talep edebileceği gibi 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 62/ilk-b, 64 ve 66 ncı maddelerine göre de tazminat isteyebilir. Dava konusu olayda davacı vekili, dilekçesinde maddi zararı genel ola- rak talep etmiş, hukuki dayanağını açıklamamıştır. Mahkemece de bu hususlar açıklığa kavuşturulmamıştır...” Y.11. HD, T. 20.9.2004 E. 2003/1415 K. 2004/8512. (Kazancı İçtihat Bankası, E.T.23.10.2016); Uzunallı, s.408.

⁸⁹ Y. 11. HD, E. 2009/3296, K. 2011/5684, T. 10.5.2011. Kazancı İçtihat Bankası

⁹⁰ “Mahkemece görüşüne başvurulana bilirkişiler kök raporlarında, davacıya ait mar- kanın davalının karına olan etkisini %2 olarak değerlendirilmiş, davalının 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yaptığı satışlar üzerinden, yıllara göre ayrı ayrı belirlenen kar üzerinden tutarlar belirlenmiştir...” Y.11. HD. T. 24.5.2016, E. 2015/11791, K. 2016/5632. Kazancı İçtihat Bankası.

⁹¹ “Davalının haksız rekabete konu elde edilen tüp miktarı ve bu tüplerin bir yıldaki sirkülasyonu ve her tüp için %25 kar marjı da nazara alındığında davacının iste-

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği gelir hesaplanırken, piyasa araştırmasının yalnız tecavüze konu ürünler hakkında yapılmasıdır.⁹² Nitekim markaya tecavüz edenin ilgili olduğu sektörün ülke genelindeki yaklaşık kâr oranları tek başına baz alınamayacağı gibi⁹³ mütecevize ait olan ancak tecavüz fiili ile ilgisi olmayan başka markaların kullanımı ile elde edilen gelirlerin kâr marjı da tazminat hesaplanmasında dikkate alınmamalıdır.⁹⁴

yebileceği tazminatın (200.000.000) TL olduğu sonucuna varılarak...”Y 11. HD, E. 1997/10356, K. 1998/4776, T. 23.6.1998. Kazancı İçtihat Bankası; Güneş, s. 260; Yasaman/Yüksel, s.1192-1193.

⁹² Tasarım hakkı ile ilgili bir kararda Yargıtay, perde ile alakalı tasarım hakkının ihlalinde, ilgili dönemde yapılan tüm perde satışlarının tazminat miktarında hesaba katılmasının hatalı olduğunu belirterek, sadece tasarım hakkına ihlal teşkil eden perdelerin satışının hesaba dâhil edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Y.11 HD, T. 27.3.2006, E.2005/3232, K.2006/3226. Suluk/Orhan, s.560 vd.

⁹³ “Davacı tarafın yoksun kalınan kazanç tercihi, 556 sayılı’nın 66/1-b maddesine dayalı olup, davalının davaya konu ürünler sebebiyle elde ettiği karın belirlenmesi gereklidir. Bu yöntemde mütecevizin malvarlığında markanın haksız kullanımı sonucu meydana gelen artış hesaba katılmaktadır. Kazanç hesaplanırken, mütecevizin sadece elde edilen ürünlerden elde ettiği kazanç bakılır. Mahkemece alınan 7.1.2013 tarihli bilirkişi raporunda kar marjı hesaplanırken “...’+” olarak adlandırılan sosya-ekonomik gruba yönelik tekstil/konfeksiyon ürünleri üreten şirketlerin kar oranının ortalamasını kullanmanın uygun olacağı belirtilerek dava dışı ... ve.... firmalarının bilançolarındaki brüt kar oranı dikkate alınarak ortalamasına göre hesaplama yapılmıştır. İtiraz üzerine alınan ikinci heyet raporu ve ek raporda ise Türkiye’de tekstil sektöründeki perakende satış mağazacılığında kar oranının %15 ila %40 arasında değiştiği, davalı tarafça yapılan üretim miktarının 12.700 adet olduğu kabul edilerek, davalının davaya konu mallar sebebiyle elde edebileceği net gelirin % 30 kar marjı üzerinden 108.845,22 Euro olabileceği belirtilmiştir. Davalı vekili, söz konusu rapora tazminat hesabının somut veriler yerine afaki oranlar baz alınarak yapıldığını, satış fiyatını düşüren faktörlerin dikkate alınmadığını belirterek itiraz etmiştir. Bu durumda mahkemece davalının davaya konu ürünler sebebiyle elde ettiği karın belirlenmesinde dosyaya ibraz edilen sipariş formları, davalı tarafça kesilen faturalar ve satış fiyatını etkileyen diğer hususlar nazara alınıp davaya konu ürünlerin üretim giderleri de düşülmek suretiyle davalının satışa sunduğu 12.700 adet ürün üzerinden hesaplama yapıp sonucuna göre maddi tazminatta karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.” Y.11. HD, E. 2015/5115, K. 2016/2672, T. 10.3.2016. Kazancı İçtihat Bankası.

⁹⁴ Tasarım hakkına tecavüz ile ilgili olsa da konumuzla ilgili bir kararda Yargıtay, tecavüz fiili işleyen işletmenin tüm ürünlerinin toplam kâr marjını esas alan yerel mahkeme kararını bozmuştur. Nitekim doğru olan sadece tecavüz konusu mallara ilişkin bir hesaplama ve kâr marjının yapılmasıdır. “Davacı vekili hükme esas alınan bilirkişi raporuna vaki itirazında maddi tazminat hesaplamasında kullanılan birim fiyatın hatalı olduğunu, sunulan katalogta tescilli tasarım ürünü ile birlikte satışa arz edilen msc-523c kodlu ürüne ilişkin 270 TL’lik fiyatın esas alındığını, oysaki müvekkilinin davaya konu tescilli tasarımının msc-523a olarak satışa arz

Markaya tecavüz edenin düzenli bir şekilde tutulmuş ticari defterleri veya satışlara ilişkin belgelerin bulunmaması ihtimalinde bu yöntemle göre hesaplama yapmak güçleşecektir. Böyle bir durumda başka bir hesaplama yöntemi tazminatı belirlemeye daha elverişli olsa bile, hâkim, davacının talep ettiği yöntem ile bağlı olduğundan, mütecavizin elde ettiği kazancı BK m. 50/2 hükmüne göre değerlendirerek uygun bir tazminata hükmetmelidir.

bc. Tecavüz Edenin Ödeyeceği Varsayımsal Lisans Bedeli

Üçüncü hesaplama yöntemine göre yoksun kalınan kazanç, marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre belirlenir. Bu yöntem için doktrinde kısaca "lisans örnekleme" tabiri de kullanılmaktadır.⁹⁵

SMK m. 24'e göre "Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir." Marka sahibi lisans sözleşmesi ile markayı kullanma hakkını lisans alana verir. Böylece marka sahibi, markasının başkası tarafından kullanılmasını yasaklama konusundaki hakkını lisans alana karşı kullanmama, bunun karşılığında lisans alan ise marka sahibine belirli bir bedel ödeyerek lisansa konu markayı sözleşmeye uygun olarak kullanma ve mevcut kaliteyi koruma borcunu üstlenir.⁹⁶

Markanın inhisari veya basit lisansa konu olması, lisans alanın markadan doğan davaları açabilmesinde özellik arz eder. Buna göre;

edildiğini ve birim fiyatının 451,77 TL olduğunu ve hesaplamının da bu birim fiyat üzerinden yapılması gerektiğini, ayrıca müvekkili şirketin 2011 yılındaki toplam kar marjının % 12,5 olduğundan bahisle satış fiyatı üzerinden bu oranın uygulandığını, oysa müvekkili şirketin faaliyet alanının yalnızca dava konusu çöp kovaları olmadığını, bunun yanında daha birçok ürün üretimi ve satışı da yapmakta olduğunu, ticaret hayatı içerisinde bazı ürünlerin kar marjlarının diğerlerine göre değişkenlik gösterebilmekte olduğunu belirterek, hesaplamının hatalı olduğunu ileri sürmüş olduğuna göre, mahkemece davaya konu tescilli ürüne ait faturada yer alan birim fiyat ve bu ürüne ilişkin kar marjı esas alınarak hesaplama yapıp oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün temyiz eden taraflar yararına bozulması gerekmiştir."Y.11. HD, E. 2014/6903, K. 2014/16920, T. 5.11.2014.

⁹⁵ Tekinalp, s.75.

⁹⁶ Çağlar Özel, Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2015, s.43; Saibe Oktay Özdemir, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Haksız Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmesine Uygulanması, İstanbul 2002, s.141; Arkan, s.190.

aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip ve lisansı marka siciline kayıtlı olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin hakkına tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin SMK uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir. İnhisari lisansa sahip olmayan basit lisans sahiplerinin ise dava açma hakları yoktur. Bunlar marka sahibine tecavüz bildiriminde bulunur, bildirimle beraber marka sahibi 3 ay içinde dava açmazsa artık basit lisans sahibi kendi adına dava açabilir. MarkHK' da bildirim noter kanalıyla yapılacağı belirtilmişse de bunun bir ispat şekli olduğu kabul ediliyordu. SMK' da önceki düzenlemede geçen "noter aracılığıyla bildirim" ibaresi kaldırılmıştır(SMK m. 158). Böylece ispat edilebildiği takdirde bildirim başka vasıtalarla yapılabileceği açıklığa kavuşturulmuştur

Diğer iki yöntemde hesaplamayı etkileyen faktörlerinin fazlalığı ve bazı bilgi-belgelere ihtiyaç duymanın güçlüğü yanında bu yöntemin nispeten daha kolay bir hesaplama aracı olduğu söylenebilir. Lisans bedelinin götürü bir tazminat miktarı belirlendiği durumlarda, ne zarar miktarını ne de tecavüz ile zarar arasındaki illiyet bağına ispata gerek yoktur.⁹⁷ Bu yüzden doktrinde bir görüş, markayı haksız olarak taşıyan ürünlere henüz ülkeye giriş yapmadan gümrükte el konulması veya tecavüz konusu ürünlerin piyasaya sürülmeden tespit edildiği hallerde diğer iki türlü hesabın yapılmasının imkân haricinde olduğunu ve lisans bedeline göre hesaplama yapılması gerektiğini savunmuştur.⁹⁸ Kanaatimizce zararın somut olarak belirlenemediği durumlarda davacı tarafından tercih edilen yöntemle hesaplama yapılamaz ise, başka bir yöntemin somut olaya daha uygun olduğu açık olsa bile, mahkeme, davacının seçimiyle bağlı kalmalı, tazminat bu yolla hesaplanamadığında genel hükümler uyarınca(TBK m. 50/2'ye göre) uygun bir tazminata hükmedilmelidir. Yargıtay kararlarında da mahkemenin davacının seçtiği yöntemle bağlı olduğu, seçilen yöntemle bir hesaplama yapılamaması halinde TBK m. 50/2 uyarınca uygun bir tazminata hükmedildiği görülmektedir.⁹⁹

⁹⁷ Yasaman/Yüksel, s.1175.

⁹⁸ Yasaman, Tazminat, s. 19.

⁹⁹ "Mahkemece; davalı defter ve kayıtları incelenmesinde zararın hesabının yapılamadığı, davalının henüz ihracatı yapmadan başka bir anlatımla taklit markaları ihtiva eden ürünleri ticari alana sunmadan yakalandığı sabit olmakla birlikte, Davacı vekili, maddi ve manevi tazminat istemini aynı KHK'nın 62, 66/b ve 67. maddelerine dayandırmış, maddi zararın karşılığı olarak davalının markayı kullanmak

Yoksun kalınan kazancın lisans örnekleme yoluyla belirlenmesinde, emsal bir araştırma yapılarak, markanın tanınırlık düzeyi, ekonomik önemi, markanın konu olduğu lisansların sayısı, türleri ve özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada marka hakkı ihlal edilenin daha önce akdetmiş olduğu lisans sözleşmeleri mevcutsa ilk olarak bundan faydalanılmalıdır. Önceki dönemlerde akdedilen lisans sözleşmeleri mahkeme açısından bağlayıcı olmamakla birlikte, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında kolaylık sağlayacaktır. Bu lisans sözleşmeleri ile mütecevizin tecavüz fiili karşılaştırılarak, iş hacimleri ve süreleri arasında uygun bir uyarılama-oranlama yapılmalıdır. Burada hâkim somut olayın özelliklerini dikkate alarak bir değerlendirme yapar.¹⁰⁰ Davacı taraf dosyaya emsal bir lisans anlaşması koymazsa, lisans ücretinin belirlenmesinde piyasada uygulanan kriterlere göre farazi bir lisans sözleşmesi bedeli belirlenmelidir. Taraflar arasında önceden herhangi bir sözleşme ilişkisi mevcutsa uygun lisans bedeli belirlenirken bundan faydalanılabilir.¹⁰¹

Lisans bedeli götürü bir bedel olarak üretim veya satışa bağlı olmaksızın baştan belirlenebileceği gibi uygulamada daha ziyade ciroya uygulanacak bir orana göre tespit edildiği görülmektedir. Ancak yoksun kalınan kazanç hesaplamasında sadece davacı tarafın cirosu esas

yoluyla elde ettiği kazanç karşılığını istemiştir. Ancak, davalı defter ve kayıtlarının incelenmesinde elde edilen kazanç tespit edilememiştir. Bu durum karşısında, davalının zarara uğradığı sabit olduğuna ve bunun miktarı ispat edilemediğine göre, BK'nın 42. maddesi uyarınca uygun bir maddi tazminata karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir." Y. 11. HD, E. 2006/9700, K. 2007/12510, T. 8.10.2007. Kazancı İçtihat Bankası

¹⁰⁰ "Lisans bedeli hesaplanırken markanın ekonomik önemi, marka hakkı sahibinin cirosu ve elde ettiği kazancın yanında davalının cirosu, üretim ve satış kapasitesi, satabileceği ürün miktarı da nazara alınarak davalının ticari iş ve işlem hacmine uygun bir bedelin belirlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla somut olayın özelliklerine, davalının ve davalının cirosuna, davalının üretim ve satış kapasitesine, davalının elde ettiği gelire göre ödemesi gerekli, hakkaniyete ve menfaatler dengesine uygun, makul bir miktarın lisans bedeli olarak tespitiyle hüküm altına alınması gerekir..." Y.11. HD, E. 2013/5020, K. 2014/10820, T. 6.6.2014. Kazancı İçtihat Bankası

¹⁰¹ "Dosyada başkaca emsal lisans sözleşmeleri bulunmadığına göre, taraflar arasında önceki tarihlerde yürürlükte olan franchise sözleşmesindeki lisans bedeline ilişkin hüküm de dikkate alınarak, davalının uyumsuzluk konusu dönemlere ilişkin defter ve belgeleri incelenmek suretiyle bu yıllardaki cirosu itibarıyla hakkaniyete uygun bir lisans bedeline hükmedilmesi gerekirken..." Y 11. HD, E. 2010/14829, K. 2012/6085, T. 16.4.2012. Kazancı İçtihat Bankası.

alınarak belirlenen lisans bedelinin hakkaniyete aykırı durumlara yol açabileceğini belirtmek gerekir. Nitekim uygulamada yerel mahkemelerin bu yöndeki kararları Yargıtay tarafından bozulmaktadır. Örneğin davacının 40.000 TL civarı davalının ise 1.000 TL civarında cirosunun olduğu bir durumda sadece davacı cirosuna göre hesaplama yapmak hakkaniyete aykırı düşecektir. Yukarıda bahsettiğimiz birkaç kriteri de özetleyen 13.6.2013 tarihli bir Yargıtay kararında şöyle denilmiştir:¹⁰²

“Çamaşır suyu sektöründe tanınmış ve bilinen “Klorak” markasıyla iltibas yaratacak şekilde “Aydora Klor” markasıyla çamaşır suyu ürünü satılması sonucu markaya tecavüz fiilinin oluştuğu sabittir. Zarar hesabı için Lisans bedeli hesaplanırken sadece davacının ihlalin yapıldığı yıldaki cirosu göz önüne alınmış, buna göre davalının ödemesi gereken lisans bedeli belirlenmiştir. Davacının cirosu esas alınarak belirlenen lisans bedelinin 39.948,89 TL olmasına karşın, davalının ihlale konu yılda ihlal ettiği ürüne yönelik cirosu 1.081,69 TL’dir. Bu durumda lisans bedeli hesaplanırken sadece marka hakkı sahibinin cirosu, elde ettiği kazancın değil, davalının cirosu, üretim ve satış kapasitesi, satabileceği ürün miktarı da nazara alınarak davalının ticari iş ve işlem hacmine uygun bir bedelin belirlenmesi gerekmektedir.”

Aynı şekilde lisans bedelinin davacının yıllık brüt satış tutarlarının toplamı üzerinden belirlenmesi de hakkaniyete aykırı olacaktır. Nitekim öncelikle davacıların yıllık brüt satış tutarlarının ne kadarlık kısmının davalının tecavüzüne konu ürünlerine dair olduğunun açıklığa kavuşturulması, bu husus açıklığa kavuşturulduktan sonra lisans bedeli hesaplamasının yapılması gerekir.¹⁰³ Diğer bir deyişle ilk olarak davacının satışını gerçekleştirdiği tüm ürünlerdeki ciro değil, tecavüze konu ürünlerin cirosu hesap edilmelidir. Daha sonra ise davalının üretim hacmi gibi diğer kriterlere geçilerek menfaatler dengesine uygun bir sonuca varılmalıdır.

Uygulamada ciroya belirli oranların uygulanması suretiyle lisans bedelinin hesap edildiği kararlara da rastlanmaktadır. Bu yöntem iki şekilde uygulanmaktadır. Lisans bedeli, ilk olarak marka hakkı ihlal edilenin cirosuna belirli oranların uygulanması yoluyla hesaplanabilir. İkinci olarak, tecavüz edenin satışlarını gösteren defter ve belgelere

¹⁰² Y. 11. HD, E. 2011/8982, K. 2013/12375, T. 13.6.2013. ; Aynı yönde bkz. Y. 11. HD. E. 2013/6117, K.2013/21847, T. 2.12.2013. Kazancı İçtihat Bankası.

¹⁰³ Y. 11. HD, E. 2011/14066, K. 2013/16864, T. 26.9.2013. Kazancı İçtihat Bankası

ulaşım imkânı varsa bu belgelerden ulaşılan ciroya uygulanacak bir oran üzerinden de lisans bedeli hesaplanabilir.

Yargıtay kararlarında lisans bedeli belirlenirken markasına tecavüz edilen davacının kazancı üzerinden hesap yapıldığında genellikle cironun %1'i ile % 4'ü arasında bir oran uygulanmaktadır.¹⁰⁴ Mütecavizin gelirine göre hesaplama yapıldığında ise bu gelire uygulanan oranın alt sınırı çoğu zaman %5'in altına düşmemekte¹⁰⁵ somut olaya, tecavüze konu olan ürünün çeşidi ve fiyatı ile markanın tanınmışlığına göre ciroya uygulanan oran %25'lere kadar çıkabilmektedir.¹⁰⁶

III. MANEVİ TAZMİNAT

SMK m. 149/1-ç'ye göre marka hakkı ihlal edilen hak sahibi, manevi zararının tazminini de talep edebilir. Manevi tazminat esas itibarıyla özel hukuka ilişkin bir konu olup, amacı fiziki veya ruhsal acıların, üzüntülerin, ihlal sonucu oluşan yaşama sevincindeki azalmanın bir miktar para veya başka yolla giderilmesidir.¹⁰⁷

Markaya tecavüz sayılan fiiller aynı zamanda birer haksız fiil niteliğinde olduğu için TBK m. 58'de geçen, haksız fiilin kişilik hakkını zedelemesi halinde manevi tazminata hükmedileceği hükmü, SMK bakımından da kabul edilmiştir. TBK m. 58 duygusal ve sosyal kişilik değerlerini ve özellikle şeref, haysiyet, özel hayat, ticari itibar gibi değerlerin ihlalden doğan zararlar bakımından söz konusudur.¹⁰⁸ Marka hukukunda manevi tazminatın amacı markanın haksız kullanımı veya itibarının zedelenmesi sonucu, marka hakkı sahibinin ticari ve kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasıdır.¹⁰⁹ Nitekim hakka tecavüzün güveni sarstığı bazı durumlarda

¹⁰⁴ Y. 11.HD, E. 2011/15649, K. 2013/82, T. 7.1.2013; Y. 11. HD, E. 2011/8982, K. 2013/12375, T. 13.6.2013. Kazancı İçtihat Bankası

¹⁰⁵ Y. 11.HD, E. 2002/102, K. 2002/3006,T. 2.4.2002; Y.11. HD, E. 2014/9602, K. 2014/19971, T. 17.12.2014. Kazancı İçtihat Bankası. (Yargıtay her ne kadar ciroya %5'lik oranın uygulandığı bu kararı bozsa da, bozma gerekçesi ciroya uygulanan oran değil, cironun toplam değerinin belirlenmesinde eklenmemesi gereken kelimelerin ciroya dâhil edilmesidir.)

¹⁰⁶ Y.11. HD, E. 2006/14108, 2008/964, 4.2.2008. Kazancı İçtihat Bankası; Uzunallı, s.423-424.

¹⁰⁷ Noyan, s.399; Reisoğlu, s.228; Eren, s.780.

¹⁰⁸ Eren, s.781.

¹⁰⁹ Yasaman/Yüksel, s.1133; Suluk, s.377; Tekinalp, s.504.

manevi-ticari varlığın yitirilmesi, tazmini gereken bir kayıptır.¹¹⁰ Marka sahibinin uzun süre boyunca emek harcıyarak bir anlam kattığı markaya müşteri nezdinde duyulan güvenin, tecavüz fiili sebebiyle zihinlerde tereddüte yol açması, marka sahibi açısından manevi acıya sebep olduğunda manevi tazminat yükümlülüğü doğar.

Yargıtay kararlarında, markaya tecavüz fiilinin varlığında mutlaka uygun bir manevi tazminata da hükmedilmesi gerektiği belirtilmektedir. Nitekim bir Yargıtay kararına göre:¹¹¹

“Davalının `ROYALTENTE` ibaresini marka gibi kullandığı, bu durumun davacının tescili markasına tecavüz teşkil ettiği dosya kapsamıyla sabittir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 62 nci maddesinde marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin diğer istemlerinin yanı sıra manevi tazminat da talep edebileceği düzenlenmiştir. Ancak, anılan Kanun Hükmünde Kararname'de manevi tazminata hangi koşullarda hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Bu istemin, genel hükümler arasında yer alan BK'nın 49 ve TTK'nın 58/1-e maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Davalının eylemleriyle davacı markasına tecavüz ettiği sabit olduğuna göre, uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay'ın bu yöndeki içtihatların gerekçesi bilinmemekle birlikte bazı kararlarda manevi tazminata hükmedilmesi için kusurlu olmanın yettiği, markaya tecavüz fiilinin özünde de kusur bulunduğu için her markaya tecavüz fiilinin neticesinde manevi tazminata da hükmedileceği belirtilmektedir.

Manevi zararı açıklayan iki teori bulunmaktadır; Objektif ve Sübjektif teori. Objektif teoriye göre manevi zarar, hukuka aykırı bir fiil neticesinde kişi varlığında objektif olarak meydana gelen eksilmedir.¹¹² Kişi varlığından kastedilen, kişiyi oluşturan yaşama hakkı, vücut bütünlüğü, şeref, ticari itibar, özel hayat ve aile hayatı gibi bir değer

¹¹⁰ Tekinalp, s.504.

¹¹¹ Y. 11. HD, E. 2005/13781, K. 2007/565, T. 22.1.2007; Aynı yönde başka bir karar için bkz.Y.11. HD, E.2006/9700, K. 2007/12510, T. 8.10.2007.

¹¹² Necip Kocayusufpaşaoğlu, “Kişilik Haklarını Koruyan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu (Ankara, 21-22 Ekim 1977), Fakülteler Matbaası, İstanbul 1980, s. 145.

objektif olarak saldırıya uğramasıdır. Bu teoriye göre zararın muhatabı olan kişinin duyması muhtemel acı ve ızdıraplar manevi zararın varlık şartı olmadığından bu duygular hissedilmese bile manevi zarar tazmin edilmelidir. Ancak doktrindeki hâkim görüş, manevi zararın tazmini için sadece kişilik haklarına haksız bir saldırıda bulunulmasını ve bu ihlali yeterli bulmayarak, bunun yanında sübjektif bir unsur daha aramaktadır.¹¹³ Sübjektif unsur ise, kişinin objektif olarak uğradığı saldırı neticesinde acı ve ızdırap duyması, yaşama sevincinin eksilmesi ve huzurunun kaçması gibi ihlalin sonucuna bağlı olarak bilinçli bir şekilde bu duyguları hissetmesidir.¹¹⁴ Yargıtay'ın her ne kadar her haksız fiilde BK m.58 anlamında manevi tazminata hükmedilmesinin doğru olmadığı yönündeki içtihadı sabit olsa da,¹¹⁵ marka hukukunda bu yorumdan sapıldığı görülmektedir. Burada manevi tazminata hükmedilmesi için markaya tecavüzü yeterli bulan içtihatlar, Yargıtay'ın marka hukukunda manevi tazminat bakımından objektif teoriyi benimsediğini göstermektedir.

Kanaatimizce marka hukukunda her tecavüz fiilinin manevi tazminata yol açacağını öngören Yargıtay kararlarına tereddütle yaklaşılmalıdır. Her olay kendi içinde değerlendirilerek olayın manevi acı ve üzüntüye sebep olup olmadığına bakılmalıdır. Marka ve marka sahibi arasındaki bağlantı, diğer fikri mülkiyet haklarına göre daha zayıftır. Markanın, sahibinin adını içermesi veya tüzel kişinin ayırt edici ekini oluşturması durumunda bu bağ daha kuvvetlidir.¹¹⁶ Özellikle tanınmış markalarda marka ve sahibi arasında bağlantı daha kolay kurulur. Bu tarz durumlarda markanın itibarının zedelenmesi ile marka sahibinin itibarının zedelenmesi bir arada bulunabilir. Dolayısıyla marka hukukunda özellikle isim markaları ve tanınmış markaların tecavüze uğraması halinde manevi tazminata hükmedilme olasılığı artacaktır.

Mahkemenin manevi tazminata hükmedebilmesi için, SMK'da başkaca hüküm bulunmadığından, TBK m.58'deki şartların varlığı

¹¹³ İki teorinin karşılaştırması ve eleştirileri için bkz. Eren, s.532 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, s.145 vd.

¹¹⁴ Eren, s.532.

¹¹⁵ Y.3. HD. E. 2015/12763, K. 2016/6630, T. 27.4.2016; Y13. HD, E. 2014/4307, K. 2014/18635, T. 11.6.2014.

¹¹⁶ Uzunallı, s.440.

aranacaktır. Öte yandan manevi tazminat TBK'nın haksız fiillerle ilgili kısmında düzenlendiği için, tazminatın talep edilebilmesi için mütecevizin kusurlu olması gerekir.¹¹⁷

Manevi tazminat miktarının tayininde, bu tazminatın bir zenginleşme aracı olması ve hukuka aykırı eylemin yapılmasını istenir hale getirecek aşırı miktarlarda olması kabul edilmemekte ise de, zarara uğrayanda manevi huzuru sağlayacak oranda, tecavüzü yapanda da caydırıcı bir etki bırakacak miktarlarda olmasına özen gösterilmelidir.¹¹⁸

Marka sahibinin tüzel kişi olması halinde de manevi tazminat istenmesine engel bir durum yoktur.¹¹⁹ Nitekim Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere ilgili markaya ve tüzel kişiye karşı tüketici tarafından duyulan güvenin sarsılması, tüzel kişi lehine de manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini göstermektedir.¹²⁰ Kaldı ki manevi tazminatla ilgili TBK m. 58'de genel olarak "kişi" kavramı geçtiğinden bu ifadeden hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin kastedildiği anlaşılmaktadır.

¹¹⁷ Yasaman/Yüksel, s. 1133; Tekinalp, s. 468; Karan/Kılıç, s. 495; Kaya, 297; Meran, 248.

¹¹⁸ Y. 11 HD, 13.10.2005, E.2005 / 12156, K.2005/9680. (Karar için bkz. Eriş, s.1403)

¹¹⁹ Arkan, s.249; Eren, s.752.

¹²⁰ "Taraflar arasındaki diğer uyuşmazlık, davacının ticari itibarının sarsılması sebebi ile manevi tazminata hak kazanıp kazanmadığı konusundadır. Medeni Kanun'un 24. maddesi "Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır" şeklinde bir düzenlemeye yer vererek gerçek kişi veya tüzel kişi ayrımı yapmaksızın kişilerin kişilik haklarını hukuken koruma altına almıştır. Bir tüzel kişi ya da bir kuruluşun sosyal değeri doğrudan ekonomik şöhreti ile de ilgilidir. Hukuken korunan kişinin kişisel yargısı değil; toplumun kişi hakkındaki objektif değer yargısıdır. Hukuki korumanın asıl amacı budur. Kuruluşun ekonomik faaliyetini yürütürken kazandığı saygınlık onun kişisel değerleri içerisinde yer alır. Ticari şeref ve haysiyetin çiğnenmesi, onun ekonomik yaşam içindeki yerini ve durumunu sarsabilir. Tüzel kişilerin ya da bir kuruluşun kişilik haklarının zarar görmesi halinde, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişi veya kişilere karşı yetkili organları aracılığıyla, kişilik haklarında ortaya çıkan azalmanın giderilmesi için dava açabilmesi uygulama ve Yargıtay içtihatları ile kabul edilmiştir. Manevi tazminatın zenginleşme aracı olmadığı da gözetilerek uygun oranda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." Ör: Y. 22. HD, E. 2016/31994, K. 2016/26706, T. 12.12.2016; Aynı yönde bkz. Y.11. HD, E.2006/4452, K.2007/7710. T. 21.5.2007. Kazancı İçtihat Bankası.

IV. İTİBAR TAZMİNATI

SMK m. 150/2 uyarınca marka hakkına tecavüz durumunda, hakka konu ürün ve hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda markanın itibarı zarara uğrarsa bu nedenle ayrıca tazminat talep edilebilir. Bu özel tazminat türü, MarKHK m. 68'de yer almaktaydı. İlgili maddede marka hakkına tecavüz edenin markayı uygun olmayan bir şekilde kullanması sonucunda markanın itibarı zarara uğradığında bunun ayrıca tazminata konu olacağı belirtilmekteydi. Burada markanın itibarının gördüğü zarar tazmin edileceği için doktrinde bu hüküm itibar tazminatı olarak anılmıştır.¹²¹

SMK m. 150/2'de itibar tazminatı bakımından önceki düzenlemede yer alan sorumluların genişletildiği göze çarpmaktadır. Nitekim MarKHK'da itibar tazminatının sadece markaya tecavüz eden kişiden, kötü üretim veya malın uygun olmayan tarzda piyasaya sürülmesi halinde istenebileceği belirtilmişti. Markaya tecavüz fiillerinin işlenebilmesi için ortada tecavüze konu edilmiş ürünlerin varlığı -yani bu ürünlerin üretilmiş olması- şarttır. Dolayısıyla bu tazminatın üretim yapan mütecavizden istenmesi doğaldır. Bununla birlikte tecavüze konu ürünlerin üretim sonrası piyasaya sürülmesi ile tüketiciye ulaşması sürecinde, -ürünlerin tecavüze konu olduğunu bildikleri halde - birden çok kişi tarafından ve birden çok defa satım/dağıtım işlemine maruz kalma fiilleri gerçekleştiğinde bu kişilerden de itibar tazminatı istenip istenemeyeceği MarKHK döneminde tartışmalıydı.¹²² Kanununun lafzından sanki sadece üretim faaliyeti ile ilk tecavüzü gerçekleştiren kişilerden itibar tazminatı istenebileceği anlaşılmaktaydı. Ancak SMK ile birlikte bu husus açıklığa kavuşturularak tecavüz konusu malın üretimi yanında bu şekilde üretilen malların temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi durumlarının da itibar tazminatına yol açacağı açıkça belirtilmiştir. İlgili maddedeki değişiklik bu yönü itibarıyla olumludur.

¹²¹ Ünal Tekinalp, "İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan", İstanbul 1999, s.589.

¹²² Bkz. Tekinalp, s.509.

Kanaatimizce bu madde ile ilgili olarak asıl tartışılması gereken şey itibar tazminatına yol açan fiilleri işleyenlerin kimler olacağı değil, marka hukuku ile ilgili diğer tazminat istemlerinin yanında itibar tazminatının bizatihi kendisine ihtiyaç olup olmamasıdır. Bu sorunun cevabını bulmak için itibar tazminatın düzenleniş şekli ve diğer tazminat türleri ile bağlantısına bakılmalıdır. Gerek 556 sayılı MarKHK, gerek SMK'da itibar tazminatının düzenlendiği madde metninde geçen "ayrıca" kelimesi bu tazminat türünün maddi veya manevi tazminat taleplerinden ayrı, onlara ek olarak üçüncü bir tazminat türü olduğunu göstermektedir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere maddi tazminat, marka hakkı sahibinin tecavüz fiili dolayısıyla uğradığı maddi zararı ve yoksun kalınan kârı tazmin amacıyla düzenlendiğinden amacı, malvarlıksal zararı karşılamaktır. Haksız fiil sonucu oluşan fiziki veya ruhsal acıların ve zararların bir miktar para veya başka yolla giderilmesi olan manevi tazminat kavramı ise esas olarak kişilik haklarının ihlalinde gündeme gelir. Dolayısıyla manevi tazminatta maddi maldaki objektif eksikliğin değil, kişinin varlığındaki objektif eksikliğin parasal olarak ifade edilerek giderilmesi esastır.

Doktrinde bir görüş markanın itibarı ile ticari işletmenin itibarı ayırımından hareket ederek tecavüz fiilinin ayrıca teşebbüsün ticari itibarına zarar verebileceğini ancak SMK m. 150/2 uyarınca itibar tazminatı talep edebilmek için teşebbüsün itibarının değil markanın itibarının zedelenmesinin esas olduğunu belirterek itibar tazminatı düzenlemesine olumlu yaklaşmıştır.¹²³ Bu görüşe göre itibar tazminatı ne fiili zararın ya da yoksun kalınan karın tazmini, ne de marka sahibinin imaj ve itibar kaybının karşılığı değil bizzat markanın kendisinin itibar ve güven kaybının karşılığıdır.¹²⁴

Yargıtay'a göre de itibar tazminatı maddi ve manevi zararın dışında ancak her iki tazminatın özelliklerini içinde barındıran kendine özgü bir tazminat türüdür. Nitekim 5.5.2016 tarihli bir Yargıtay kararına göre:¹²⁵

¹²³ Karan/Kılıç, s.533.

¹²⁴ Kaya, s. 299; Karan/Kılıç, s. 533; Meran, s. 248

¹²⁵ Y. 11. HD, E. 2015/8175, K. 2016/5114, T. 5.5.2016. Kazancı İçtihat Bankası

“Maddi ve manevi tazminattan farklı olarak düzenlenen bu tür zarar istemine, 556 Sayılı KHK’nın 68., 551 sayılı KHK’nın 142. ve 554 Sayılı KHK’nın 54. maddelerinde de yer verilmiştir.

Markanın itibarı kavramı, marka ile inşa edilen imajı ifade etmektedir. Zira imaj ve güven oluşturmanın bir maliyeti vardır. İtibar zararı ise inşa edilen veya edilmekte olan imajın zedelenmesi sebebiyle doğan zarardır. İtibar tazminatı belirlenirken, bir taraftan imaj inşası için gerçekleştirilen giderlerden hareket ederek zararın giderilmesi için yapılması gereken (reklam kampanyası gibi) giderleri dikkate almalı, diğer taraftan da itibar kaybının manevi yönünü göz önünde tutulmalıdır.”

Doktrinde savunulan diğer bir görüşe göre ise itibar tazminatı ile ilgili hüküm gereksiz olmakla birlikte, itibarın uğradığı zarar maddi tazminatın içerisinde dikkate alınmalıdır.¹²⁶ Bu görüşe göre markanın kötü veya uygun olmayan tarzda kullanımı, markanın itibarında yani imajında bir eksiklik meydana getirecekse bu yine maddi zarar olarak tezahür edecektir.

Zarar büyük çapta malvarlığında kendini gösterir ancak işletmedeki rahatsızlık da bir tarafa bırakılmayacağından itibar tazminatının hem maddi hem manevi yönü bulunmaktadır.¹²⁷ Kanaatimizce markanın itibarının zedelenmesi halinde bu durum hem maddi ve hem de manevi zarar içerisinde zaten değerlendirilmektedir. Nitekim yukarıda fiili zarar kavramını anlatırken, mal veya hizmet pazarında pazar ve imaj kaybı ile bunun telafisi için imaj yenileme, karışıklığı kaldırma masrafları gibi kalemlerin fiili zarar kapsamında olduğunu belirtmiştik. Diğer taraftan markaya ve işletmeye duyulan güvenin azalması da itibar tazminatının manevi yönü olarak göze çarpmaktadır. Hatta doktrinde itibar tazminatına sebep olarak gösterilen marka imajının zedelenmesi, yakın tarihli bazı Yargıtay kararlarında sadece manevi tazminat sebebi olarak değerlendirilmiştir.¹²⁸ Marka sahibinin itibarı ile

¹²⁶ Hamdi Yasaman, “Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri” *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, C.1, s.64; Uzunallı, s.434.

¹²⁷ Tekinalp, s.507.

¹²⁸ “Davacı marka sahibinin piyasada edindiği imaj ve güvenden oluşan manevi ticari varlığında meydana gelen kayıp ve zararlar ile uzun süren çabalarla yaratılan marka imajının zedelenmesi sebebiyle manevi tazminat isteminin yerinde olduğu...” Y. 11. HD, E. 2015/7122, K. 2016/1148, T. 8.2.2016. Aynı yönde bkz. Y 11. HD, E. 2010/14829, K. 2012/6085, T. 16.4.2012; Y11. HD, E. 2003/4454, K. 2003/11481, T.

işletmenin itibarı, markanın itibarı ile de yakından ilişkilidir. Nitekim kötü ve uygun olmayan üretim sonucu, markanın müşteri nazarında itibarının düşmesi, markayı emek harcayarak belli bir konuma getiren marka sahibinin ve işletmenin itibarına da zarar verecektir. Diğer taraftan olması gereken hukuk açısından fiili zarar ve yoksun kalınan kazancın tazmini yanında manevi tazminat davası açma imkânı varken, hatta bu tazminat miktarlarının belirlenmesinde markanın ekonomik önemi ve piyasadaki etkinliğinin nazara alınarak hakkaniyet ölçüsünde artırım yapma imkânı da bulunmaktayken markanın kötü kullanımı veya uygun olmayan şekilde piyasaya sürülmesinin ayrı bir tazminat sebebi olarak öngörülmesi eleştiriye açıktır.

Üzerinde durulması gereken diğer bir nokta da, işin doğası gereği markaya tecavüz fiillerinin büyük çoğunluğunda zaten markanın kötü kullanımı veya uygun olmayan şekilde piyasaya sürülmesi, daha ucuz ve kalitesiz malzemelerin kullanıldığı gerçeğidir. Diğer bir deyişle markaya tecavüzün, asıl markanın standardını değiştirmeden veya markaya değer katacak bir şekilde vuku bulması çok istisnai hallerde mümkün olur. Dolayısıyla mevcut düzenleme kapsamında hemen hemen bütün markaya tecavüz hallerinde itibar tazminatına hükmedilmesi gündeme gelecektir. Bu anlamda itibar tazminatının genelde tanınmış markalara tecavüz halinde oluşacağı görüşüne¹²⁹ katılmamaktayız. Kanaatimizce her markanın kendine göre bir itibarı olduğundan dolayı, kanundaki itibar tazminatının uygulanması açısından bir ayırım yapılmamalıdır. Ancak böyle bir ayırımın işlevi itibar tazminatının varlığı bakımından değil, miktarı bakımından bir anlam taşıyabilir. Diğer bir deyişle tanınmış markaların itibarının alelade markaların itibarından fazla olduğu ve kötü kullanım veya uygun olmayan tarzda piyasaya sürülme durumlarında bu itibarın daha fazla zedeleneceği aşikâr olsa da bu durum yalnızca tazminat miktarı açısından bir anlam ifade eder.

İtibar tazminatı bakımından değinilmesi gereken diğer bir nokta ise kötü kullanım veya uygun olmayan şartlarda piyasaya sürme eyleminin her zaman üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmeyeceğidir. Marka sahibi ile arasında lisans anlaşması gibi hukuki ilişki içinde olan kişiler de markanın itibarına zarar verebilir. Nitekim lisans alan

8.12.2003. Kazancı İçtihat Bankası.

¹²⁹ Dirikkan, s. 309; Kaya, s. 300; Çolak, s.648.

markayı lisans sözleşmesine uygun olarak kullanmak zorunda olduğu gibi, bu yükümlülüğünü yerine getirmezse marka sahibinin tecavüz dolayısıyla açacağı davalara ve dolayısıyla itibar tazminatına maruz kalabilecektir. Hatta uygulamada lisans sözleşmelerinin sona erme halleri içinde, lisans alanın sözleşme devam ederken markayı sözleşmeye uygun kullanmaması, kaliteyi düşürmesi veya bunun sonucunda sözleşmenin lisans alan tarafından haklı olarak feshedildiği haller hatırı sayılır bir orana sahiptir.

Marka hakkına tecavüzden söz edebilmek için ekonomik kullanım esas alındığı için, kişisel kullanım esnasındaki kötü veya uygun olmayan kullanımlar, itibar tazminatına neden olmayacaktır.¹³⁰ İtibar tazminatının tam olarak hesaplanması ve ispatı mümkün değildir. Hâkim takdir yetkisiyle zararın gerçekleştiğini muhtemel kılan somut olguları değerlendirmelidir. İtibar tazminatının istenebilmesi için hukuka aykırı fiil yani marka hakkına tecavüz mevcut olmalıdır. Orijinal markayı taşıyan malların kötü kullanımı veya uygun olmayan tarzda piyasaya sürülmeleri durumunda itibar tazminatına hükmedilmeyecektir.¹³¹

SMK'da düzenlenmiş bulunan maddi, manevi ve itibar tazminatlarının birlikte talep edilmesi mümkündür.¹³² Ancak tazmini amaçlanan zararların maddi veya manevi zarar içinde hesap edilmiş olması durumunda ayrıca itibar tazminatına hükmedilemeyecektir. Diğer bir deyişle, fiili zarar, yoksun kalınan kazanç ve manevi zarar belirlenirken, markanın kötü ve uygun olmayan kullanımı nedeniyle uğranılan zararın dikkate alınmamış olması halinde ayrıca itibar tazminatına hükmedilebilecektir.

V. MARKA HAKKI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININA TECAVÜZ HALİNDE TAZMİNAT TALEBİ

Tek bir eylemle birden fazla fikri mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda her bir hakka tecavüz nedeniyle ayrı ayrı tazminat talep edilebilmesi, yani hakların yığılması durumu söz konusu olacaktır.¹³³ Hak sahiplerinin farklı kişiler olmasının bir önemi yoktur.

¹³⁰ Çolak, s.802.

¹³¹ Tekinalp, İtibar Tazminatı, s.595.

¹³² Saraç, s.302.

¹³³ Uzunallı, s.454.

Uygulamada bu durumun en sık rastlanılan şekli markanın taklit edildiği durumlarda fiilin sadece marka hakkına tecavüz ile kalmayıp aynı zamanda ürünün biçimi ve ambalajının da taklit edildiği hallerdir. Böyle durumlarda Yargıtay'ın bazı kararlarında, hâkimin takdiri çerçevesinde iki talebe ilişkin tek bir tazminat miktarı belirlenmektedir. Örneğin 19.6.2015 tarihli bir Yargıtay kararına göre;¹³⁴

“Davalıların müvekkili kurumun tasarım ve marka tescil belgeli “Ç. F. Ç.” paketlerini, renk, dizayn, ambalaj ve isim ile aynen taklit ederek “M. Ç. F.” markası adı altında piyasaya sürdüklerini, davalıların gerek marka haklarına gerekse endüstriyel tasarım haklarına tecavüzde bulduklarını, 554 sayılı KHK'nın 52/2-b ve 556 sayılı KHK'nın 66/2-b maddesine göre 10.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatı talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı adına tescilli 151576 sayılı markalar ile davalı İ. D. (Ç.-P.) tarafından kullanılan çay ambalajı arasında, ambalajın kullanım biçimine göre tüketiciler üzerinde karıştırılma ihtimalinin doğduğu, davalının tasarımındaki farklılıkların yeterince ayırt edici özellikte olmadığı, bu açıdan markanın kullanım biçiminin ve tasarımının davalının marka ve tasarım hakkına tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalı İ. D.'in davacıya yönelik marka hakkına ve endüstriyel tasarım hakkına tecavüzün giderilmesine, 1.700,86 TL maddi, 1.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, “M. Ç. F.” markası adı altında üretilen çay poşet ve paketlere el konulması ve imhasına, sair talepler ile diğer davalı hakkındaki davanın ispatlanmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir”

Bazı Yargıtay kararlarında ise, mahkemece hem marka hem de tasarım hakkının ihlaline ilişkin tespit sonucunda tek bir tazminata hükmedilmesi doğru bulunmayarak her iki hak bakımından ayrı ayrı tazminatın belirlenmesi gerektiği belirlenmiştir. Örneğin 9.11.2013 tarihli bir Yargıtay kararına göre;¹³⁵

“Mahkemece, davacıya ait markanın tescilli olduğu çay ürünü üzerinde kullanmasının davacının marka hakkına tecavüz teşkil ettiği, ayrıca davalı-

¹³⁴ Y. 11. HD, E. 2015/2397, K. 2015/8545, T. 19.6.2015.

¹³⁵ Y. 11. HD, E. 2011/15505, K. 2013/239, T. 9.1.2013. Kazancı İçtihat Bankası. Aynı yönde bkz. Y.11 HD, E. 2009/4769, K. 2010/11782, T. 22.11.2010, Uzunallı, s.456-457.

nın ürününü piyasaya sunduğu ambalajın da davacıya ait tasarımın bire bir aynısı olduğu, bu haliyle tasarım hakkına da tecavüzün gerçekleştiği, bu eylemlerin aynı zamanda haksız rekabette oluşturduğu, davacının, 2.232,88 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Tasarım ve marka hakkına tecavüz sebebiyle birbirinden bağımsız birden fazla asli talebin aynı dava içinde ileri sürülerek tazminat talebinde bulunulmuş olmasına göre, söz konusu eylemlerin hangisine dayalı olarak ne miktarda maddi ve manevi tazminat istenildiği davacıya açıklattırılmaksızın tazminata hükmedilmesi doğru olmadığı gibi, hüküm bu sebeple taraflar yararına bozulmuştur. Bu gibi durumlarda marka hakkına tecavüz edilen şahıs aynı zamanda başka bir fikri mülkiyet hakkına da tecavüz edildiğini iddia ve ispat ettiği takdirde, Yargıtay'ın yukarıda belirttiğimiz kararında olduğu gibi her iki hak için ayrı ayrı tazminata hükmedilmelidir. "

Bu gibi durumlarda marka hakkına tecavüz edilen şahıs aynı zamanda başka bir fikri mülkiyet hakkına da tecavüz edildiğini iddia ve ispat ettiği takdirde, Yargıtay'ın yukarıda belirttiğimiz kararında olduğu gibi her iki hak için ayrı ayrı tazminata hükmedilmelidir.

SMK m .4'de açıkça yer almasa da üç boyutlu şekillerin de marka olarak tescil edilebileceği doktrin ve uygulamada kabul edilen bir durumdur. Üç boyutlu bir şeklin hem marka hem tasarım olarak korunduğu hallerde ise marka ve tasarıma tecavüz gerçekleştiğinde iki durum için ayrı ayrı tazminata hükmedilemez.¹³⁶ Örneğin üç boyutlu şekil markalarının klasik örneği olan Coca-Cola şişesi ayna zamanda tasarım olarak korunduğunda, bu şişenin aynısının veya taklidinin izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanılması ile hem marka hakkına hem de tasarım hakkına tecavüz oluşacaktır. Ancak böyle bir durumda TBK m.60 uyarınca hâkim zarar gören açısından en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verecektir.¹³⁷

SONUÇ

Marka hukukunda tazminat ile ilgili doktrinde birçok tartışma olmakla birlikte, yargıya intikal eden tazminat davalarında da tam bir

¹³⁶ Cahit Suluk, "Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması" *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR)*, S. 2001/3 s.43 vd.

¹³⁷ Uzunallı, s.454.

istikrardan bahsedilemez. Gerçekten fikri mülkiyet haklarının soyut haklar olmaları hasebiyle marka değerini belirlemek, marka sahibinin ve markanın uğradığı zararı somutlaştırmak kolay değildir. Bunun yanı sıra kanunda yer alan fiili zarar, yoksun kalınan kazanç, manevi tazminat, itibar tazminatı gibi iç içe geçmiş tazminat türlerini ayırıştırarak işin doğası gereği bazen çok zordur. Yargıtay kararlarında yeknesaklığın sağlanamaması ve hükmedilen tazminat türlerinin yeterince gerekçelendirilmeden genel ifadelerle geçirilmesinde bu sayılan sebepler etkili olmuştur. Ancak marka hukukunda en sık karşılaşılan markaya tecavüz sonucu tazminat isteminin önemi de göz önüne alındığında, her kararın hukuki alt yapısının net olarak ortaya konulması gerekir.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte marka hukukunda tazminat ile ilgili bazı değişiklikler yaşanmıştır. Örneğin 556 sayılı KHK'nın kaleme alınış tarzından doğan, maddi tazminatın kusursuz sorumluluk olup olmadığı tartışması SMK ile sona erdirilmiştir. Marka hakkının ihlalinde tazminat sorumluluğunun klasik kusur sorumluluğu olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. İtibar tazminatı bakımından sorumluluk şartları genişletilerek daha net ifadelerle belirlenmiştir. Yoksun kalınan kazancın hesaplanması usullerinde "markanın kullanılması" ibaresi kaldırılarak tazminat hesabının kolaylaşması amaçlanmıştır. Bu sayede artık hammadde ve satış maliyetleri gibi işin doğası gereği oluşan giderler tecavüz yoluyla elde edilen gelirden mahsup edilmeye devam edilecekken, muhasebe ve personel giderleri gibi genel ve işletmesel masraflar ile reklam masrafları kazançtan düşürülmeyecektir. Böylece daha yüksek tazminat miktarlarına hükmetme imkânı doğmuştur. Tüm bu değişiklikler olumlu olarak görülebilir.

Kanunda marka hukukunda manevi tazminatın şartları ve kriterleri hakkında herhangi bir düzenleme yapılmaması eleştiriye açıktır. Böyle olunca Yargıtay kararlarında her tecavüz fiili sonrası manevi tazminata mutlaka hükmedildiği, kimi zaman da itibar tazminatı yerine manevi tazminata hükmedildiği görülmektedir. Ayrıca marka hukukunda manevi tazminatın miktarını ölçme noktasında genel hükümlerin yetersiz kaldığını da belirtmek gerekir. Diğer taraftan markanın itibarının zedelenmesini tazminat sebebi olarak gören itibar tazminatı düzenlemesi de eleştiriye açıktır. Zira markanın itibarının zedelenmesi diğer tazminat kalemleri içinde zaten değerlendirilmektedir.

Netice itibariyle SMK'nın marka hukukunda tazminat hakkında olumlu deęişiklikler içerdiği ancak hala eleştiri konusu hususların olduğu ortadadır. Diğer taraftan mahkeme kararlarında, tazminat türleri, şartları ve bunları gerekçelendirme noktasında salt hâkimin takdir yetkisiyle yetinilmemesi gerektiği de vurgulanmalıdır. Hükmedilen kararın kanuni dayanakları yeterince açıklanmalı, hukuki temellendirme yapılırken doktrindeki tartışmalar da göz önüne alınmalıdır. Böylece uygulamada birlik sağlanarak verilen kararların hukuki altyapısı sağlamlaştırılmış olacaktır.

Kaynakça

- Arkan Sabih, Marka Hukuku C.2, Ankara1998.
- Baykal Yücel, Türk Ticaret Hukukunda Markanın Haksız Rekabete Karşı Korunması, İzmir 2001.
- Çağlar Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esasları, Ankara 2013.
- Çolak Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012.
- Dirikkan Hanife, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.
- Eren Fikret Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012.
- Gönen Coşku, Marka Hakkının İhlalinde Yoksun Kalınan Kazancın Talebi, İstanbul 2001.
- Güneş İlhami, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Ankara 2009.
- Karan Hakan/Kılıç Mehmet, 556 sayılı KHK Şerhi, Ankara 2004.
- Kaya Arslan Marka Hukuku, İstanbul 2006.
- Kayar İsmail, Ticaret Hukuku, Ankara 2015.
- Meran Necati, Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2008.
- Nomer Haluk Nami, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996 .
- Oğuzman Kemal/Öz M.Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2009.
- Özdemir** Saibe Oktay, Sınai Haklara ilişkin Lisans Sözleşmeleri ve Haksız Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmesine Uygulanması, İstanbul 2002.
- Özel** Çağlar, Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2015.
- Özsunay** Ergün, "551 sayılı Markalar Kanunu Döneminde Bazı Önemli Sorunlar ve 556 sayılı KHK ile Öngörülen Çözüm ve Yenilikler" İstanbul Ticaret Odası Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları-3, İstanbul 1995.
- Pekcanitez Hakan, Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011.
- Reisoğlu Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013.
- Saraç Tahir, Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara 2003.

- Suluk Cahit, Avrupa Birliđi ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması" *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR)*, S:2001/3.
- Tekinalp Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul 2012.
- Tekinalp Ünal, "İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar", Prof. Dr. Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999. (İtibar Tazminatı)
- Uzunallı Sevilay, *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi* Ankara 2012.
- Yasaman Hamdi, 556 sayılı KHK şerhi, İstanbul 2004.
- Yasaman Hamdi, "Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri", *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan C1, İstanbul 2004.