



## Marka Hakkında Tecavüzde Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması

### *The Calculation of Loss of Profit in Trademark Infringements*

Kemal Atasoy\*



#### Özet

Marka hakkına tecavüz durumunda marka sahibi, maddi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Davanın talep edeceği maddi zarar içinde fiili zararları yanında yoksun kalınan kazancı da bulunmaktadır. Ancak götürü tazminat türü olarak düzenlenen yoksun kalınan kazancın varlığının ispatlanması ve miktar olarak belirlenmesi uygulamada zorluk oluşturmaktadır. Yoksun kalınan kazanç, haksız fiil veya haksız rekabet sonucu açılacak maddi tazminat davalarında talep edilebileceği gibi, diğer sınai ve fikri haklara tecavüz halinde de talep edilebilir. Yoksun kalınan kazanç talebi, hukuka aykırı bir fiil ile meydana gelen zararın varlığı halinde istenebilecektir. Ayrıca marka hakkına tecavüz edenin kusuru aranmaktadır. Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında üç yöntem kullanılmaktadır. İlk olarak, marka sahibinin, tecavüz fiili ile oluşan haksız rekabet olmasaydı, elde edebileceği gelir hesaplanabilir. İkinci yöntem, marka hakkına tecavüz edenin markayı kullanarak elde ettiği gelirin hesaplanmasıdır. Üçüncü ve son olarak, marka hakkı sahibi ile tecavüz eden arasında bir lisans sözleşmesi olsaydı, kararlaştırılacak olası lisans bedeli tespit edilebilir.

**Anahtar Kelimeler:** Yoksun kalınan kazanç, marka hakkına tecavüz, maddi zarar, maddi tazminat davası

#### Abstract

In case of the trademark infringement, trademark right holder has a right of action for material compensation. The plaintiff claims material damage that includes loss of profit besides of material damages. However the proving the existence and quantification of loss of profit, which is embodied as lump sum compensation, makes difficulty in implementation. Loss of profit could be claimed in other intellectual and industrial right infringements like in actions for material compensation in case of tort and unfair competition. The claim for loss of profit could be claimed in process of the existence of damage that is caused by an unlawful act. Moreover the infringer's fault must take place. For the calculation of loss of profit, it has been using three methods. Firstly, it can be calculated the possible profit that trademark owner could gain if there would not be unfair competition by infringement. Second method is the calculation of profit that the trademark infringer makes by using the trademark. In the third and last one, it could be established the possible licence fee that would be agreed in a licence contract between trademark owner and infringer.

**Keywords:** Loss of profit, trademark infringement, material damage, action for material compensation.

\* Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD. Ar. Gör. E-posta: kemalatasoy@anadolu.edu.tr

## GİRİŞ

Fikri mülkiyet hukuku alanında sınai haklar söz konusu olduğunda, marka, patent vb. hakkı tecavüz edildiği takdirde hak sahibi, maddi tazminat davasında zarar kalemlerinden biri olarak, yoksun kalınan kazancını talep edebilecektir. Ayrıca fikri haklar için ise, hak sahibi, kazancın iadesi davası açarak yoksun kalınan kazancının kendisine ödemesini mahkemen talep edebilir.

Çalışmamızda yoksun kalınan kazancın tespit edilebilmesi için fikri ve sınai haklar alanında mevzuatımızda öngörülen hesaplama yöntemlerini ele alacağız. Konunun marka hakkına ilişkin olarak doktrinde geniş yer bulması nedeniyle, çalışmamızın başlığında marka hakkı kavramına yer verdik. Doktrin ve Yargıtay'ın markalara yönelik mevzuat olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nda öngörülen hesaplama yöntemlerine ilişkin uzun zamandan beri çeşitli görüşleri ve kararları mevcuttur. Çalışmamızda temel olarak markaya yer verilse de, özellikle sınai hakların yanı sıra fikri haklarda yoksun kalınan kazançta da değineceğiz. Çalışmamızda ilk olarak, yoksun kalınan kazançta ve özellikle farazi lisans bedelinin

belirlenmesi yöntemine ilişkin genel bilgiler verilecektir. Daha sonra maddi tazminat sistemi içerisinde bir zarar kalemi olarak yoksun kalınan kazancın yerini inceleyeceğiz. Yoksun kalınan kazanç, fikri ve sınai hakların haksız fiil niteliğindeki ihlali sonucu oluşan bir zarar kalemi olduğu için, bunun talep edilebilmesi için somut olayda bulunması gereken şartları ele alacağız.

Dördüncü bölümde yoksun kalınan kazancın miktar olarak tespitinde kullanılan üç farklı hesaplama yöntemini inceleyeceğiz. Bu hesaplama yöntemlerine ilişkin genel bilgilerden sonra, her bir yöntemi Yargıtay kararları ile birlikte ele alacağız. Ayrıca çalışmanın bu kısmının sonunda zarar miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlara da yer vereceğiz.

Son olarak markanın piyasadaki satış miktarı üzerinde önemli bir payı olduğu takdirde yoksun kalınan kazanç miktarının artırılması konusunu irdeleneceğiz.

## I. GENEL OLARAK

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK md.66'da<sup>1</sup> marka hakkına tecavüz durumunda marka hakkı sahibinin tecavüzden doğan zararının sadece fiili zarar ile sınırlı olmadığı, tecavüz nedeni ile yoksun kaldığı kazancının da bu zarar kapsamında ele alınacağı düzenlenmiştir. Marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazanç, marka sahibinin, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti nedeniyle elde edemediği olası kazanç anlamına gelmektedir.<sup>2</sup> Yoksun kalınan kazanç olarak ele alınacak bu zarar kalemi, marka sahibinin malvarlığındaki aktiflerin artışının veya pasiflerinin azalmasının engellenmesi şeklinde gerçekleşebilir.<sup>3</sup>

KHK md.66/ f.2 (a) bendinde kural olarak, tıpkı tanımında da olduğu gibi, marka sahibinin yoksun kalınan kazancı, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, elde ede-

1 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK md.66/ f.1'e göre; 'Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.'

2 Hamdi Yasaman/ S. Anlam Altay/ Tolga Ayoğlu/ Fulürya Yusufoglu/ Sinan Yüksel, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, C.II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, s. 1171.

3 Fikret Eren, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 526, Kemal Oğuzman/ Turgut Öz, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013, s. 401, Sevilay Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 358, Sema Güleç, Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2008, s. 148. Mustafa Titik, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminat Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara, 1994, s. 52.

bileceği muhtemel gelire göre belirlenir. Bu durumda markadan elde edilen gelirle ürünün değerinin bağımsız olarak hesaplanması gündeme gelecektir. Bu zarar kaleminin tespit edilebilmesi için yapılması gereken markanın değeri ile bu markanın ayırt ettiği ürünün değerinin birbirinden ayrıştırılması oldukça zordur.<sup>4</sup> Markanın malın satımından elde edilen ciro/ net gelir üzerindeki somut etkisini tespit etmek zordur, zira marka değeri, ciroyu etkileyen unsurlardan sadece biridir. Aynı zorluk, marka sahibinin uğradığı kazanç kaybının veya tecavüz edenin elde ettiği kazancın hesaplanması için de geçerlidir.<sup>5</sup>

Bu zorlukların aşılması amacıyla Türk kanun koyucu, 556 sayılı KHK'da götürü tazminat hesapları belirlemiştir.<sup>6</sup> KHK md.66/ f.2 (b) ve (c)'de marka sahibinin seçimi ile birlikte tecavüz edenin bu fiilinden dolayı sağladığı olası gelirin ya da hak sahibi ile tecavüz eden arasında bir lisans sözleşmesi olsaydı, o sözleşmede belirlenecek olan olası bir lisans bedelinin hesaplanması gibi yöntemler de düzenlenmiştir.

Tam da bu noktada 29 Nisan 2004 tarihli ve

4 Sabih Arkan, Marka Hukuku, C.II, AÜHF Yayınları, Ankara 1998, s. 244-245, Coşku Gönen, Marka Hakkının İhlalinde Yoksun Kalınan Kazancın Talebi, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011, s. 48.

5 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 501.

6 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1172, Gönen, s. 49.

2004/48/EC sayılı Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına Yönelik AB Yönergesi md.13'e değinmek gerekmektedir. 2004/48 sayılı Yönergenin 13. maddesine göre<sup>7</sup>, üye devletler, yetkili mahkemelere/yasal otoritelere fikri mülkiyet haklarına tecavüz fiilini bilen veya bilebilecek durumda olan tecavüz edene karşı hak sahibinin başvurusu üzerine tecavüzden kaynaklanan bütün zararlarını karşılayacak şekilde bir tazminat ödenmesine hükmetme yetkisi verebilir. Yasaman'a göre<sup>8</sup>, 556 sayılı KHK md.66/ f.2 (c) ile getirilen varsayımsal lisans bedelinin hesaplanması, AB yönergesinin üye devletlerin fikri mülkiyet hakkına tecavüz durumunda götürü tazminat yaptırımını belirleyebileceklerine ilişkin bu maddesine bir örnek teşkil etmektedir.

## II. MADDİ ZARAR KALEMİ OLARAK YOKSUN KALINAN KAZANÇ

### A. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ AÇISINDAN

6098 sayılı TBK'nın genel hükümleri uyarınca haksız fiil sonucu maddi tazminat talebi, zarar görenin malvarlığında oluşan eksikliği giderme ve malvarlığının haksız fiil öncesi durumuna getirilmesi, yani maddi zararı tazmin etme borcundan doğmaktadır.<sup>9</sup> Maddi zarar, fiili bir şekilde zarar görenin malvarlığındaki aktiflerde azalma veya pasiflerde çoğalma ya da elde edebileceği bir kazançtan yoksun kalması şeklinde ortaya çıkabilir.<sup>10</sup> Yoksun kalınan kazanç söz konusu olduğunda, haksız fiil öncesi ve sonrasında zarar görenin malvarlığında bir değişiklik meydana gelmemiştir. Ancak hayatın olağan akışı içinde haksız fiil sonucu varsayımsal

7 DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights Art. 13: 'Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the right holder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him as a result of the infringement.' <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048&rid=1> (Son Erişim Tarihi: 25.05.2014).

8 Arkan, Marka, C.II, s. 245, dn. 57, Yasaman/Altay/ Aydoğan/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1172, dn. 5.

9 Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2014, s. 293, Oğuzman/ Öz, C.II, s. 1, Haluk N. Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s. 33.

10 Selahattin Sulhi Tekinay/ Sermet Alkan/ Haluk Burcuoğlu/ Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993, s. 559, Mustafa Reşit Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul 2003, s. 78, Bünyamin Gürpınar/ Murat Oruç, Haksız Rekabette Maddi Tazminatın Hesaplanmasında Yeni Yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009, s. 64, Arzu Oğuz / Selin Özden Merhacı, Fikri ve Sınai Hakların İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Talepleri, Prof. Dr. Erdal Onar'a Armağan, C.II, Ankara 2013, s. 968.

bir eksilme meydana gelmektedir.<sup>11</sup> Dolayısıyla maddi zarar kalemi olarak yoksun kalınan kazanç, haksız fiil sonrası malvarlığının durumu ile haksız fiil olmasaydı olası artış sonrası malvarlığının varsayılan durumu arasındaki fark olarak nitelendirilir.<sup>12</sup>

Yoksun kalınan kazancın talep edilebilmesi için iddia edilen olası kazancın hukuka uygun olması gerekmektedir. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak elde edilecek olan kazancın, maddi zarar kalemi olarak istenebilmesi mümkün değildir.<sup>13</sup> Ayrıca yoksun kalınan kazancın büyük olasılıkla elde edileceğinin anlaşılması gerekmektedir.<sup>14</sup> Bunun için TBK md.50/f.1'e göre, davacı zarar gören, yoksun kalınan kazancının miktarını mahkeme önünde ispatlamalıdır. Davacı, ek olarak, yoksun kalınan kazanç ile fiil arasındaki nedensellik bağının bulunduğunu ispat yükü altındadır.<sup>15</sup>

556 sayılı KHK md.66'da, tıpkı TBK md.49 vd.da düzenlenen haksız fiil hükümlerinde

olduğu gibi, maddi zarar, hem fiili zarar, hem de yoksun kalınan kazanç olarak belirlenir.<sup>16</sup> TBK genel hükümlerine göre haksız fiilden doğan zararın belirlenmesi, 556 sayılı KHK md.61'de marka hakkına tecavüz sayılan fiillerden doğan zararın belirlenmesinden daha kolaydır.<sup>17</sup> 6098 sayılı TBK md.50/f.2 gereğince, davacı zarar gören, haksız fiilden doğan zararını ispat yükünü yerine getiremediği takdirde hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önemleri dikkate alarak yoksun kalınan kazancın hesaplanmasına ilişkin bir takdir hakkı bulunmaktadır.<sup>18</sup>

11 Erdem Büyüksağış, Yeni Sosyo-Ekonomi Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 85, Murat Oruç, Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2009, s. 80, Karahasan, s. 79.

12 Murat Topuz, İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2011, s. 47, Mehmet Serkan Ergüne, Olumsuz Zarar, Beta Yayınları, İstanbul 2008, s. 299, Karahasan, s. 83.

13 Eren, s. 528, Oğuzman/ Öz, C.I, s. 401, Karahasan, s. 84, Büyüksağış, s. 87.

14 Topuz, s. 52.

15 Eren, s. 527, Oğuzman/ Öz, C.II, s. 80.

16 Kılıçoğlu, s. 300, Eren, s. 526, Oğuzman/ Öz, C.I, s. 400, Gönen, s. 49.

17 Necati Meran, Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2004, s. 241

18 Oğuzman/ Öz, C.II, s. 84, Kılıçoğlu, Borçlar Genel, s. 409, Karahasan, s. 84, Uzunallı, s. 358, Gönen, s. 49.

## **B. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDAKİ HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ AÇISINDAN**

Esasen marka hakkına tecavüz durumunda aynı zamanda haksız rekabet hükümlerinin de uygulanması mümkündür. Haksız rekabetten doğan maddi tazminat davasında, tıpkı marka hakkından doğan davada olduğu gibi, davacı hem fiili zararını, hem de yoksun kalınan kazancını talep edebilecektir.<sup>19</sup> 6102 sayılı TTK md. 56/ f.1 e bendi uyarınca haksız rekabetten dolayı zarar gören kişiye, bu zararının yanı sıra haksız rekabette bulunanın bu faaliyeti dolayısıyla elde etmesi mümkün olan menfaatin karşılığını da talep etme hakkı tanınmıştır.<sup>20</sup> Davalının kazancının devri talebi, açılan maddi tazminat davasında sadece haksız rekabet sonucu uğranılan zararın tazmin edilmesi ve haksız rekabete başvuranın bu fiilinden dolayı elde ettiği kazançtan yararlanmasının somut olayda adil sonuçlar doğurmaması nedeniyle getirilmiştir. Ancak belirtilmelidir ki,

19 Oruç, s. 80. Diğer taraftan haksız rekabetten doğan maddi tazminat davalarında davacının uğradığı zararın yalnızca yoksun kalınan kazanç olduğu yönündeki görüş için bkz. Büyüksağış, s. 86.

20 6762 sayılı eski TTK döneminde md. 58/ f.1 c. son, mevcut hükümle bir paralellik arz etmekteydi. Buna ilişkin bkz. Dilek Cengiz, Türk Hukukunda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, BETA Basım Yayın Dağıtım, İstanbul 1995, s. 156 vd., Gürpınar/ Oruç, s. 78.

davacı, hem haksız rekabet sonucu yoksun kaldığı kazancın, hem de davalının haksız rekabet fiili ile elde ettiği kazancın ödenmesini talep edemeyecektir. Mahkeme önünde bu iki talepten birini seçmek zorundadır.<sup>21</sup>

Bu hüküm, KHK md.66/ f.2'deki ikinci hesaplama yolunu akıllara getirmektedir.<sup>22</sup> Marka hakkına tecavüz edilen kişi, marka hakkını ihlal eden failin markayı kullanarak oluşturduğu haksız rekabet nedeniyle elde ettiği kazancı isteyebilecektir. Bu durumda hak sahibi, md.66/f.2'deki ilk hesaplama yöntemindeki ispat zorluğundan, yani marka hakkına tecavüz edenin haksız rekabeti olmasaydı markasını kullanarak elde edeceği olası gelirine denk düşen zararını ispatlamaktan kurtulacaktır.<sup>23</sup> Tabi ki, hem KHK md.66/ f.2 hem de TTK md.56 uyarınca zararın tazmini için ihlali gerçekleştiren kişinin kusurlu olması şarttır.<sup>24</sup> Eğer ihlali gerçekleştiren kişi, kusursuz ise, şartları varsa, sebepsiz zenginleşme veya TBK md.526

21 Sabih Arkan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü, 19. Baskı, Ankara 2014, s. 326.

22 6762 sayılı eski TTK döneminde haksız rekabet hükümleri içerisinde yoksun kalınan karın istenebileceğini düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu noktada 556 sayılı KHK md.66'nın haksız rekabet teşkil eden durumlarda kıyasen uygulanabileceği yönündeki görüş için bkz. Gürpınar/ Oruç, s. 67.

23 Arkan, Ticari İşletme, s. 304.

24 Ahmet M. Kılıçoğlu, Sınai Haklarla Karşılaştırılmalı Fikri Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, s. 403.

vd.deki vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca bu kişinin elde ettiği gelir talep edilebilir.<sup>25</sup>

### **C. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR MEVZUATI AÇISINDAN**

556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK dışında diğer sınai haklar için de yoksun kalınan kazancın tazmini ve bunun için aynı üç hesaplama yöntemi düzenlenmiştir. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki KHK md.140'a göre; 'Patent sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca patent hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.'<sup>26</sup> Benzer hükümler, 554 sayılı Endüstriyel tasarımların Korunması Hakkında KHK md.52 ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun md.28'de düzenlenmiştir.

5846 sayılı FSEK md.70/f.3'te ise, eserden doğan hakka tecavüz durumunda hak sahibi, tazminattan başka temin edilen karın kendisine verilmesini 'kazancın iadesi davası' ile isteyebilir. Bu talep uyarınca FSEK md.68'e göre telif tazminatı olarak adlandırılan varsayımsal bir sözleşme içerisinde is-

teyebileceği bedelin veya emsal ya da rayiç bedel itibariyle uğradığı zararın üç katına kadar isteyebileceği bedel indirilir. FSEK md.70/ f.3'teki hükmün hukuksal niteliği, Medeni Kanun md.25/f.3'de belirtilmiştir. Buna göre, davacı, hukuka aykırı saldırıdan dolayı sorumlu olan kişinin elde ettiği kazancı sebepsiz zenginleşme veya vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca talep etme hakkına sahiptir.<sup>27</sup> Eser sahipliğinden doğan hakkın ihlali halinde açılacak kazancın iadesi davası, sınai hakların aksine kusur ve zarar şartlarına bağlanmamıştır. Maddenin amacı, eser sahipliğinden doğan hakkı haksız bir nedenle kullanan kişinin elde ettiği gelirin gerçek hak sahibine iadesidir. Bu durumda hak sahibi davacı, karşı tarafın kusurlu olduğunu değil, bu yolla bir kazanç elde ettiğini ispatlamak zorundadır.<sup>28</sup>

Bu konuda kusur-zarar şartının varlığı dışında sınai haklarla fikri haklar arasındaki bir diğer önemli ayrım, sınai haklarda 'davalının kazancının iadesi', maddi tazminat davasında maddi zararın bir kalemi olan yoksun kalınan kazancı hesaplamak için bir yöntem olarak düzenlenmişken, fikri haklarda bu talebin ayrı bir dava konusu olarak düzen-

25 Hamdi Yasaman, Fikri Haklarda Tazminat İle İlgili Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, Beta Yayınları, İstanbul 2002, s. 816, Gönen, s. 50.

26 Bu düzenlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuz / Merhacı, s. 966.

27 Kılıçoğlu, Fikri Haklar, s. 402, Tekinalp, s. 334, Kübra Ercoşkun Şenol, Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, 2013, s. 60-61.

28 Kılıçoğlu, Fikri Haklar, s. 403, Tekinalp, s. 334.

lenmesidir.<sup>29</sup> Bu ayrımın sonucu olarak şunu söyleyebiliriz ki, yoksun kalınan kazancın tazmini talep edildiğinde zarar görenin elde etmesi muhtemel kazançlarından mahrum kalması engellenmek istenmektedir, yani zarar görenden hareket edilmektedir. Ancak elde edilen kazancın iadesi davasında ise, fikri hakkı ihlal eden failin bu haksız fiil dolayısıyla zenginleşmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır, dolayısıyla fikri hakka tecavüz eden fail esas alınmaktadır. Kılıçoğlu'na göre<sup>30</sup>, kazancın iadesi davası, hak sahibini daha etkin şekilde koruması bakımından sınai haklarda da düzenlenmesi gereken bir dava türüdür. Elde edilen kazancın iadesi talebi, yoksun kalınan kazancın bir hesaplanma yöntemi olmaktan çıkarılmalı ve ayrı bir dava türü olarak düzenlenmelidir.

### III. YOKSUN KALINAN KAZANCIN TALEBİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

#### A. GENEL OLARAK

556 sayılı KHK'nda md.61'de düzenlenen marka hakkına tecavüz halleri, kural olarak akit dışı sorumluluk kapsamında değerlendiril-

29 Kılıçoğlu, Fikri Haklar, s. 405.

30 Kılıçoğlu, Fikri Haklar, s. 406.

dirilir.<sup>31</sup> Marka hakkına tecavüzden doğan hukuki sorumluluk, geniş anlamda haksız fiil, dar anlamda haksız rekabet oluşturmaktadır.<sup>32</sup> Tescilli markalar bakımından 6098 sayılı TBK md.49 vd. ile TTK md.56 vd. hükümleri, 556 sayılı KHK ile birlikte, kümülatif bir uygulama alanı bulurlar. Tescilsiz markalar ise daha avantajlı olan 556 sayılı KHK hükümlerinden yararlanamayacak ve genel hükümler olan TBK ve TTK'nın konusu hükümlerindeki korumadan yararlanabilecektir.<sup>33</sup> KHK md.61'deki marka hakkına tecavüz halleri, hukuki nitelik olarak haksız fiil kabul edildiği için, md.62/ b bendi ve md.64'teki maddi tazminat davası,

31 556 Sayılı KHK Md.61(d) hükmü marka sahibi ile marka hakkına tecavüz eden arasında bir lisans sözleşmesi olması durumunda izinsiz olarak lisans hakkının genişletilmesi ve üçüncü kişilere devredilmesi marka hakkına tecavüz olarak düzenlemiştir. Marka hakkına tecavüz hallerinin sözleşme dışı sorumluluk doğurduğuna ilişkin genel kuralın istisnasını oluşturan bu hüküm 2004 yılında Anayasa Mahkemesinin kararıyla iptal edilmiştir. AYM, E.2002/92, K.2004/25, T. 02.03.2004. R.G. No. 25462 T. 14.05.2004. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 23.05.2014). Söz konusu hüküm ve ona ilişkin AYM'nin iptal kararına yönelik görüşler için bkz. Tekinalp, s. 495, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1019, Sabih Arkan, Marka Hakkına Tecavüz Halleri-Anayasa Mahkemesinin 02.03.2004 Tarihli Kararı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan, C.I, s. 4 vd.

32 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1010.

33 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1011, Gönen, s. 51.



haksız fiilden doğmaktadır.<sup>34</sup> Buna ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği 1997 tarihli bir karara göre<sup>35</sup>; 'Mahkemece, davalı eyleminin davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet olduğu tespit edilerek men'ine karar verilmiş ve bu gerekçe davalı tarafından temyiz edilmemiştir. Marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet esas itibariyle bir haksız fiil olup, ticaret ile uğraşan davalının basiretli bir tacir gibi davranması, özellikle bayiileri tarafından satışa sunulan davacı ürünlerinin, üstelik taklit edilmiş benzerlerini rastgele piyasadan alıp satış için işyerinde bulundurmaması gerekir'. Bu nedenle bu dava içerisinde bir zarar kalemi olarak yer alan yoksun kalınan kazancın talebi için gereken şartlar, haksız fiilden doğan zararın tazminini düzenleyen genel hükümler çerçevesinde belirlenecektir.

## **B. HUKUKA AYKIRI FİİL**

Haksız fiil sorumluluğunda hukuka aykırı fiil, kamu veya özel hukuk kaynaklı herhangi bir emredici hukuk kuralının ihlal edilmesidir. Bu kuralın ihlali sonucu zarar görenin tazminat talep edebilmesi için kuralın amacının o kişinin zarardan korunmasını da kapsamı gerekir. Aynı zamanda hukuka aykırı fiil unsuru için, kanundan kaynaklanan bir hukuka uygunluk nedeninin olmaması gerekir.<sup>36</sup>

556 sayılı KHK çerçevesinde yoksun kalınan kazancın talebinde hukuka aykırı fiil unsuru, md.61'de sayılan tecavüz fiilleriyle sağlanmıştır. Marka hakkına tecavüz hali, aynı zamanda, nitelikli bir haksız fiil olan haksız rekabet oluşturmaktadır.<sup>37</sup> Bu nedenle beş bent olarak sayılan bu hukuka aykırılık halleri arasında ilk olarak tescilli markalardan doğan hakların kapsamını düzenleyen md.9'a aykırılık bulunmaktadır. Bu madde kapsamında hukuka aykırılık halleri, markanın taklit edilmesi, taklit markayı taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesi, marka hakkına tecavüz fiiline iştirak etmek, bunları teşvik etmek, taklit markayı taşıyan ürünlerin nereden veya nasıl alındığının saklanması-bildirimden kaçınılmasıdır. Bu madde

34 Arkan, Marka, C.II, s. 240 vd., Arslan Kaya, Marka Hukuku, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 290 vd.

35 Y. HGK, E.1997/11-836 K.1997/1075, T. 17.12.1997. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 23.05.2014).

36 Eren, s. 587, s. 601, Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 475, Oğuzman/ Öz, C.II, s. 21 vd, Kılıçoğlu, Borçlar Genel, s. 277, Güleç, s. 142.

37 Cengiz, s. 59, Kaya, s. 260 vd.

metninde tecavüz halleri sınırlı sayı ilkesine göre, yani tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlara ek olarak md.61/ d bendinde 'Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek' de marka hakkına tecavüz fiili olarak sayılmıştır.<sup>38</sup>

### C. ZARAR

556 sayılı KHK'da marka hakkına tecavüz durumunda açılacak maddi tazminat davasında zarar kalemleri fiili zarar ve yoksun kalınan kazanç olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla fiili zarar, ya malvarlığının aktifinde fiili bir azalma ya da pasifinde fiili bir çoğalma olarak meydana gelir. Yoksun kalınan kazanç ise, elde edilebilecek bir kazançtan tecavüz fiili nedeniyle mahrum kalmayı ifade eder.<sup>39</sup>

Marka hakkı sahibinin tecavüzün önlenmesi ve piyasada yaratılan karıştırılma halini gidermek için yaptığı masraflar ile dava masrafları, fiili zarar kapsamındadır.<sup>40</sup> Yargıtay, bir kararında<sup>41</sup> piyasada tecavüz fiilinden dolayı oluşan pay kaybı ile bunun giderilmesi için yapılan promosyon, kalıp, imaj yenileme veya tazeleme masrafların fiili zarar

kalemi olarak kabul etmiştir. Maddi zararın diğer kalemi olan yoksun kalınan kazanç ise, tecavüz fiili nedeniyle kazanç imkanlarının sınırlanması veya tamamen ortadan kaldırılması olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, piyasada marka hakkı sahibinin potansiyel alıcıları veya sağlayıcıları olan işletmeler, marka hakkının ihlali nedeniyle kendisiyle işlem yapmaktan kaçınabilir. Yoksun kalınan kazanç olarak ortaya çıkabilecek bir diğer durum ise, tecavüz fiilinden dolayı marka hakkı sahibinin ürünlerin fiyatını düşürmesidir.<sup>42</sup>

### D. KUSUR

Marka hakkına tecavüzden doğan maddi tazminat davasında davalı olan tecavüz edenin kusur sorumluluğu<sup>43</sup> olduğu kabul edilir. Kusur unsuru, özellikle söz konusu markanın seçimi aşamasında sicilde, piyasada veya ilgili başka yerlerde gerekli araştırmaların yapılmamasını ifade eder.<sup>44</sup> Maddi zararın tazminini talep edilebilmesi için 556 sayılı KHK md.62/ b bendi uyarınca tecavüz edenin kusurlu davranması ve davacının karşı tarafın kusurunu ispat etme yükümlülüğü-

38 Hanife Dirikkan, Tanınmış Markaların Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2003, s. 307, Tekinalp, s. 492, Arkan, Marka, C.II, s. 240

39 Oğuzman/ Öz, C.I, s. 400, Kılıçoğlu, Borçlar Genel, s. 300, Gönen, s. 55.

40 Uzunallı, s. 344.

41 Y. 11. H.D. E. 2007/11276, K. 2007/14587, T.24.11.2007. Kararın içeriği için bkz. Uzunallı, s. 345.

42 Uzunallı, s. 347.

43 Kusur, hukuka aykırı bir fiil işleyen kişinin hukuk düzeni tarafından beğenilmeyen zihin ve ruh hali içinde bulunmasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 492.

44 Tekinalp, s. 503.

nü yerine getirmesi gerekmektedir.<sup>45</sup> Ancak doktrinde 556 sayılı KHK md.64'te ilk fıkranın aksine ikinci fıkrasında kusur unsuruna yer verilmesi nedeniyle tecavüz edenin kusurlu mu yoksa kusursuz sorumluluğunun mu olması gerektiği tartışma konusu olmuştur. Doktrinde bir görüş<sup>46</sup>, taklit markaların kullanılmasından doğan tazminat davasında kusursuz sorumluluğunun varlığını; bizim de katıldığımız diğer görüş ise<sup>47</sup>, marka hakkına tecavüz edenin kusurunun aranması gerektiğini savunmuştur. Tekinalp'e göre<sup>48</sup>, KHK md.64'te düzenlenen taklit marka ile ürün üretme, bu ürünü satma, dağıtma, ticari alana çıkarma, ithal etme ve ticari amaçla elinde bulundurma fiilleri, kanun metninde kusurdan bahsedilmediği için, kusursuz sorumluluk hali doğurmaktadır. Ayrıca marka üzerinde hak sahibi olan kişiyi koruma alanını genişletmesi bakımından md.64/ f.1 hükmünün kusursuz sorumluluk hali öngörmesi isabetlidir.

Ancak doktrindeki hakim görüş<sup>49</sup>, markayı

45 Tekinalp, s. 499, Arkan, Ticari İşletme, s. 304, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1127..

46 Tekinalp, s. 500.

47 Sami Karahan/ Cahit Suluk/ Tahir Saraç/ Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2013, s. 196, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1128, Arkan, Marka, C.II, s. 240 vd., Dirikkan, s. 307, dn. 388, Uzunalli, s. 334, Gönen, s. 62, Oğuz/ Merhacı, s. 968.

48 Tekinalp, s. 499-500.

49 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1128, Arkan, Marka, C.II, s. 241-242.

taklit eden kişinin öncelikle marka sicilini kontrol etmesi ve kendi markasının ayırt edilemeyecek derecede bir benzerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü altında olduğunu savunmaktadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması veya piyasada tanınmış bir markanın taklit edilmesi durumunda, marka hakkına tecavüz edenin kusurlu olduğu varsayılır. Ek olarak, söz konusu maddenin ilk fıkrasında kusursuz sorumluluk halinin varlığı kabul edildiğinde, madde metninde bahsedilen kişilerin, kusuru bulunmasa ya da somut olayda marka hakkına tecavüz oluşturan bir fiil olmasa dahi, yoksun kalınan kazancı ve tabi ki maddi tazminatı ödemesi kabul edilemez.

Yoksun kalınan kazancın talebinde kusuru ispat yükünün hangi tarafta olduğu hususu ise, md. 64/ f.1'de düzenlenmiştir. Buna göre fıkrada belirtilen fiillerle markayı taklit eden kişi, kendi kusurunun var olmadığını ispatlamalıdır. Aynı maddenin ikinci fıkrası açısından ise, markaya tecavüz fiilinden doğan maddi tazminat davasında davacı marka veya lisans hakkı sahibi, yoksun kalınan kazancı talep edebilmesi için karşı taraf olan tecavüz edenin kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.<sup>50</sup>

50 Uzunalli, s. 334, Gönen, s. 63.

## E. UYGUN NEDENSELLİK BAĞI

Marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilen fiil ile hak sahibinin bu saldırıdan doğan zararı arasında haksız fiil sorumluluğunu doğuracak şekilde bir nedensellik bağı oluştuğu takdirde, hak sahibi, yoksun kalınan kazancı tecavüzü gerçekleştiren kişiden maddi tazminat içinde talep edebilecektir.<sup>51</sup> Uygun nedensellik bağının varlığı açısından genel hayat deneyimlerine ve olayların olağan akışına göre, bir zarar, belirli bir fiilin uygun ve normal bir sonucu gibi karşılanıyorsa zarar ile fiil arasındaki hukuki bir nedensellik bağı kurulmuş olacaktır.<sup>52</sup> Örneğin, pazara yeni çıkardığı marka üzerinde hak sahibi olan kişinin satışlarındaki ani düşüşün, marka hakkına tecavüz eden kişinin ilgili ürün pazarında gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu gerçekleştiği olağan hayat akışı içerisinde kabul edilebiliyorsa, yoksun kalınan kar talebi için uygun nedensellik bağı kurulmuş olur.

51 Gönen, s. 56. Uygun nedensellik bağı unsuruna ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Eren, s. 536 vd., Oğuzman/Öz, C.II, s. 44, Kılıçoğlu, Borçlar Genel, s. 301 vd.

52 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 573, Güleç, s. 149.

## IV. YOKSUN KALINAN KAZANCIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

### A. GENEL OLARAK

556 sayılı KHK md.66'da bu yöntemler üçlü bir ayrıma tabi tutularak düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre, 'Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:

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

b) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazançla göre,

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

Maddi tazminat talep eden hak sahibi, bu üç yöntemden birini seçmek zorundadır. Bunlardan başka bir yöntemle yoksun kalınan kazancın hesaplanmasını isteyemez.<sup>53</sup> Davacı olan hak sahibi yerine mahkeme bu seçimi yapamaz. Yargıtay, bu konuya ilişkin aldığı 'DERBY' kararında<sup>54</sup> şu şekilde bir açıklama-

53 Tekinalp, s. 501, Uzunallı, s. 371.

54 Y. 11. HD. E.2001/10185, K.2002/2000, T. 07.03.2002. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 26.05.2014). Kararın tamamı için ayrıca bkz. Yasaman/Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1178-1179, Kaya, s. 293. Bu konuda Yargıtay'ın yukarıdaki kararının tam

da bulunmuştur; 'Marka sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, tecavüz edenin elde ettiği kazanç ve lisans bedeli, yoksun kalınan kazanç olarak istenebilir. Mahkemenin yaptırdığı incelemede bilirkişiler, davacının zararının olmadığı yolunda yorumlanabilecek herhangi bir görüş bildirmemişler, tam aksine, haksız rekabetin yarattığı olumsuzlukların kuruşlandırılmış değerlerinin tespiti için tarafların ticari defterleri üzerinde ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Hal böyle olunca Mahkemece, davacının yoksun kalınan kazançta dair maddi tazminat isteminin açıklattırılması, bundan sonra ise, ... sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye sonuca yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın ... davacı yararına bozulması gerekmiştir.'

KHK md.66/f.2 bent a'ya göre tecavüz failinde bulunan kişinin haksız rekabeti olmasaydı, hak sahibinin markasını kullanarak elde edeceği olası kazancın hesaplanması, uygulamada zor ve imkansız olduğu belirlenmiştir. Ek olarak, sadece hak sahibinin uğradığı zarar miktarı ile belirlenen tazminat bedelinin, yaptığı haksız rekabet sonucu bu miktarı aşan ölçüde bir kazanç elde eden failin yetersine mahkemenin bu yöntemlerden birini resen seçeceğine ilişkin farklı bir kararı için bkz. Y. 11.HD. E.2001/5462, K.2001/7409, T. 04.10.2001. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 26.05.2014), Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufpaşaoğlu/ Yüksel, s. 1176-1177.

rarlanmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bent b ve c'de yer alan hesaplama yöntemleri de düzenlenmiştir. Bu sayede failin markayı marka hakkı sahibinin izniyle kullanan lisans sahibinden daha avantajlı olmasının önüne geçilmiştir.<sup>55</sup>

Davacının yoksun kalınan kazancın hesaplanmasına ilişkin yöntemlerden birini seçme hakkı, değiştirici yenilik doğuran bir haktır.<sup>56</sup> Zira bu noktada bir tazminat yükümlülüğünün içeriğinin davacı tarafından belirlenmesi söz konusudur.<sup>57</sup> Davacının, yoksun kalınan kazancın hesaplanması için söz konusu maddedeki herhangi bir yöntemi seçtikten sonra bu seçiminden vazgeçmesi ve diğer iki fıkrada yer alan bir yöntemi seçmesinin mümkün olacağı kabul edilmektedir. Özellikle md.66/f.2 bent b'deki yöntemin seçimi halinde davalının ticari kayıt ve defterlerine

55 Arkan, Marka, C.II, s. 245, Gönen, s. 64. Ayrıca 556 sayılı KHK'nin kabulü ile tazminatın saptanmasına ilişkin getirdiği avantajlar için bkz. Ergun Özsunay, '551 sayılı Markalar Kanunu Döneminde Markalara İlişkin Bazı Önemli Sorunlar ve Markaların Korunması Hakkında KHK/556 ile Öngörülen Çözüm ve Yenilikler' İstanbul Ticaret Odası Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları-3: Markalar Hukukunun Avrupa Birliğine Uyumuna ve Sorunları, İstanbul 1995, s. 22.

56 Değiştirici yenilik doğuran hakların kullanılması ile birlikte bir hukuki ilişkinin içeriğinde değişiklik meydana gelmektedir. Değiştirici yenilik doğuran haklara ilişkin tipik örnek, seçimlik borçlarda kullanılan seçimlik haklardır. Vedat Buz, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, s. 192-193, Necip Kocayusufpaşaoğlu/ Hüseyin Hatemi/ Rona Serozan/ Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş-Hukuki İşlem-Sözleşme, C.I, Filiz Kitabevi, 6. Bası, İstanbul 2014, s. 69, Eren, s. 61 vd.

57 Buz, s. 193.

güvenin somut olayda azalması veya yok olması durumunda a veya c bentlerindeki yöntemlerin seçimi geçerli kabul edilecektir.<sup>58</sup> Yenilik doğuran hak niteliğindeki seçimlik hakların kullanılması ile birlikte sona ereceği benimsenmekte, daha sonra bir başka seçimlik hak ile değiştirilmesi kural olarak kabul edilmemektedir.<sup>59</sup> Ancak konumuzla bağlantılı olarak, seçimlik hakkın muhatabının menfaatini koruyan klasik görüşün karşısında hak sahibinin seçimlik hakkını kullanmada hataya düşmüş olmasının da göz önünde bulundurulması gerekir.<sup>60</sup> Hak sahibinin bir davada seçimlik hak tercihinde temel yanılmaya düştüğünün ispatı genellikle güç olacaktır. Kullanılan seçimlik hakkın başka bir seçimlik hak ile değiştirme hakkı, dava esnasında tercih hatası yapan hak sahibinin temel saik yanılması dolayısıyla bu irade beyanını iptal hakkı yanında bir alternatif olacağı isabetli olarak belirtilmektedir.<sup>61</sup> Dava sürecinde davacının seçtiği md.66/f.2 bent b'deki yöntemin işlevsiz kaldığı, dava-

lının ticari kayıtlarına güvenin yok olduğu durumlarda, yenilik doğuran hakların değiştirilmesinin kabul edilmemesi, KHK'nın sunduğu yoksun kalınan kazancı talep hakkının kullanılamaması gibi kabul edilemez bir sonuca neden olacaktır.

### **B. MARKA SAHİBİNİN MARKASINI KULLANMA YOLUYLA ELDE EDEBİLECEĞİ GELİRİN BELİRLENMESİ**

Bu yöntemle ilgili en büyük sorun, tamamıyla varsayımsal bir hesaplama yöntemi olduğu için, ispat konusunda ortaya çıkmaktadır. Marka sahibinin marka hakkına tecavüz edenin haksız rekabeti olmasaydı, markasını kullanma yoluyla elde edebileceği gelirin ne kadar oranda markaya, ne kadar oranda diğer pazarlama faktörlerine bağlı olacağının mutlak bir tespiti oldukça güçtür.<sup>62</sup> Markanın somut olayda ekonomik önemi ne kadar artarsa, örneğin söz konusu bir tanınmış marka ise, marka ile o markayı taşıyan ürünün değeri arasında bir ayırımın yapılabilmesi kolaylaşacaktır.<sup>63</sup>

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ürünün taşıdığı marka, o ürünün elde ettiği ciro üzerinde etki eden faktörlerden yalnızca biridir. Burada marka sahibinin ürün satışlarındaki düşüşün marka hakkını ihlal eden kişinin

58 Kutlu Oytaç, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Nobel Kitabevi, İstanbul 2002, s. 323, Arkan, Marka, C.II, s. 245. Karşı görüş için bkz. Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1173.

59 Kılıçoğlu, Borçlar Genel, s. 13, Eren, s. 68, Oğuzman/ Öz, C.I, s. 293.

60 Buz, s. 465.

61 Buz, s. 466. Ayrıca belirtmek gerekir ki, seçimlik hakkı bir başkasıyla değiştirme hakkı, TMK md.2'deki dürüstlük kuralı çerçevesinde kullanılmalı, buna aykırı şekilde spekülatif amaçlarla muhatabın belirsiz bir hukuki durum içine sokulmaması gerekmektedir. Buz, s. 487, Eren, s. 69.

62 Tekinalp, s. 502.

63 Arkan, Marka, C.II, s. 246, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1173.

haksız rekabeti nedeniyle gerçekleşmesi, yani aralarında uygun bir illiyet bağının olmasının önemi ortaya çıkmaktadır.<sup>64</sup> Örneğin, marka sahibinin fiyat indirimine gitmesi, pazar ağının daralması gibi ciro düşüşlerine neden olan etkenler, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu hesaplama yönteminde varsayımlardan kurtulabilmek için, genellikle marka hakkı sahibinin ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, tecavüz fiilinin gerçekleşmesinden önceki kar oranlarıyla sonraki kar oranları arasında yapılan karşılaştırma sonucunda somut veri elde etmeye çalışılır.<sup>65</sup>

Yoksun kalınan kazanç talebini KHK md.73 uyarınca lisans hakkı sahibi de ileri sürebilir. Söz konusu lisans, inhisari lisans ise, aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça, inhisari lisans sahibi tek başına maddi tazminat davası açarak yoksun kalınan kazancı talep edebilir.<sup>66</sup> Basit lisans sahibi ise, tek başına dava

açma hakkına sahip olmadığı için noter yoluyla yapacağı bir bildirimle marka hakkı sahibinden dava açmasını talep edebilir.<sup>67</sup> KHK md.73/ f.3 uyarınca marka sahibi, basit lisans sahibinin bildirimini kabul etmez veya üç ay içerisinde dava açmazsa, lisans sahibi tek başına dava açabilir. KHK md.21/ f.2 uyarınca marka sahibi, lisans sözleşmesi sonrası markayı kendisi kullanamayacağı gibi, üçüncü bir kişiye de aynı markaya ilişkin lisans veremez. Bu nedenle lisans sahibinin talep edeceği yoksun kalınan kazanç, marka hakkı sahibi ile eşit miktarda olacaktır.<sup>68</sup> KHK md.66/ f.3'te yer alan zararın belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlar, bu durumda lisans hakkının ekonomik önemi, geçerlilik süresi ve başka lisans sözleşmeleri varsa bunların sayısı ve çeşitleri olacaktır. Lisans verenin, lisans alanın bildirimini üzerine açtığı davada kendi yoksun kaldığı kazancın yanında lisans sahibinin yoksun kaldığı kazancı da talep edip edemeyeceği

64 Tekinalp, s. 502.

65 Gönen, s. 68.

66 Arkan, Ticari İşletme, s. 306, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1202, Tekinalp, s. 511. Ek olarak, 556 sayılı KHK md. 21/ f.10'a göre, inhisari lisans sahibinin yoksun kalınan kazancını talep edebilmesi için lisans sözleşmesinin marka siciline kayıtlı olması gerekmektedir.

67 Noter yoluyla bildirim, bu durumda bir geçerlilik değil, ispat şartıdır. Tekinalp, s. 511, Arkan, Ticari İşletme, s. 306, dn. 3. Yargıtay'ın bu yöndeki kararı için bkz. Y. 11. HD, E. 2003/3854 K.2003/3992, T. 25.04.2003. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 03.09.2014).

68 Gönen, s. 69.

556 sayılı KHK'da düzenlenmemiştir. Alman Hukukunda ise, marka hakkına tecavüz dolayısıyla açılan maddi tazminat davasında marka hakkı sahibine lisans alanı da dava ya müdahil etme yetkisi ve dolayısıyla lisans sahibine de kendi zararını talep etme yetkisi tanınmıştır.<sup>69</sup>

### **C. TECAVÜZ EDENİN MARKAYI KULLANMA YOLUYLA ELDE ETTİĞİ KAZANCIN BELİRLENMESİ**

Bu yöntemde tecavüz edenin markayı kullanma yoluyla elde ettiği kazanç, bu kişinin net geliridir.<sup>70</sup> Bu hesaplama yönteminde sadece tecavüz edenin markayı kullanma yoluyla elde ettiği kazanç dikkate alınacağından marka hakkı sahibinin markayı kullanıp kullanmadığı veya kazanç elde edip etmediği önem taşımayacaktır. İlk yöntemden bahsederken de açıkladığımız gibi, söz konusu markayı taşıyan ürünün cirosunu etkileyen marka dışında birçok etkenin göz ardı edilmesi gerekmektedir. Ürün veya hizmetin pazarlanması, tanıtımına ilişkin tüm faktörler ayrıştırılmalıdır.<sup>71</sup> Dolayısıyla bilirkişi incelemesinde tecavüz fiilini gerçekleştiren kişinin ticari defter ve kayıtlarına bakılarak markayı taşıyan ürünün markayı kullanma

yoluyla elde ettiği net kazancın tespiti söz konusudur.<sup>72</sup> Bu durumda tecavüz edenin markayı kullanarak elde edeceği muhtemel gelir değil, markayı taşıyan ürün veya hizmetten elde edilen net gelir hesaplanmalıdır. Bunun için örneğin, tecavüz edenin elde ettiği kazançtan vergi miktarının düşülmesi gerekmektedir.<sup>73</sup>

Yargıtay'ın bu konudaki kararlarına bakacak olursak, 1999 yılında verdiği bir karara göre<sup>74</sup>, '...davalının 1995-1996-1997 yıllarında toplam (...) TL kar elde ettiği anlaşılmaktadır. Bu noktada önemli olan husus davalının sırf davacının markasını kullanması sebebiyle elde ettiği muhtemel kazancın belirlenmesidir. Davacı, davalının haksız rekabeti nedeniyle karının azaldığını kanıtlama cihetine gitmeyip, davalı defterlerine dayandığına göre, artık davalı karının tamamının haksız rekabet nedeniyle elde edildiğini kanıtlaması gerekir.' Yargıtay'ın bir başka kararına göre ise<sup>75</sup>, '... Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 66/b maddesi uyarınca maddi tazminat olarak, yoksun kaldığı kazancı ve bu kazancın marka hakkına tecavüz edenin, markayı

72 Uzunallı, s. 348, Gönen, s. 71.

73 Arkan, Marka, C.II, s. 247.

74 Y. 11. HD, E. 1999/5830, K. 1999/10402, T.16.12.1999. Karar için bkz. Gönen, s. 72.

75 Y. 11. HD, E. 2005/2840 K.2006/2522, T. 13.03.2006. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 26.05.2014).

69 Arkan, Marka, C.II, s. 246-247.

70 Arkan, Marka, C.II, s. 247, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1173.

71 Tekinalp, s. 502, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1174.



kullanmak yoluyla elde ettiği kazançta göre hesaplanması yöntemini seçtiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, görüşüne başvurulmuş bilirkişi raporunda, davalının, davanın açıldığı 1999 yılında net kazancın % 25'i oranında kar elde ettiği kabul edilerek maddi tazminat hesabı yapılmış, davalı vekilince bu rapora karşı ileri sürülen esaslı itirazları değerlendirilmemiştir. Bu durum karşısında mahkemece, davalının bilirkişi raporuna karşı yaptığı esaslı itirazların değerlendirilmesi, özellikle bir şirket olan davalının bilanço ve defter kayıtlarına göre 1999 yılında ne kadar kar elde ettiğini gösterdiğinin tespit edilmesi ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.<sup>76</sup>

Bu hesaplama yönteminde davalının markayı kullandığı dönemle önceki dönem arasında belirgin bir artış söz konusu ise, bu artış yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.<sup>76</sup> Yargıtay da bu konuda davalının kar artış oranlarının hesaplanması gerektiği görüşüne sahiptir.<sup>77</sup>

76 Gönen, s. 73.

77 '... Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının 556 sayılı KHK'nin 66/b maddesi uyarınca maddi tazminat olarak, yoksun kaldığı kazancı ve bu kazancın marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazançta göre hesaplanması yöntemini seçtiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, görüşüne başvurulmuş bilirkişi raporunda, davalının, davanın açıldığı 1999 yılında net kazancın %25'i oranında kar elde ettiği kabul edilerek maddi tazminat hesabı yapılmış, davalı vekilince bu rapora karşı ileri

556 sayılı KHK md.65 uyarınca maddi tazminat davası esnasında markanın kullanılması yoluyla yoksun kalınan kazancın tespiti için tecavüz edenden gerekli belgeleri vermesi istenebilir. Talebin muhatabı, madde metninde markanın taklidinden bahsedildiği için markayı taklit eden veya taklit olduğunu bilen ya da bilebilecek durumda olan kişilerdir.<sup>78</sup> Doktrinde maddenin başlığı ile içeriği arasında bir uyumsuzluk olduğu ileri sürülmüştür. Buna göre, maddede tecavüzü kanıtlayan belgelerin neler olacağı düzenlenmemiştir. Marka sahibi tarafından maddi tazminat davasında yoksun kalınan kazancın hesaplanması adına istenebilecek her türlü delilin md.65 kapsamında olduğu kabul edilmektedir.<sup>79</sup> Bu deliller, tecavüz edenin kendi cirosunu belirlemeye yönelik olduğundan bent b'deki yöntemle göre kazancın hesaplanmasında işe yarayacaktır. Buna karşın Tekinalp<sup>80</sup>, 65. maddeye dayanarak yoksun kalınan kazancın hesaplanamayacağını ileri sürmektedir. Yazar, bu hesaplama

sürülen esaslı itirazları değerlendirilmemiştir. Bu durum karşısında mahkemece, davalının bilirkişi raporuna karşı yaptığı esaslı itirazların değerlendirilmesi, özellikle bir şirket olan davalının bilanço ve defter kayıtlarına göre 1999 yılında ne kadar kar elde ettiğini gösterdiğinin tespit edilmesi ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken...' Y. 11.HD, E.2005/2840, K.2005/2522, T. 13.03.2006, www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 30.05.2014).

78 Arkan, Marka, C.II, s. 247, Tekinalp, s. 503, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1168.

79 Arkan, Marka, C.II, s. 248, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1169.

80 Tekinalp, s. 504.

yönteminin kimsenin kendi aleyhine delil getiremeyeceği ilkesine istisna teşkil ettiğini savunmaktadır. Hesaplama yöntemi için gereken belgelerin tazminat davasının açılma koşulları olduğu zaman talep edilebileceği kabul edilir. Bu talep hakkı, kural olarak marka sahibine aittir, ancak md.73 uyarınca lisans sahibinin dava açma hakkının varlığı halinde bu talep hakkına da sahip olur. Markaya konu olan ürünün tüketicisinin ise böyle bir talep hakkı yoktur.<sup>81</sup>

#### **D. VARSAYIMSAL LİSANS BEDELİNİN BELİRLENMESİ**

Marka sahibinin tecavüz edenle arasında söz konusu markaya ilişkin bir lisans sözleşmesi yapılmış ve bu çerçevede hukuka uygun bir şekilde marka kullanılmış olsaydı, ödenmesi gereken lisans bedeline göre yoksun kalınan kazanç hesaplanır. Bu hesaplama yöntemi, doktrinde 'lisans örnekleme' olarak adlandırılır.<sup>82</sup>

556 sayılı KHK md.66/ a bendindeki ilk yöntem, marka sahibinin muhtemel gelirlerinin ispatlanmasının güçlüğü; b bendindeki ikinci yöntem ise, davalı tecavüz edenin ticari kayıt ve defterlerine olan güvensizlik nedeniyle uygulamada yoksun kalınan kazancın

hesaplanmasını zorlaştırmaktadır.<sup>83</sup> Bu nedenle c bendinde, üçüncü yöntem olarak bir götürü tazminat hali mevcuttur. Varsayımsal bir lisans sözleşmesi ile belirlenebilecek bir lisans bedeli üzerinden yoksun kalınan kazanç hesaplanmaktadır.<sup>84</sup> Götürü tazminat özelliğine sahip olan varsayımsal lisans bedelinin belirlenmesi, marka sahibine bir ispat kolaylığı sağlamaktadır. Zararın tam miktarını ispatlama zorunluluğu olmamakla birlikte, zararın varlığının ve miktarının tespitine yarayacak belgelerin mahkemeye ibraz edilmesi gerekir.<sup>85</sup>

İsviçre hukukunda, belirlenecek miktarın hakkaniyet ilkesi çerçevesinde tecavüz edeni mevcut iyiniyetli bir lisans alandan daha kötü bir duruma sokmaması gerektiği, davalının cirosunun esas alınarak bu miktarın belirlenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.<sup>86</sup> Esas olarak bu hesaplama yöntemi için bir emsal araştırmasının yapılması ve objektif bir lisans bedelinin belirlenmesi gerekmektedir.<sup>87</sup> Davacının verdiği mevcut lisanslardan elde ettiği lisans bedeli, yoksun kalınan kazancın belirlenmesi için önem arz etmektedir. Bu noktada markanın tanınmış-

83 Arkan, Marka, C.II, s. 245, Oytaç, s. 322, Gönen, s. 77.

84 Tekinalp, s. 502.

85 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1175, Gönen, s. 78.

86 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1174, dn. 19'da belirtilen Alain Killias, s. 93 vd.

87 Tekinalp, s. 502, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1174.

81 Arkan, Marka, C.II, s. 248.

82 Tekinalp, s. 502, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1174.

lık düzeyi, ekonomik değeri, verilen lisans sayısı, türü, lisansların inhisari olup olmadığı gibi birçok etken dikkate alınmalıdır.<sup>88</sup> Yasaman'ın 2003 tarihli bir bilirkişi raporunda bu konu, şu şekilde açıklanmıştır<sup>89</sup>; 'Davacı tazminat olarak markanın lisans verilmesi halinde elde edilecek bedeli istemektedir... Bir markanın değerinin saptanması, işletmenin bütünü ile değerlendirilmesi sonucu bulunabilen bir olgudur. Bu değerlendirmede, markanın konulduğu ürünün cirosu, satış miktarları, müşteri çevresi, bu markanın yapılanması için harcanan meblağlar, bu marka ile ilgili reklam harcamaları ve promosyonlar gibi unsurların göz önünde tutulması ve markanın değerinin bulunması gerekir. Bunun bulunması ile markanın kiralanması (lisans verilmesi) halinde lisans ücretinin hesaplanması mümkün hale gelebilir.'

Yoksun kalınan kazancın lisans örneksesi yoluyla istenmesi, tecavüz edenin markayı kalitesiz bir mal üzerinde kullanması sonucu oluşan itibar zedelenmesinden doğan itibar

88 Tekinalp, s. 503, Arkan, Marka, C.II, s. 245. Ayrıca Yargıtay, güncel bir kararında varsayımsal lisans bedeli belirlenirken, hak sahibi davacının cirosunun yanında marka hakkına tecavüz eden davalının cirosu, marka tarafından ayırt edilen ürünün satış kapasitesi gibi verilerin de kullanılması gerektiğini belirtmiştir. İlgili karar için bkz. ' Y. 11.HD, E.2011/8982, K.2013/12375, T. 13.06.2013. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 01.06.2014).

89 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Beta Yayınları, 2. Bası, İstanbul 2004, s.125.

tazminatının istenmesine engel değildir.<sup>90</sup> Ayrıca marka sahibi veya şartları varsa lisans sahibi, lisans örneksesi yoluyla yoksun kalınan kazancın hesaplanmasını talep ettiğinde mahkeme, bunun dışında bir yöntemle kazancı hesaplayamaz.<sup>91</sup>

90 Arkan, Marka, C.II, s. 248, Oytaç, s. 322.

91 Bu konu ile ilgili bir kararında Yargıtay, davayı şu şekilde karara bağlamıştır; 'Dava, davacının işletme adı ve tescilli markasına davalının tecavüzünün ve haksız kullanımının tespiti ve ref'i ile tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde yoksun kalınan kazanç miktarını talep etmiş olup, yargılama sırasında bu talebini, 556 Sayılı Markalar Kanunu uyarınca lisans devir sözleşmesi yapılsaydı alması gereken miktar olarak açıklamıştır. Mahkemece bu konuda yaptırılan bilirkişi incelemesinde davalının ticari defterleri incelenerek elde etmesi muhtemel kazançta göre davacının alması gereken tazminat miktarı saptanmış ve mahkemece de bu miktara hükmedilmiş ise de, davacının talebi bu şekilde bir tazminat istemini kapsamamış bulunmasına göre davacının talebi doğrultusunda delilleri toplanarak ve gerektiği taktirde B.K.nun 43. maddesine uygun olarak tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde talep dışına çıkılarak tazminat belirlenmesi doğru görülmemiştir.' Y. 11.HD, E.2003/9339, K.2004/3478, T. 05.04.2004. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 30.05.2014).

## **E. ZARARIN BEDEL OLARAK BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR**

556 sayılı KHK md.66/ f.son'da maddi tazminat davasında yoksun kalınan kazanca ilişkin hangi yöntem seçilirse seçilsin, zararın bedel olarak belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlar sayılmıştır. Söz konusu maddede sayılan bu unsurlar sınırlı sayıda değildir.<sup>92</sup>

Markanın ekonomik önemi, markanın geçerlilik süresi, markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi, dikkate alınması gereken etkenler arasındadır. Markanın geçerlilik süresi, geleceğe yönelik bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Yoksun kalınan kazancın tecavüz fiilinin olduğu dönem içinde söz konusu olduğundan markanın geçerlilik süresinin ele alınmasının isabetli olup olmadığı tartışmalıdır.<sup>93</sup> İsviçre hukukunda marka hakkına tecavüz eden ürünün piyasaya çıkması ile birlikte marka sahibinin ürünü ile benzerlik bir yana, rekabette bulunması da yoksun kalınan kazancın tazminata esas teşkil etmesi için aranan bir koşuldur.<sup>94</sup>

92 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1175, Meran, s. 242.

93 Markanın geçerlilik süresinin zararın bedel olarak belirlenmesinde göz önünde tutulmasının isabetli olmadığı yönünde bkz. Arkan, Marka, C.II, s. 245, dn. 58, Gönen, s. 81. Karşı görüş için bkz. Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961, s. 501, Meran, s. 242.

94 Tekinalp, s. 501, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/

Bunlar dışında bir diğer önemli etken ise, denkleştirilmedir. Marka hakkına tecavüz teşkil eden eylemler, zarar görenin bu eylemler olmasaydı yapmak zorunda kalacağı harcamalardan tasarruf etmesini sağlıyorsa, bu masraflar denkleştirme ilkesine göre tazminattan düşürülür.<sup>95</sup> Buna örnek olarak, tecavüz eden ile yapılacak olan lisans sözleşmesinin yapılması için gereken masraflar verilebilir.

## **V. YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRIMI**

556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK md.67'ye göre, 'Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) veya (c) bentlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün satışında markanın ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatine vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.

Markanın ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olduğunun anlaşılması gerekir.'

Yusufoğlu/ Yüksel, s. 1175, dn. 27'de belirtilen Alain Killias, s. 93.

95 Eren, s. 729, Oğuzman/ Öz, C.II s. 87.

Mahkeme, yoksun kalınan kazancın talebine ilişkin ürünün piyasadaki satışında markanın ekonomik değerinin önem arz etmesi durumunda yoksun kalınan kazançta md.67 uyarınca makul bir pay daha eklenmesine karar verebilir.<sup>96</sup> Ürünün satımında markanın ekonomik değerinin önemli bir payı olduğunun tespiti bilirkişilerce yapılmalıdır.<sup>97</sup> KHK md.66 ile md.67 arasındaki fark, markanın ekonomik gücüne atfedilen önemden kaynaklanmaktadır. KHK md.67, markanın ürün için bir 'çekim gücü' haline geldiği durumlarda hesaplanan yoksun kalınan kazanç miktarında arttırma yapılabileceğini düzenlemektedir. Bu çekim gücü, uygulamada çoğunlukla tanınmış markalar için söz konusu olacaktır.<sup>98</sup> Ancak karşıt görüşteki Arkan'a

göre<sup>99</sup>, md.66/ f.son'da markanın ekonomik önemi kriteri yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında zaten dikkate alınacağı için, md.67'nin uygulanmasıyla mükerrer bir hesaplama söz konusu olacaktır. Markanın ekonomik önemi somut olayda ürünün satışında büyük bir etken ise, yoksun kalınan karın hesaplanması sırasında belirlenecek bedelin bu ölçüde yüksek olması gerekecektir. Dolayısıyla Arkan, md.67 hükmünün gereksiz olduğunu, belirlenecek bedelde ayrıca bir artırımın yapılmaması gerektiğini savunmaktadır. Bizim görüşümüze göre, KHK md.66'nın son fıkrasında belirtilen 'markanın ekonomik önemi' kriteri maddi zarar kalemi belirlenirken dikkate alınacak unsurlardan sadece birisidir. KHK md.67 ise, özellikle dünya çapında piyasa payının artmasında ürünün üzerindeki markanın önemli bir rolü olduğu durumlar için getirilmiştir. Özellikle ikinci fıkraya göre 'ilgili ürüne olan talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olması'nın aranması, dünyaca tanınan markaların bu madde kapsamında değerlendirilmesini gerektirir. Doktrinde her ne kadar mükerrer bir hesaplama söz konusu olacağı ileri sürülse de, kanımızca md.66/ f.son ile md. 67'de belirtilen 'markanın ekonomik gücü' kriteri uygulamada farklı anlamlar ka-

96 Tekinalp, s. 503, Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1180, Gönen, s. 85.

97 Tekinalp, s. 502-503, Oytaç, s. 324, Meran, s. 242. Yargıtay'ın bir kararında şu şekilde karar verilmiştir; 'Her ne kadar davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde ve maddi tazminat talebinin açıklandığı 3.8.2009 tarihli dilekçede, 556 Sayılı KHK'nin 67. maddesine dayalı bir talepte bulunulmamışsa da, 16.10.2009 tarihli dilekçede, mahkemece görüşüne başvurulmuş 30.9.2009 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen ilkelere göre tespit edilecek maddi tazminat miktarına, markanın satış etkisi dikkate alınarak uygun bir tazminatın daha eklenmesi istenmiştir... Ancak hem mahkemece alınan ek bilirkişi raporunda hem de karar yerinde bu konuda bir değerlendirme yapılmamıştır... Bu durum karşısında mahkemece, davacı vekiline 556 Sayılı KHK'nin 67. maddesine dayalı tazminat talebi konusunda miktar belirtmesi ve bu talebini harçlandırmaması için makul bir süre verilip, davacı vekilinin anılan talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu sebeple davacı yararına...' Y. 11. HD, E. 2011/10647, K. 2013/13617, T. 27.06.2013. www.kazanci.com.tr (Son Erişim Tarihi: 01.06.2014).

98 Arkan, Marka, C.II, s. 246, Dirikkan, s. 308,

Gönen, s. 86.

99 Arkan, Marka, C.II, s. 246, Arkan, Ticari İşletme, s. 305.

zanmaktadır. KHK md. 67 ve md.66/ f.son hükümleri arasında ileri sürülebilecek bu benzerlik, söz konusu düzenlemelerin lafzi yorumundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle md.67 hükmü, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında hak sahibine dürüstlük kuralına aykırı bir menfaat sağlamamakta, hakkı ihlal edilen markanın tanınırlığının yerel değil, uluslararası alanda olması ve kendi ürün piyasası içinde dünya çapında en fazla pazar payına sahip olması durumunda tecavüz fiilinin daha ağır bir şekilde cezalandırılmasına imkan vermektedir.

Bu şekilde yoksun kalınan kazanç miktarının arttırılması halinde bilirkişice belirlenmiş zarar miktarı esas alınacaktır. Ancak yoksun kalınan kazancın arttırılması sonucu, tazminat miktarı, uğranılan zarar miktarını aşacaktır.<sup>100</sup> Bu nedenle, burada bir 'özel hukuk cezası' olduğu kabul edilmektedir.<sup>101</sup>

100 Yasaman/ Altay/ Ayoğlu/ Yusufoglu/ Yüksel, s. 1181.

101 Oğuzman/ Öz, C.II, s. 84, dn. 250. Ayrıca haksız rekabete ilişkin açılan maddi tazminat davasında yoksun kalınan kazanç talebinin 'medeni ceza' özelliğinin olduğuna ilişkin bkz. Cengiz, s. 158.

## SONUÇ

Fikri ve sınai hakların ihlali halinde hak sahibi açacağı maddi tazminat, eserden doğan bir hak söz konusuysa kazancın iadesi davalarıyla hakka tecavüz teşkil eden fiilden uğradığı zararı ihlal eden kişiden talep edebilir. Hak sahibinin maddi zararı kapsamında iki temel zarar kaleminden bahsetmekteyiz. Bunlar fiili zarar ve yoksun kalınan kazançtır. Fiili zararın varlığının ispatı ve miktar olarak belirlenmesi, yoksun kalınan kazançta göre çok daha kolaydır. Yoksun kalınan kazancın mahkemece tespit edilebilmesi için fikri mülkiyete ilişkin mevzuatlarda sınırlı olarak sayılan üç hesaplama yöntemi getirilmiştir. Bu hesaplama yöntemleri şu şekilde sıralanabilir; hak sahibinin tecavüz edenin haksız rekabeti olmasaydı, markasını kullanma yoluyla elde edebileceği kazancın, tecavüz edenin markayı kullanması yoluyla elde ettiği kazancın ve taraflar arasında farazi bir lisans sözleşmesinden doğan lisans bedelinin belirlenmesi. Bu noktada üçüncü ve son hesaplama yönteminin Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına Yönelik AB Yönergesi'ne dayanarak bir götürü tazminat olduğu kabul edilmektedir.

Marka hakkına tecavüzden doğan hukuki sorumluluk, geniş anlamda haksız fiil, dar anlamda haksız rekabet oluşturmaktadır.

Tescilli markalar bakımından 6098 sayılı TBK md.49 vd. ile TTK md.56 vd. hükümleri 556 sayılı KHK ile birlikte, kümülatif bir uygulama alanı bulurlar. Tescilsiz markalar ise daha avantajlı olan 556 sayılı KHK hükümlerinden değil, TBK ve TTK'daki haksız rekabet hükümlerinden yararlanabilecektir. Ayrıca 556 sayılı KHK dışında yoksun kalınan kazançla ilişkin benzer hükümler, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki KHK md.140, 554 sayılı Endüstriyel tasarımların Korunması Hakkında KHK md.52 ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun md.28'de düzenlenmiştir.

6098 sayılı TBK'nda md.49 vd. hükümlerine göre bir haksız fiil niteliğinde olan fikri ve sınai haklara tecavüz fiilinden doğan sorumluluk, haksız fiil sorumluluğunun doğumu için gereken şartlara bağlıdır. Maddi tazminat davasında yoksun kalınan kazancın istenebilmesi için hukuka aykırı fiil, yani 556 sayılı KHK md.9 ve md.61'de düzenlenen tecavüz fiilleri, hak sahibinin zararı, tecavüz edenin kusuru ve somut olayda zarar ile kusur arasındaki uygun nedensellik bağı olmalıdır.

Davacı, maddi tazminat davasında yoksun kalınan kazancın belirlenmesi için bu hesaplama yöntemlerinden birini seçmek zorundadır. Mahkeme davacının yerine herhangi

bir yöntemi seçemez. Davacının bu seçme hakkı, hukuki nitelik olarak kurucu yenilik doğuran bir haktır. Esasında bu üç hesaplama yönteminin de kendi içinde bazı ispat zorlukları bulunmaktadır. Tecavüz edenin haksız rekabeti olmasaydı, hak sahibinin markasını kullanarak elde edebileceği kazancın belirlenmesi için ürünün cirosundan markanın ekonomik katkısının çıkarılması gerekmektedir. Ancak çoğu zaman, ciroyu belirleyen unsurların birbirinden ayrıtılması davacı açısından ispat zorluğu ortaya çıkaracaktır. İkinci hesaplama yönteminde ise, tecavüz edenin markayı kullanma yoluyla elde ettiği kazancın belirlenmesi, ülke genelindeki kayıt dışı ticaret tarafından engellenmektedir. Mahkemede tecavüz edenin ticari defter ve kayıtları ile bu miktarın belirlenmesi uygulamada güvenilir bir yol olarak görülmemektedir. Bu iki yöntemin zorluklarından dolayı ortaya çıkan varsayımsal lisans bedelinin belirlenmesi yöntemi, piyasada aynı marka, patent vb. için verilen emsal lisans sözleşmelerine dayanmaktadır. Bu noktada objektif bir lisans bedelinin belirlenmesi esastır. Kanımızca, açılacak maddi tazminat davasında bilirkişi raporuyla belirlenecek farazi bir lisans bedelinin yoksun kalınan kazanç kalemi olarak istenmesi uygulamaya yönelik en uygun yöntem olarak gözükmektedir.

Zarar miktarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken unsurlar, markanın veya lisansın ekonomik önemi, markanın veya lisans sözleşmesinin geçerlilik süresi ve markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi olarak sayılabilir. Ek olarak, somut olayda tecavüz fiili olmasaydı, hak sahibinin yapmak zorunda olduğu masraflar varsa, bu masraflar denkleştirmeye tabi olacaktır.

Markanın ekonomik gücü ürün satışında büyük bir paya sahip olması halinde yoksun kalınan kazancın artırımı gündeme gelebilir. Uygulamada yoksun kalınan kazancın artırımı çoğunlukla tanınmış markalar için söz konusu olmaktadır. Ayrıca belirlenen bu miktarın arttırılması ile birlikte tazminat miktarı, davacının uğradığı zarar miktarını aşabilecektir. Bu durumda tanınmış marka hakkına tecavüz halinde 556 sayılı KHK md. 67 hükmü uyarınca özel hukuk cezası getirildiği kabul edilmektedir.



## KAYNAKÇA

- Arkan Sabih, Marka Hukuku, C.II, AÜHF Yayınları, Ankara 1998. (Marka)
- Arkan Sabih, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış Ticari İşletme Hukuku, 19. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü, Ankara 2014. (Ticari İşletme)
- Arkan Sabih, Marka Hakkında Tecavüz Halleri- Anayasa Mahkemesinin 02.03.2004 Tarihli Kararı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erdem Kuntalpe Armağan, C.I, 2004, s. 3-9.
- Buz Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.
- Büyüksağış Erdem, Yeni Sosyo-Ekonomi Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.
- Cengiz Dilek, Türk Hukukunda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkında Tecavüz, BETA Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1995.
- Dirikkan Hanife, Tanınmış Markaların Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
- Ergüne Mehmet Serkan, Olumsuz Zarar, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
- Eren Fikret, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
- Ercoskun Şenol Kübra, Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, 2013, s. 45-61.
- Gönen Coşku, Marka Hakkının İhlalinde Yoksun Kalınan Kazancın Talebi, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011.
- Güleç Sema, Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2008.
- Gürpınar Bünyamin / Oruç Murat, Haksız Rekabette Maddi Tazminatın Hesaplanmasında Yeni Yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Ankara 2009.
- Karahan Sami / Suluk Cahit / Saraç Tahir / Nal Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2013.
- Karahasan Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul 2003.
- Kaya Arslan, Marka Hukuku, Arıkan Yayımevi, İstanbul, 2006.
- Kılıçoğlu M. Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2014. (Borçlar Genel)
- Kılıçoğlu M. Ahmet, Sınai Haklarla Karşılaştırılmalı Fikri Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara 2006. (Fikri Haklar)
- Kocayusufpaşaoğlu Necip / Hatemi Hüseyin / Serozan Rona / Arpacı Abdülkadir, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş-Hukuki İşlem-Sözleşme, C.I, Filiz Kitabevi, 6. Bası, İstanbul 2014.
- Meran Necati, Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2004.
- Nomer Haluk N., Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, Beta Yayınları, İstanbul 1996.
- Oğuz Arzu / Merhacı Selin Özden, Fikri ve Sınai Hakların İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Talepleri, Prof. Dr. Erdal Onar'a Armağan, C.II, Ankara 2013, s. 951- 974.
- Oruç Murat, Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2009.
- Oytaş Kutlu, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Nobel Kitabevi, İstanbul 2002.
- Oğuzman Kemal / Öz Turgut, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel

Özsunay Ergun, '551 sayılı Markalar Kanunu Döneminde Markalara ilişkin Bazı Önemli Sorunlar ve Markaların Korunması Hakkında KHK/556 ile Öngörülen Çözüm ve Yenilikler' İstanbul Ticaret Odası Gümrük Birliği Bilgilendirme Toplantıları-3: Markalar Hukukunun Avrupa Birliğine Uyumu ve Sorunları, İstanbul 1995.

Tandoğan Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961.

Tekinalp Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

Tekinay Selahattin Sulhi / Alkan Sermet / Burcuoğlu Haluk / Altop Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993.

Titik Mustafa, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminat Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara, 1994.

Topuz Murat, İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2011.

Uzunallı Sevilay, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

Yasaman Hamdi / Altay S. Anlam / Ayoğlu Tolga / Yusufoğlu Fulürya / Yüksel Sinan, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK Şerhi, C.II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004.

Yasaman Hamdi, Fikri Haklarda Tazminat İle İlgili Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, Beta Yayınları, İstanbul 2002.

Yasaman Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Beta Yayınları, 2. Bası, İstanbul 2004.

<http://eur-lex.europa.eu>

<http://www.kazanci.com.tr>