

Soru Q203

Ulusal Grup: Türk Ulusal Grubu

Konu: **Ticari Markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığından kaynaklanan zararlar**

Katılımcılar: Muhlise Aydın, Okan Çan, Müge Kurtbeyoğlu, Elvan Şener, Esra Ter,

Tarih: 26 Mart 2008

I) Ülkelerdeki asli hukukun durumu

1) *Gruplar, ulusal hukuklarında ticari markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığının farklı türleri arasında ayırım yapıp yapılmadığı ve bu farklı ihlal, taklitçilik ve korsanlık türleri ile ilgili yükümlülük koşullarının neler olduğunu özetle belirtmeye davet edilmişlerdir.*

Gruplar aynı zamanda, bu çeşitli ticari marka haklarının ihlal türlerinin, ticari marka hak sahibine tedarik edilecek parasal tazminat üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını da belirtmeye davet edilmişlerdir.

Türkiye’de ticari marka haklarının korunmasına ilişkin ulusal kanun yani 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (bundan böyle “556 Sayılı KHK” olarak anılacaktır) ticari markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığının farklı türleri arasında hiçbir ayırım gözetmemektedir. Ticari marka içtihat hukukunda da konuyla ilgili hiçbir açık ve kesin ayırım bulunmamaktadır.

Ticari marka tecavüzünü açıklayan 556 Sayılı KHK’nın 61. Maddesine göre aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır:

- Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak,
- Yukarıda yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
- Marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
- Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

2) *Gruplardan, ticari marka haklarının ihlal edilmesi durumunda tazminatların tespiti için ilgili yargı sistemlerindeki hukuki teorileri bir özet halinde sunmaları istenmektedir.*

Tescilli bir ticari markanın ihlali durumunda:

556 Sayılı KHK’nın 62., 64., 66., 67., 68. Maddelerine göre, hukuki bir ticari marka ihlal davasında temel olarak, maddi zararların, manevi zararların ve ticari markanın tanınmışlığına zarar veren kullanımdan kaynaklanan zararların tazminatı olmak üzere üç çeşit zarardan

bahsetmek mümkündür. 556 Sayılı KHK'nın 62. Maddesinin b fıkrası, hakları tecavüze uğrayan ticari marka sahibi meydana gelen zararlardan dolayı mahkemeden maddi ve manevi tazminat hükmü için talepte bulunabilir. Maddi zararlar, tecavüzden kaynaklanan mevcut/fiili zararı ve gelir kaybını kapsayacaktır. 556 Sayılı KHK'nın 67. Maddesine göre, ticari markanın ürünün ekonomik değerine büyük oranda katkı sağladığının mahkeme tarafından hükmedilmesi durumunda, mahkeme makul bir ekstra meblağı ekleme yetkisine sahip olduğu için tecavüzden kaynaklanan dolaylı zararların talep edilmesi mümkündür.

Aynı KHK'nın 68. Maddesi, marka hakkına tecavüz eden tarafından ticari markanın uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda markanın itibarının zarar görmesi halinde marka sahibine, ek tazminat talep etme hakkı vermektedir.

Tescilli olmayan ticari markaların ihlali durumunda:

Herhangi bir tescil koruması olmadan kullanılan ticari markalar, Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümlerine göre korunabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 58. Maddesi, bu durumlarda manevi ve maddi tazminat talep etme hakkını vermektedir.

Gerek tescilli gerekse tescilsiz bir ticari markaya tecavüz haksız fiil olarak kabul edildiği için, ticari marka hak sahibinin meydana gelen zararlar için Borçlar Hukukunun hükümlerine göre tazminat talebinde bulunması teorik olarak mümkündür.

Yukarıda atıfta bulunulan talepler bir hukuk davası kapsamında yapılabilir. Davalının bir tescilli markayı kullanması durumunda, mahkemenin tazminat kararı vermeyi reddedeceğine dikkat edilmesi de büyük önem arz etmektedir, çünkü yerleşik içtihadı göre, tescilli bir markanın kullanımı marka tecavüzü teşkil etmemektedir ve bu yüzden, tescilin bir mahkeme kararı ile iptal edilmesine kadar hiçbir yükümlülük doğurmayacaktır.

a) Tazminatın tespiti haksız fiil gerekçesine mi ya da eşya hukuku gerekçesine mi yoksa başka gerekçelere mi dayanmaktadır?

Ticari marka ihlaline dayanan tazminat 556 Sayılı KHK'daki belirli hükümler ile öngörüldüğünden, ticari marka hakkının ihlal edilmesinin eşya hukuku ihlali gerekçesine dayandığı düşünülebilir.

Bununla birlikte, ticari marka tecavüzü davalarında yaygın olarak uygulanmamasına rağmen, aynı zamanda bir haksız fiil teşkil eden ticari marka tecavüzü karşısında hak sahibinin Borçlar Kanununun 42. ve 49. Maddelerine dahi dayanılarak maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunduğu dikkat edilmelidir. Bu yüzden, ticari marka tecavüzünden kaynaklanan zararların aynı zamanda teorik olarak bir haksız fiil yönünün bulunduğu da belirtilebilir.

2) Gruplardan, zararların tespit edilmesinde hangi etkenlerin göz önüne alındığı ve bu değerlendirmede ticari marka değerinin nasıl kullanıldığını açıklamaları istenmiştir.

Maddi tazminat talebinde bulunulması için, 556 Sayılı KHK ticari marka sahibine, sadece mevcut zarar karşılığı için değil aynı zamanda tecavüz fiilinin neden olduğu gelir kaybı için de tazminat talep etme hakkını vermektedir.

Davacı, tecavüze uğramış bir ticari markanın, imajının tamir edilmesi için reklam giderleri ya da bir tecavüz sonucunda hak sahibinin ambalajını değiştirmek için yaptığı harcamalar gibi, doktrinde tecavüz fiilinin piyasada neden olduğu zararlar olarak kabul ettiği mevcut zararlar karşılığında tazminat talep etme hakkına sahiptir. Türk Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre

ispat yükü davacı tarafta olduğu için, mahkeme bu tip zararların yazılı delillerle ispatlanıp ispatlanmadığı şartını arayacaktır.

Ticari marka hak sahibi, 556 Sayılı KHK'nın 66. Maddesinde belirtilen aşağıdaki seçeneklerden birine göre, ticari marka haklarının tecavüzünden kaynaklanan gelir kaybı için de talepte bulunabilir:

- i. Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin elde edebileceği muhtemel gelire göre
- ii. Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazançta göre
- iii. Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödeyeceği örnek lisans bedeline göre.

66. Maddeye göre, gelir kaybının hesaplanmasında, mahkeme özellikle, markanın ekonomik değeri, tecavüz fiilinin gerçekleştiği anda marka hakkının geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin verilmemiş lisansların sayısı ve çeşidi gibi benzer etkenleri göz önünde tutmalıdır. Bu hükümde yer alan "gibi benzer etkenler" terimi, doktrinde kabul edildiği gibi, mahkemenin, örneğin ticari markanın yerel ya da uluslararası alanda kullanılıp kullanılmaması, kullanımın kapsamı ve tecavüz fiilinin gerçekleştiği alanı içeren davanın belirli şartları gibi diğer etkenleri de göz önüne alma özgürlüğü olduğunu belirtmektedir.

Aynı zamanda şuna dikkat edilmesi de önemlidir ki, davacı gelir kaybının hesaplanması için yukarıda atıfta bulunulan seçeneklerden (66. Madde) herhangi birini seçmişse, 556 Sayılı KHK'nın 66. Maddesine göre, mahkemenin ticari markanın ürünün ekonomik değerine büyük bir katkı sağladığına kanaat getirilmesi halinde makul bir meblağda bir ek tazminata karar verebilir. Ticari markanın ürünün ekonomik değerine katkısının değerlendirilmesi, sadece, ürün talebinin büyük oranda ticari markadan kaynaklandığının doğrulanması gerekçesine dayandırılmış sayılacaktır.

Ticari marka hak sahibi, markasını ihlal eden tarafın ticari markanın tanınmışlığına zarar veren nitelikteki kullanımından kaynaklanan zararların tazminatını talep edebilir. Ticari markayı ihlal eden tarafın ticari markanın tanınmışlığına zarar veren kullanımın koşullarını, tecavüze uğrayan ticari markanın tanınmışlığını ve bu tanınmışlık yoluyla piyasada kazandığı itibarı birlikte göz önüne alacaktır. Bu türden bir tazminat talebi manevi tazminat olarak ele alınmaktadır.

Son olarak, manevi tazminat talebinde bulunmak mümkündür. Mahkemenin, bir bilirkişi görüşü/değerlendirmesine bakmadan manevi tazminat miktarı üzerinde karar vermesi tamamen kendi takdirindedir. Mahkemeler, markayı ihlal edenin hatası, tecavüzün ticari marka sahibine etkisi, tecavüze uğrayan markanın kullanım kapsamı, dava açılmadan önce, hak sahibinin uyarılarına rağmen ticari markanın ihlal eden tarafından ısrarla ve sık sık kullanılması gibi her bir davanın kendine özgü koşullarını göz önüne alacaktır. Bir Yargıtay kararında (Yargıtay 11. Dairesi, 06.02.2001, Esas No.2000/9741, Karar No. 2001/88), Yargıtay, manevi tazminatın tespit edilmesi için, tecavüzün, ticari markanın piyasada meydana getirdiği imaj üzerindeki etkisini göz önüne almıştır.

- a) *Mahkemeler, bir markanın ne kadar güçlü olduğunu hem markanın kendisinden doğan ayırt edicilik hem de kullanım ve tanıtım vasıtasıyla edinmiş olduğu popülerliği bakımından değerlendiriyor mu?*

Markanın kendisinden doğan ayırt edicilik tek başına, tazminatın tespit edilmesinde bir kriter teşkil etmemektedir. Kullanım ve tanıtım yoluyla popülerlik kazanmış olan ticari markanın

belirli bir süre boyunca yoğun reklamlar vasıtasıyla kamu nezdinde tanınmışlık kazanan, bir ticari markaya atıfta bulunduğunu varsayarsak, grubumuz, bu şekilde kısa vadeli bir popülerlik ile kazanılmış ayırt ediciliğin mahkeme tarafından göz önüne alınabileceğine inanmaktadır.

b) *Mahkemeler, ticari marka hak sahibinin ticari markasına tanınmışlık kazandırmak için yaptığı yatırımı göz önüne alıyor mu?*

Madde 3/a'da atıfta bulunulduğu gibi, ekonomik değer mahkeme tarafından göz önüne alınan kriterlerden biridir.

c) *Mahkemeler, tecavüz fiilinin ticari marka hak sahibinin karlılığı üzerinde ne gibi doğrudan bir etkiye sahip olduğunu göz önüne alıyor mu? Alıyorsa, nasıl?*

556 Sayılı KHK'nın 66. Maddesine göre, ticari marka hak sahibinin gelir kaybının, diğer seçeneklerin yanı sıra, ihlal eden tarafın rekabeti mevcut olmasaydı ticari marka hak sahibinin yapacağı olası kara göre hesaplanması istenebilir. Böyle bir durumda, genellikle, mahkeme tarafından atanacak olan bilirkişi kurulu tarafından incelenmek ve değerlendirilmek üzere ticari marka hak sahibinden, resmi ticari ve muhasebe kayıtlarını ibraz etmesi ve bu şekilde gelir kaybını kanıtlaması istenir.

Bununla birlikte, ticari marka hak sahibi, özellikle tecavüz ve gelir kaybı arasındaki nedensellik bağı konusundaki ispat sorunları nedeniyle olası gelir kaybını hesaplama gücünün çekişebilir.

d) *Mahkemeler fiyat erozyonunu hesaba katarlar mı? Katarlarsa, nasıl?*

Mahkemeler doğrudan fiyat erozyonunu hesaba katmazlar. Ancak, bu durum, ihlal eden tarafın rekabeti mevcut olmasaydı, ticari marka hak sahibinin kazanacağı olası gelirin hesaplanması seçeneğine göre kriter olarak değerlendirilebilir. Uygulamada, ticari marka hak sahipleri, ihlal eden tarafın ticari markanın kullanımından kaynaklanan gelir kaybını talep etme eğilimindedir, çünkü bu seçenek, ihlal eden tarafın kayıtlarının taklit edilen ürünlerin üretim ve/veya satışını doğru ve eksiksiz olarak yansıtması şartıyla, mahkeme emriyle ihlal eden tarafın ticari ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi olanağını sağlar ve zararın davacı lehine kanıtlanmasında bir avantaj teşkil eder.

e) *Mahkemeler, mevcut kayıp satışlar (örneğin, ihlal eden tarafın rekabeti mevcut olmasaydı ticari marka hak sahibinin yapacağı olası satış) ve ihlal eden tarafın yaptığı tüm satışlar arasında ayırım yapar mı? Yaparsa, hangi satış önemlidir?*

Yukarıda madde (3)'te atıfta bulunulduğu gibi, mahkeme, gerçekleştirilmemiş satışlar ile ihlal eden tarafın yaptığı satışlar arasında ayırım yapabilir. Ticari marka hak sahibi mahkemeden kendisi tarafından gerçekleştirilememiş satışları ya da ihlal eden tarafından yapılan satışları göz önüne almasını açıkça istemelidir yoksa mahkeme bu şekilde bir ayırımı resen yapmaz.

f) *Mahkemeler paralel ithalata farklı mı muamele eder? Öyleyse, bu farklılığın hukuki dayanağı nedir?*

556 Sayılı KHK'nın 13 Maddesi bir ticari marka hakkından doğan hakların tüketilmesine atıfta bulunmakta ve aşağıdakileri ön görmektedir:

Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın ihlalini teşkil etmez.

Marka sahibinin, birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır.

556 Sayılı KHK’nın ifadesi, hakların ulusal tüketimine atıfta bulunmaktadır ancak Yargıtay uluslararası tükenmeyi de düzenlemek için 556 Sayılı KHK’nın 13. Maddesini yorumlayan ve uygulayan kurallar da koymuştur. Bu yüzden, hükmün kelimesi kelimesine anlamı ve Yargıtayın içtihatı arasındaki muhalefeti göz önüne alarak, hakların tükenmesi ile ilgili olarak tutarlı ve yerleşik bir uygulamadan bahsetmek zordur.

Diğer yandan, paralel ithalatın desteklediği zararların tazminatıyla ilgili olarak hiçbir belirli hüküm bulunmamaktadır ancak Türk Grubu, ticari marka ihlaliyle ilgili hükümlerin, mahkemenin ticari marka hak sahibinin paralel ithalat iddiası için dayanak istediği davalara benzer şekilde uygulanabileceğine inanmaktadır.

4) *Tazminatın ticari marka hak sahibinin yoksun kalınan karına göre ya da tecavülden kaynaklanan kar miktarlarına bakılarak hesaplanması durumunda:*

a) *Temel prensipler nelerdir?*

Temel prensipler 556 Sayılı KHK’nın 66, 67 ve 68. Maddelerinde belirtilmiştir. Yukarıdaki madde (3)’te atıfta bulunulduğu gibi, 66. Madde’ye göre marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili gelir kaybının değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesaplanır:

- a. Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin elde edebileceği muhtemel gelire göre;
- b. Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazançta göre ;
- c. Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödeyeceği lisans bedeline göre.

Mahkeme, davacı tarafından seçilen seçeneğe göre tazminat kararı verecektir, çünkü mahkeme yukarıda belirtilen seçeneklerin hiçbirini resen tespit etmez. Bununla birlikte, Yargıtayın içtihat hukukuna göre (Yargıtay 11. Dairesi 07.03.2002, Esas No. 2001/10185 Karar No. 2002/2000) mahkeme, dava dilekçesinde bu şekilde bir ifadenin yer almaması halinde gelir kaybının hesaplanması için hangi seçeneğin seçileceğini açıklamasını ya da görüş bildirmesini davacıdan isteyebilir. Yaşanan zararı kanıtlamak için ispat yükümlülüğü ticari marka sabine aittir.

Türkiye’de kullanılmasına rağmen, ticari marka tescilli değilse, Türk Ticaret Kanununun 58. Maddesine göre, elde edilen menfaatin iadesi haksız rekabet hükümlerine dayanılarak talep edilebilir.

b) *Kar nasıl tanımlanır ve nasıl hesaplanır?*

Mahkemeler, maddi tazminatların hesaplanması için genellikle bir bilirkişi kurulu atar.

İhlal eden tarafın rekabeti mevcut olmasaydı ticari marka hak sahibinin kazanacağı olası gelirin ispatlanması için (Madde 66/a); mahkeme, ticari marka hak sahibinden ticari ve muhasebe kayıtlarını ve gelir kaybını tespit etmek için mevcut tüm diğer kanıtları isteyecektir. Ticari marka hak sahibinin gelir kaybı ihlal eden tarafın rekabetinden kaynaklanıyorsa ya da başka bir deyişle, gelir kaybı ve ihlal arasında bir nedensellik bağı var ise, mahkeme bu seçenek itibarıyla tazminat kararı verebilir. Ancak, ticari marka hak sahibinin gelir kaybı çok sayıda nedenden kaynaklanmış olabileceğinden ve nedensellik bağına kanıtlamak zor olabileceğinden bu şekilde bir seçeneğe dayanılarak bir hesaplama yapılmasının istenmesi zordur.

İhlal eden tarafın, ticari markayı kullanımıyla elde ettiği kazancı ispatlamak için; (Madde 66/b); mahkeme, ihlal eden tarafın ticari markayı kullanımıyla elde ettiği kazancı tespit etmek için ihlal eden tarafın ticari ve muhasebe kayıtlarının ibraz edilmesini isteyecektir. Bu seçenek, ticari marka hak sahibinin, ihlal eden tarafın ticari ve muhasebe kayıtları vasıtasıyla mahkemeye kanıt tedarik etmesi için bir avantaj sağlar ancak aynı zamanda, ihlal eden tarafın uygunsuz biçimde güncellenmiş kayıtları nedeniyle bir dezavantaj içerir ki çoğu durumda bu kayıtlarda ihlal edilen markadan bahsedilmez.

Ticari marka hakkını ihlal eden tarafın, ticari markayı yasal bir lisans sözleşmesi altında kullansaydı, ödenecek olan bir lisans ücretine göre geliri kanıtlamak için; ticari marka hak sahibi, ticari marka için üçüncü şahıslarla yapılan örnek lisans anlaşmalarını mahkemeye sunabilir.

c) Ticari marka hak sahibine ve herhangi bir lisans alana atfolunan kar payları nelerdir?

556 Sayılı KHK'nın hükümlerine göre, lisans alan, özel koşullar altında bir davacı gibi hareket etme yetkisine sahiptir: Kanun Hükmünde Kararnamenin 73. Maddesine göre, anlaşmada aksi belirtilmediği takdirde inhisari bir lisansın sahibi, ticari marka haklarının ihlal edilmesi durumunda, ticari markanın hak sahibine mümkün kılınan her türlü hukuki işlemleri kendi adına başlatabilir.

İnhisari olmayan lisans sahipleri, doğrudan yasal işlem başlatma hakkına sahip değildir. İhlal durumunda, inhisari olmayan lisans sahibi, bir noter vasıtasıyla, ticari marka hak sahibine bu işlemleri gerektiği gibi başlatması için bildirimde bulunabilir. Ticari marka hak sahibinin işlemleri başlatmayı reddetmesi ya da bildirim almasından itibaren üç ay içinde işlemleri başlatmaması durumunda, inhisari olmayan lisans sahibi hukuki işlem başlatma hakkına sahip olacaktır.

Grubun bilgileri dahilinde, bu konuda bir içtihat hukuku mevcut değildir. Bununla birlikte, hem ticari marka hak sahibinin hem de lisans alanın aynı tecavüz davalarında ortak davacılar olduğunu varsayarak, mahkeme, lisans bölgesi ve lisans anlaşmasına göre mevcut zarar gibi belirli lisans koşullarını göz önüne alacaktır.

d) Karın paylaşılmasında ticari markanın gücü rol oynar mı?

Bu konuda ne bir hüküm ne de geçmiş bir mahkeme kararı mevcuttur..

5) Maddi tazminatın bir lisans ücreti bazında hesaplanması durumunda,

a) Lisans ücreti nasıl belirlenir?

Yukarıda madde (4/b)'de belirtildiği gibi, ticari marka hak sahibi, ticari marka için üçüncü şahıslarla imzalanmış örnek lisans anlaşmalarını mahkemeye ibraz edebilir.

b) *Mahkemeler, söz konusu markanın lisans için uygun olan ya da olmuş bir marka olup olmadığını göz önüne alır mı? Alırsa, mahkemenin analizi üzerindeki etkisi nasıl olur?*

556 Sayılı KHK'nın 66. Maddesi, tecavüz edilen markayla ilgili olarak verilmemiş lisans sayısının da tazminatların hesaplanmasında göz önüne alınacağını ön görmektedir. Bu noktada yeterli bir hukuk içtihatı mevcut olmamasına rağmen, grup, mevcut hükümlerin mahkemenin bu konuyu sorgulamasına engel olmadığına inanmaktadır.

6) *Gruplardan, ticari marka ihlaline neden olan yasadışı faaliyetler ile ilgili olarak parasal tazminatın seviyesini değerlendirmek amacıyla idari ya da yargısal işlemlerde ticari marka hak sahibi tarafından ne tür bilgilerin elde edilebileceğini özetlemeleri istenmektedir.*

Türk Ticari Marka Kanunu ve Usul Hukukuna göre, ticari marka ihlaline neden olan yasadışı faaliyetler ile ilgili olarak maddi tazminatın seviyesini değerlendirmek amacıyla işlemlerde ticari marka hak sahibi tarafından bilgi edinilmesinin üç temel yolundan bahsetmek mümkündür.

556 Sayılı KHK'nın 65. Maddesine göre, ticari marka hak sahibi, ihlal eden kişiden, tecavüzden kaynaklanan zararların hesaplanması amacıyla, ticari markanın kullanımı hakkında belgeler sunmasını isteme hakkına sahiptir.

Diğer yandan, ticari marka hak sahibi, tecavüzle ilgili kanıtı ve gerçekleri tespit etmek için özel bir dava da açabilir. Kanıt ve gerçeklerin tespit edilmesi için açılan dava, bir tespit davası ve tek taraflı bir dava olup (mahkemenin işlemlerin tek taraflı olarak yürütülmesini kabul etmesi halinde) 556 Sayılı KHK'nın 75. Maddesinde ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde bir dava açarak, ticari marka hak sahibi, bir ihlal durumunun mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla, ihlal eden tarafa önceden bildirimde bulunmaksızın hakim ile birlikte ihlal eden tarafın tesis/mülkünün araştırılmasını talep edebilir. Mahkeme gerçekleri ve kanıtların tespit edilmesi için, ticari marka ihlalinin mevcut olmasıyla ilgili bir rapor hazırlayacak olan bir bilirkişi ya da bir bilirkişi kurulu atayabilir. Lehte bir bilirkişi raporu gelmesi, zararlar için tazminat talebinde bulunulabilecek olan asıl hukuki kovuşturmada davacı lehine kanıt teşkil edebilir.

Son olarak, yargısal işlemler esnasında, ticari marka hak sahibi mahkemeden, davalının tecavüz faaliyetleri ile ilgili bilgi tedarik etmeleri için ilgili mercileri soruşturmasını talep edebilir. Örneğin, mahkeme, davalı tarafından yürütülen işlemler ve tecavüz edilen ürünlerin ihracat ya da ithalat miktarları hakkında gümrük mercilerini soruşturabilir.

7) *Ticari marka hak sahibi tarafından maruz kalınan tecavüz nedeniyle yaşanan haksız zararlardan biri de ticari markaya tanınmışlık bakımından verilen zarardır (kullanım hakkı hariç). Gruplardan bu türden bir haksız zararın Mahkemeler tarafından göz önüne alınıp alınmaması ve değerlendirmelerinde hangi etkenlerin kullanıldığı ile ilgili bilgi vermeleri istenmektedir.*

Türkiye'deki Mahkemeler, ticari markanın kötüye kullanımı ve uygunsuz kullanımı söz konusuysa, tanınmışlık bakımından verilen zararları hesaba katmaktadır. 556 Sayılı KHK'nın 68. Maddesinin hükümlerine uygun olarak, ticari marka hak sahibi, ticari markanın itibarına zarar verecek şekilde ihlal eden tarafın ticari markayı kötüye kullanmasından kaynaklanan zararlar için ayrıca tazminat talep edebilir. Doktrinde bu türden tazminatlara "itibar tazminatı" adı verilmesine rağmen, Kanuna göre "itibar tazminatı", "manevi tazminat" haricinde ayrıca talep edilebilir ve uygulamada buna, "manevi tazminatların" bir bölümü olarak muamele edilir.

İtibar tazminatlarının manevi tazminatların bir bölümü olarak değerlendirilmesi esnasında mahkemeler aşağıdakileri göz önüne alırlar:

- * ticari markanın kötüye kullanımı ve uygunsuz şekilde kullanımı (örneğin ticari markanın düşük kaliteli ürünler üzerinde kullanılması)
- * Türk Patent Enstitüsü ticari markayı Türkiye’de tanınmış bir marka olarak duyurup duyurmadığı,
- * itibara verilen zararın karşı tarafın fakirleşmesine neden olup olmadığı

Yukarıdaki hususların değerlendirilmesi için Davacı ticari ve muhasebe kayıtlarını, son Yıllık Raporlarını, reklam giderlerini ve ürün fiyatlarını gösteren belgeleri ve varsa bir ticari marka değeri raporunu ibra edebilir.

8) *Gruplardan, aynı zamanda, tazminatların ve/veya kar hesabının değerlendirilmesinde (ürünlerin ticari marka hak sahibinin kendisi tarafından ya da hak sahibinin rızası olmadan markalanması durumunda) bir ticari marka hakkının ihlal edilmesinin manevi/kasti unsurunun ve özellikle de taklitçilik faaliyetlerinden kazanç elde etme niyetinin göz önüne alınıp alınmadığının belirtilmesi istenmiştir. Göz önüne alınması halinde,,*

a) *Sonuçları nelerdir?*

Evet, Türk Hukuk Sistemine göre, zararların değerlendirilmesiyle ilgili olarak bir ticari marka hakkının ihlal edilmesinin kasti unsuru da dikkate alınmaktadır. Madde 64/1’e uygun olarak “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.”

556 Sayılı KHK’nın 64. Maddesinin birinci fıkrasına göre, taklitçilik söz konusu olduğunda, kabahatin ispatı tazminat talebi için bir koşul teşkil etmez. Bunun nedeni, taklitçilikte kasti niyetin mevcut sayılmasıdır. Taklit ürünleri üretenlerin yanı sıra bunların kasti olarak ticaretini yapanlar da kasti fiillerinin neden olduğu zararları tazmin etmekle yükümlüdürler.

Bununla birlikte, 556 Sayılı KHK’nın 61. Maddesinin c fıkrasına göre, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak, sadece markanın ihlal edildiğini bilmesi veya bilmesinin gerekli olması şartıyla ticari marka ihlalini teşkil eder.

Bu yüzden Madde 61/c ve Madde 64/1’in birlikte yorumlanması, taklit ürünleri satan, dağıtan veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkararak veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduranların sadece markanın ihlal edildiğini bilmesi veya bilmesinin gerekli olması şartıyla tazminat ile yükümlü oldukları sonucunu vermektedir. Bunun nedeni, bu fiilleri işleyenlerin fiilleri tecavüz teşkil etmezse, bu kişilerin ticari marka tecavüzü nedeniyle tazminatla yükümlü tutulamayacak olmalarıdır. (Lütfen bakınız; Yasaman Marka Hukuk, Cilt II, sayfa 1165; Arkan Marka Hukuku Cilt II, sayfa 242).

556 Sayılı KHK’nın 64. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi (ürünleri mesleklerini icra ettikleri esnada kullanan boyacılar ya da tamirciler gibi), marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesine rağmen tecavüze son vermezse, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Gruplardan ticari markadan haberdar olunmaması ve/veya tecavüzden haberdar olunmaması durumlarının, zararların tespit edilmesinde ya da kazancın hesaplanmasında göz önüne alınıp alınmadığının belirtilmesi istenmiştir.

Bir ticari markadan haberdar olunmaması mazeret olarak kabul edilmez. Bir ticari markayı kullanmadan önce, markanın kullanıma ve/veya tescile müsait olup olmadığının araştırılmasının gerektiği kabul edilmiştir. Aksi bir fiil ihmalkârlık olarak kabul edilir. Türk Hukuk Sisteminde Ticari Marka Sicili kamuya açıktır. Bu yüzden tescil edilmiş bir ticari markadan haberdar olunmaması bir savunma olarak öne sürülemez.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanununa göre, tüccarlar basiretli bir tacir olarak hareket etmekle yükümlüdür. Sonuç olarak, bir ticari markadan haberdar olunmaması basiretli bir tacir olma koşullarına aykırıdır. Aksi bir fiil, ihmalkârlık yoluyla kabahat teşkil eder ve zararların tazmin edilmesiyle sonuçlanır.

Ürünleri kendi profesyonel kullanımları amacıyla elinde bulunduranlar (tamirciler ve boyacılar gibi) tarafından zararların tazmin edilmesi için tecavüzden haberdar olunmaması dikkate alınır. Bu kişiler sadece ticari marka hak sahibi tarafından tecavüzden ve ticari markadan haberdar edilmeleri halinde yükümlü tutulabilirler.

b) Taklitçilik ya da korsanlığın çapı, zararların tespit edilmesini ve/veya kazancın hesaplanmasını etkileyen ilave bir unsur mudur? Öyleyse, sonuçları nelerdir?

556 Sayılı KHK'da bu husus hüküm altına alınmamıştır. Taklitçiliği ya da korsanlığın çapı karın hesaplanmasında göz önüne alınabilir ancak zararların tespit edilmesini ve/veya kazancın hesaplanmasını etkileyen ilave bir unsur değildir.

9) Zararların tespit edilmesi, tecavüzün aynı zamanda, örneğin bir lisans sözleşmesinin ihlal edilmesi gibi bir sözleşme yükümlülüğünün bir ihlalini teşkil etmesi durumunda da aynı prensiplere mi dayanmaktadır?

Tecavüzün bir sözleşme yükümlülüğünün ihlalini teşkil ettiği durumlarda, tazminatla ilgili olarak ticari marka hak sahibi, 556 Sayılı KHK, Borçlar Kanunu ve Sözleşmenin hükümlerinden doğan alternatif taleplere sahip olacaktır. Başka bir deyişle, sözleşme maddeleri ticari marka hak sahibini 556 Sayılı KHK'dan kaynaklanan haklarından yoksun bırakmayacaktır.

Ticari marka hak sahibi, 556 Sayılı KHK'ya uygun olarak talepte bulunmayı seçerse, yukarıda açıklandığı gibi, ticari marka hak sahibi tarafından talep edilebilecek olan maddi zararlar sadece gerçek zararı değil aynı zamanda gelir kaybını da kapsayacaktır. Ticari marka hak sahibi yine de, yoksun kalınan gelirlerin hesaplanması için üç alternatif yöntemden birini seçebilir.

10) Gruplardan, ticari marka haklarının ihlal edilmesi nedeniyle zararların tespit edilmesi ve/veya kazancın hesaplanmasında ticari marka hak sahiplerinin karşılaştığı problemleri ve uygulama güçlüklerini açıklamaları istenmektedir.

Ticari marka tecavüzünden kaynaklanan mevcut zarar ya da yoksun kalınan karın değerlendirilmesi hukuki kovuşturma esnasında Mahkeme tarafından atanan bilirkişiler tarafından yapılır. Bilirkişiler, ihlal eden tarafın ticari ve muhasebe kayıtlarını inceleyerek gelir kaybını hesaplarlar. Ancak Türkiye'de bu hesaplama ile ilgili en önemli zorluk genellikle tecavüz edilen ticari markayı yansıtmayan uygunsuz ve eksik ticari ve muhasebe kayıtlarıdır. Ticari marka hak sahiplerinin gerçek zarar ya da karın değerlendirilmesinde karşılaştıkları başka bir zorluk da, Mahkemelerdeki birikmiş işler nedeniyle mahkeme davalarının çok uzun

sürmesidir. Ticari markaların değerinin hesaplanması için yeterince deneyim sahibi bilirkişilerin az olması da ticari marka sahibinin mevcut zarar ya da yoksun kalınan karın tespit edilmesinde karşılaştıkları başka bir engeldir.

- 11) *Bazı durumlarda, ulusal kanun, ticari marka hakkının ihlal edilmesine karşı bir tazminat olarak, yasa dışı ibareyi içeren ürünlerin haczedilmesini öngörebiliyor. Bu durum kendi hukuk sistemlerinde de geçerliyse, Gruplardan bu tür bir haczin tazminatın tespit edilmesini etkileyip etkilemediğini ifade etmeleri istenmektedir.*

Türk Ticari Marka Kanunu, ticari marka hakkının ihlal edilmesine karşı tazminat olarak yasa dışı ibareyi içeren ürünlerin haczedilmesini öngörmektedir. 556 Sayılı KHK Madde 62 (d)'nin hükümleri, hakları tecavüze uğrayan ticari marka hak sahibinin haczedilen ürünler üzerinde mülkiyet talebinde bulunmasını öngörmektedir. Ticari marka hak sahibi, haczedilen ürünler üzerinde hak sahipliği talebinde bulunursa, ürünlerin değeri, verilen tazminatın değerinden düşürülür. Ürünlerin değerinin verilen tazminatın değerinden fazla olduğu ortaya çıkarsa, ticari markanın hak sahibi fazla gelen bakiyeyi ihlal eden tarafa geri öder.

Bununla birlikte, uygulamada Türkiye'de bu şekildeki taleplerin sayısı çok azdır ve bu türden talepler teşvik de edilmez. Uygulama, yasa dışı ibareyi taşıyan ürünlerin yok edilmesi şeklindedir.

- 12) *Gruplardan, ticari marka haklarının ihlali için maddi tazminatın değerlendirilmesi hakkında ülkelerindeki mahkeme içtihatlarının yararlı bir bilgi ve karşılaştırma kaynağı olup olmadığının belirtilmesi istenmektedir.*

Bu bağlamda, Gruplardan, tazminatların değerlendirilmesi hakkında kanunlarındaki kesinlik derecesinden memnun olup olmadıklarının belirtilmesi istenmektedir.

Ticari markalarla ilgili ilk Türk Mevzuatı 1871 tarihli "Alamet-i Farika Nizamnamesi"dir. 1965'te "Ticari Marka Kanunu" yürürlüğe girmiştir. 1995'te Avrupa Birliğine uyum kapsamında "Ticari Marka Kanunu"nun yerini "556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" almıştır. 556 Sayılı KHK'nın halen küçük noksanları olsa da, Türk Ticari Marka Hukukunu çağdaş bir seviyeye taşıdığını söylemek mümkündür. 2001 yılında, alanında uzman Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinin kurulmasıyla, Türkiye'de ticari markaların ve diğer Fikri Mülkiyet haklarının korunması için başka bir önemli adım atılmıştır. Bununla birlikte, grup, halen içtihat hukukun geliştirilmesi gereken ve bu bağlamda bir kesinliğe ulaşılmasını sağlayacak bir boşluğun bulunduğu inanmaktadır.

- 13) *Gruplardan son olarak, konu başlığıyla ilgili olarak sorunun incelemesinde yararlı olduğu görülen başka hususlar varsa açıklamaları istenmiştir.*

Bu konu başlığının incelenmesi için grubun açıklamak istediği başka hiçbir husus yoktur.

II – Gelecekteki harmonizasyon için öneriler:

- 1) *Gruplardan, ticari marka haklarının ihlal edilmesi karşısında tazminatların değerlendirilmesinin uluslararası harmonizasyona konu olup olmadığını ve bu şekilde bir harmonizasyonun uluslararası bir antlaşma yoluyla taahhüt edilmesinin gerekip gerekmediğini belirtmeleri istenmiştir.*

Grup, tazminatların değerlendirilmesi için Kanunların Harmonizasyonu fikrine katılmaktadır ancak her bir ülkede farklılaşan yerel hukuk usulü muhakemeleri kanunlarının mevcut olmasının uluslar arası bir antlaşma yoluyla harmonizasyon konusunda bir engel teşkil ettiğine inanmaktadır.

- 2) *Gruplardan, kendi ulusal deneyimlerine dayanarak, ticari marka haklarının ihlal edilmesine karşı tazminatların tespit edilmesi için harmonize edilmiş bir sistemin nasıl olması gerektiğini belirtmeleri istenmektedir.*

Ülkemizdeki deneyimlerimize dayanarak ve Türk Hukuk ve uygulaması bakış açısına göre, harmonize edilmiş sistemin her durumda, tecavüz faaliyetlerinin ve diğer tazminat değerlendirme yollarının değerlendirmesini kolaylaştırması gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle, ticari ve muhasebe kayıtlarında kesinlik sağlayan ve buradaki ticari markanın görünümünü garanti eden bir sistemin tazminatların hesaplanmasında yardımcı olacağı görüşünderiz. Birçok durumda, yoksun kalınan kazancın değerlendirmesinin, ticari marka hakkını ihlal eden tarafın hesaplama için dayanak kabul edilen ticari ve muhasebe kayıtlarında ticari markadan bahsetmemek suretiyle ihlal edenin bu hatası ya da kasti fiili nedeniyle mümkün olamadığı göz önüne alınarak, grup, bu bakımdan standartların tespit edilmesinin yoksun kalınan kazancın hesaplanmasını kolaylaştıracağı görüşündedir. Ayrıca, Fikri Mülkiyet haklarının tecavüzünden kaynaklanan zararların değerlendirilmesi için uzman ve kalifiye bilirkişilerin atanmasının esaslı ve tatmin edici sonuçlara ulaşılmasına yardım edecektir.

- 3) *Gruplardan, mevcut sorunun olası gelecek geliştirmeleri hakkında başka önerilerde bulunmaları istenmektedir.*

Yukarıda ifade edilenler haricinde başka görüşümüz yoktur.

ÖZET

Türkiye Grubu,

(a) Ticari markalar hakkındaki 556 sayılı KHK'nın, Türk Ticaret Kanununun ve Borçlar Kanununun ticari marka tecavüzüne karşı tazminat talep etmek için yeterli hukuki araçları tedarik ettiğine inanmaktadır;

(b) 556 Sayılı KHK'nın, ticari marka haklarının ihlal edilmesi nedeniyle hem mevcut zarar hem de yoksun kalınan kazanç için maddi tazminat talep etme hakkını sağladığını, olası kazanç için tazminatın Kararnamede belirtilen üç seçeneğe göre hesaplanabileceğini, maddi tazminatın yanı sıra, ticari marka hak sahibinin uğradığı manevi zararlar ve ticari markanın itibarına verilen zarara karşı tazminat talep edebileceğini belirtmektedir;

(c) tazminatın değerlendirmesinde mahkemelerde tutarsızlıklar olduğunu görmektedir ve 2001 yılından bu yana alanında uzman Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinin kurulmasının tutarlı uygulama ve içtihat hukukuna katkıda bulunacağına inanmaktadır;

(c) Ticari marka ihlal davalarında tazminat miktarlarının hesaplanmasının kovuşturmayı geciktirdiğini kabul etmektedir ve Fikri Mülkiyet Haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanan zararların değerlendirilmesi için uzman ve kalifiye bilirkişilerin atanmasının kavuşturmanın süresinin kısaltılmasına ve tatmin edici sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olacağına inanmaktadır.