

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 20 Haziran 2023
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2023-(238)
TRABIS Ticket No : 21000001017384

TARAFLAR

Şikayet Eden :
Temsilci/Vekil :
Şikayet Edilen :
Temsilci/Vekil :

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : sisley.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : trdomains@metunic.com.tr

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 22 Mayıs 2023 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 22 Mayıs 2023 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 22 Mayıs 2023 tarihinde şikayet konusu alan adının bilgilerini TOBBUYUM'a bildirmiştir.

TOBBUYUM, şikayetin, İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği (İAA UÇM Tebliği) kapsamında şekli şartlar açısından usulüne uygun bir şikayet olduğunu teyit etmiştir.

TOBBUYUM şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 23 Mayıs 2023 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiş ve idari işlem sürecini başlatmıştır.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 02 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen yasal süre içerisinde cevabını TOBBUYUM'a iletmemiştir.

Taraflar uyuşmazlığın tek hakemle çözülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. TOBBUYUM, 03 Haziran 2023 tarihinde İrem ERDEMİR'i hakem olarak atamıştır.

Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 5 Haziran 2023 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Alan adında yer alan "sisley" ibaresini marka olarak tescil ettirmiş olduğunu, alan adını bu tescilli markası için kullanacağını ve bu sebeple kendisine devredilmesini talep etmiştir.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilen kendisine verilen süre içerisinde herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

VAKIALAR

Şikayet eden başvuru formu ekinde, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde gerçekleştirilen

- “sisley” ibareli ve 2007 54559 tescil numaralı hizmet markasına ve
- “sisley” ibareli ve 138826 tescil numaralı ve ticaret markasına,

ilişkin marka yenileme belgelerini sunmuştur.

Şikayet eden tarafından sunulan bilgi ve belgeler ile hakem tarafından yapılan incelemeler neticesinde;

- Şikayet edenin “sisley” ibaresini TÜRKPATENT nezdinde farklı zamanlarda farklı mal ve hizmet sınıflarında tescil ettirmek üzere başvurularında bulunduğu, bu başvuruların bir kısmının marka tescili ile sonuçlandığı, bir kısmının marka tescili ile sonuçlanmasına rağmen süresi içinde yenilenmediği veya feragat edildiği,
- Şikayet edenin “sisley” ibaresini TÜRKPATENT nezdinde 15 Ekim 2007 tarihinden itibaren marka olarak korunmak üzere 35 numaralı hizmet sınıfında¹ tescil ettirdiği ve 15 Ekim 2017 tarihinden itibaren on (10) yıl korunmak üzere yenilediği,
- Şikayet edenin “sisley” ibaresini TÜRKPATENT nezdinde 25 Ekim 1997 tarihinden itibaren marka olarak korunmak üzere 24 ve 25 numaralı ticaret sınıflarında² tescil ettirdiği ve 25 Ekim 2022 tarihinden itibaren on (10) yıl korunmak üzere yenilediği,
- Şikayet edilenin uyuşmazlık konusu İnternet Alan Adı'nı (İAA) 14 Eylül 2022 tarihinde tahsis ettiği,
- Uyuşmazlık konusu alan adında, web.archive.org internet sitesi tarafından tespit edilmiş herhangi bir yayın/faaliyet yapılmadığı ve alan adının dondurulmuş son halinde de herhangi bir içerik bulunmadığı, tespit edilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

Şikayet eden, İnternet Alan Adı Yönetmeliği'nin (İAA Yönetmeliği) 25'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

- a) İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması ve
- b) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve
- c) Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması.

a) İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması

Şikayet eden “sisley” ibaresini TÜRKPATENT nezdinde 35 numaralı hizmet sınıfında, 24 ve 25 numaralı ticaret sınıflarında marka olarak tescil ettirmiştir. Bu çerçevede, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gereklerin sağlandığı tespit edilmiş ve sonuç olarak İAA Yönetmeliği'nin anılan hükmü kapsamındaki şartın şikayet edenin lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır.

b) İhtilaf konusu alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması

Kural olarak İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesindeki tüm unsurların mevcudiyetine ilişkin ispat yükü şikayet eden üzerindedir. Ancak hakem, şikayet eden tarafından şikayet edilenin alan adına ilişkin yasal bir hakkı veya bağlantısının olmadığına ispatının, yokluğun ispatı niteliğinde olduğunu ve bu sebeple güç olduğunu değerlendirmektedir.

Zira bu durum Türk İAA mevzuatına kaynak niteliği taşıyan ve bu sebeple verilen kararların örnek teşkil ettiği UDRP davalarında da hakem kurullarınca ifade edilmiştir. UDRP kapsamında çıkan uyuşmazlıklar

¹ Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

² Pamuklu, yünlü, keten, kadife, kaşmir kumaşlar, örülmüş veya pamuklu örülmüş kumaşlar ve bunlardan yapılmış dış ve iç giyecek eşyaları, (elbiseler, entariler, palto, pardesü, ceket, pantolon, etek, jean tipi pantolonlar, yazlık ince elbiseler (safari), yelek, kazak, plover, fanila).

için ICANN tarafından yetkilendirilmiş uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılardan biri olan WIPO, "WIPO Overview 3.0" adlı dokümanda bu hususu vurgulamıştır. Bu bağlamda; şikayet eden, uyuşmazlık konusu alan adını tahsis ettiren şikayet edilenin bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkının ya da bağlantısının olmadığını "ilk bakışta" (prima facie) ortaya koyduğu taktide, ispat yükünün şikayet edilene geçtiği kabul edilmektedir. Bu durumda şikayet edilen alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısı olduğunu ispatlayarak İAA Yönetmeliğinin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin şikayet eden lehine gerçekleşmediğini kanıtlamalıdır. Şikayet edilenin, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla;

(i) Herhangi bir uyuşmazlık bildiriminden önce, alan adını veya alan adına karşılık gelen bir adı mal veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumuyla bağlantılı olarak kullanımını veya kanıtlanabilir kullanım hazırlığını; veya

(ii) Gerçek kişi, işletme veya başka bir kuruluş olarak herhangi bir ticaret veya hizmet markası hakkı elde etmemiş olsa bile, söz konusu alan adı ile yaygın şekilde tanınıyor olduğunu; veya

(iii) Ticari kazanç elde etmek için tüketicileri yanıltıcı bir şekilde yönlendirme veya bu amaçla söz konusu ticari markayı veya hizmet markasını lekeleme niyeti olmaksızın, alan adını meşru, ticari olmayan veya adil (dürüst) bir şekilde kullandığını,

kanıtlaması halinde alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da menfaati olduğu kabul edilmektedir.³

İAA Yönetmeliğinin 26'ncı maddesi uyarınca hakemlerin çalışmalarını kendilerine iletilen bilgi, belge ve delillerden oluşan dosya üzerinden yapmaları esastır. Uyuşmazlık konusu olayda şikayet eden, şikayet edilenin alan adını tahsis etmesinden önce "sıley" ibaresini farklı şekillerde marka olarak tescil ettirdiğini belirtmekle yetinmiş, şikayet edilenin alan adıyla ilgili herhangi bir yasal hakkı veya bağlantısı olmadığı yönünde bir iddiada bulunmamış ve dolayısıyla bu yönde bilgi ve belge de sunmamıştır.

Bu çerçevede, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gereklerin sağlanmadığı tespit edilmiş ve sonuç olarak İAA Yönetmeliği'nin anılan hükmü kapsamındaki şartın şikayet edenin lehine gerçekleşmediği kanaatine ulaşılmıştır.

c) İhtilaf konusu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

Şikayet eden, uyuşmazlık konusu alan adının şikayet edilen tarafından kötü niyetle tahsis ettirildiğini veya kullanıldığını ispatla mükelleftir.

İAA Uyuşmazlıkları kapsamında kötü niyet genel anlamda; İAAS tarafından, şikayet edenin marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da ticarete kullandığı tanıtıcı işaretlerinden haksız menfaat sağlanması veya bu işaretlerin kötüye kullanılması olarak anlaşılmaktadır.⁴ İAA UÇM Tebliği'nin 19'uncu maddesinde, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla hangi durumların varlığının kötü niyetle tahsis veya kullanım olarak sayılacağı belirtilmiştir. Madde hükmü şöyledir:

İAA'nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlar, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ifade edilen, bir İAA'nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilir;

a) Şikayet konusu İAA'nın, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikâyetçiye veya şikâyetçinin ticari olarak rekabette bulunduğu tarafa, bu İAA'nın belgelenmiş tahsis masraflarını ve yatırım maliyetini aşan miktardaki bir meblağ karşılığında satma veya devretme amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

b) Şikayet konusu İAA'nın, ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da işareti İAA'da kullanmasını engellemek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

c) Şikayet konusu İAA'nın, esasen ticari rakiplerin işlerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

ç) İhtilaf konusu İAA'nın, ticari kazanç elde etmek amacıyla, şikayetçinin sahibi olduğu ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işareti ile benzerlik sağlayarak karışıklık

³ WIPO, (2017). *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* ("WIPO Overview 3.0"), sayfa 33. <<https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/overview3.pdf>>

⁴ WIPO, (2017). *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* ("WIPO Overview 3.0"), sayfa 55. <<https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/overview3.pdf>>

meydana getirmek suretiyle internet kullanıcılarının İAAS'nin internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla bu İAA'nın kullanılması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki durumlar tahdidi olmayıp, hakem veya hakem heyeti takdiri ile de İAA'nın kötü niyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığına karar verilebilir.

Şikayet eden şikayet edilenin alan adını kötü niyetle tahsis ettirdiği veya kullandığı yönünde bir iddiada bulunmamış ve dolayısıyla bu yönde bilgi ve belge de sunmamıştır. Bu çerçevede, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gereklerin sağlanmadığı tespit edilmiş ve sonuç olarak İAA Yönetmeliği'nin anılan hükmü kapsamındaki şartın şikayet edenin lehine gerçekleşmediği kanaatine ulaşılmıştır.

KARAR

Yukarıdaki ayrıntılı değerlendirmeler kapsamında, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasındaki üç şartın bir arada gerçekleşmediği tespit edildiğinden, İAA Yönetmeliği'nin 27'nci maddesi uyarınca şikayet edenin talebinin reddine karar verilmiştir.

**Hakem
İrem ERDEMİR**