

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 27 Ocak 2023
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2022-(151)
TRABIS Ticket No : 21000000601039

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : sovos.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : dns@natro.com

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 06 Ocak 2023 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 06 Ocak 2023 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 06 Ocak 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 şikayete ilişkin 09 Ocak 2023 tarihinde idari işlem sürecini başlatmış, şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 09 Ocak 2023 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiştir.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 19 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen yasal süre içerisinde 17 Ocak 2023 tarihinde cevabını TOBBUYUM'a iletmiştir.

Taraflar uyuşmazlığın tek hakemle çözülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. TOBBUYUM, 17 Ocak 2023 tarihinde Uğur YALÇINER'i hakem olarak atamıştır.

Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 18 Ocak 2023 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 10.06.2020 tarihli SOVOS ibareli marka başvurusunun 09, 35, 38, 41, 42. Sınıflarda tescil edilmiş olduğu, SOVOS markasını faaliyet alanına uygun şekilde dijital olarak da kullanabilmek için "sovos.com.tr" alan adını tahsis etmek istediğinde başka bir kişi tarafından alındığı uyarısı ile karşılaşmış olduğu, yapılan araştırmalarda "sovos.com.tr" alan adının aktif olarak kullanılmadığı, bugüne kadar da kullanılmamış olduğu, sahibinin belirlenemediği, atıl şekilde kaldığının anlaşılmış olduğunu ifade etmektedir.

Şikayet eden, şirketin kuruluş tarihinin 11.11.1999 olduğunu, bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb), bilgi işlem sistemleri, yazılım, bilgisayar, iletişim cihazları ve bilgi teknolojilerine dayalı cihazların çalışmasına ilişkin işlemleri yapmakta olduğunu, 23 yılı aşkın süredir dijital alanda faaliyet gösteren ve yine bu alanda dünyanın en öncü ve tanınmış firmalarından olan SOVOS Compliance LLC bünyesinde bulunan, profesyonel bir ticaret şirketi olduğunu, SOVOS firmasının "sovos.com" alan adını da uzun yıllardır dünya çapında kullanmakta olduğunu, bu nedenle <sovos.com.tr> alan adının kendisine devrini talep etmektedir.

Şikayet eden şikayet dilekçesi ekinde 2020/60832 başvuru numaralı "sovos" ibareli markanın TÜRKPATENT tarafından verilen yayın kararının kopyasını, <sovos.com> alan adını başka bir sahip adına kayıtlı olması nedeniyle tahsis edemediğini gösterir kayıtları TOBBUYUM'a sunmuştur.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edenin ticaret unvanının "sovos" olmadığını, bu konularda uzman ve nitelikli bir firma olduğunu, yasal olarak kendilerine hak iddia ediyor olabilselerdi daha önce bu alan adını gerekli belgelerle almış olacaklarını, yeni çıkan düzenleme ile birlikte ".tr" uzantılı alan adının ilk gelen alır mantığı ile alan adının kullanışlı ve akılda kalıcı olması niteliği dikkate alınarak geleceğe yönelik yatırım amaçlı alınmış olduğunu, ancak şikayet edenin böyle bir girişim içinde olmadığını, kendisine bu şekilde bir talep ile ulaştığını, şikayet eden söz konusu alan adı için gerekli belgelere sahipse hakemin bunu belirliyor olacağını ifade etmektedir.

VAKIALAR

TÜRKPATENT online veri tabanında yapılan araştırmada şikayet edenin işbu şikayete gerekçe göstermiş olduğu 2020/60832 başvuru numaralı SOVOS ibareli markanın TÜRKPATENT nezdinde 10 Haziran 2020 tarihinde başvurusunun yapıldığı, başvurunun 13 Temmuz 2020 tarih ve 352 sayılı Resmi Markalar Bülteni'nde yayınlanmış olduğu, söz konusu başvurunun yayınına 11 Eylül 2020 tarihinde dava dışı SOPHOS LIMITED tarafından itiraz edilmiş olduğu, başvuru sahibi şikayet edenin 29 Eylül 2020 ve 21 Ekim 2020 tarihlerinde marka başvurusundan eşya çıkarma talebinde, 13 Ocak 2021 tarihinde ise markadan feragat talebinde bulunduğu ve bu doğrultuda söz konusu markanın TÜRKPATENT nezdinde geçersiz olduğu, diğer bir deyişle SOVOS ibareli markanın şikayet eden adına tescilli olmadığı tespit edilmiştir.

Şikayet edenin işbu şikayete gerekçe olan ve TÜRKPATENT nezdinde geçersiz durumda olan 2020/60832 başvuru numaralı SOVOS ibareli markaya ait görselin birebir aynısının TÜRKPATENT nezdinde 2021 04775 sayı ile 09, 35 ve 42. Sınıflarda SOVOS COMPLIANCE, LLC adına tescilli olduğu, şikayet edenin de şikayet dilekçesindeki beyanlarından anlaşıldığı üzere SOVOS ibareli markanın gerçek hak sahibinin SOVOS COMPLIANCE, LLC olduğu tespit edilmiştir.

Şikayet edilen ihtilafı alan adını 14 Eylül 2022 tarihinde tescil ettirmiş olup, ihtilafı alan adı aktif olarak kullanılmamaktadır.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

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

- 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
- Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve
- 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

İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre şikayet edenin ihtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Şikayet eden, TÜRKPATENT nezdinde 2020/60832 başvuru numaralı SOVOS ibareli markanın kendisi adına tescilli olduğunu iddia etmekte ve şikayet dilekçesi ekinde söz konusu markanın TÜRKPATENT tarafından verilen yayın kararını sunmakta ise de Hakem TÜRKPATENT online veri tabanında yapmış olduğu araştırmada şikayet edenin işbu şikayete gerekçe göstermiş olduğu 2020/60832 başvuru numaralı SOVOS ibareli marka başvurusunun iddia edildiği gibi 13 Temmuz 2020 tarih ve 352 sayılı Resmi Markalar Bülteni'nde yayınlanmış olduğunu, ancak başvuru sahibinin 13 Ocak 2021 tarihindeki markadan feragat etme talebine istinaden söz konusu markanın TÜRKPATENT nezdinde geçersiz durumda olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla, şikayet edenin şikayetine gerekçe 2020/60832 başvuru numaralı "SOVOS" ibareli markanın TÜRKPATENT nezdinde şikayet eden adına tescilli olmadığı anlaşılmıştır.

Şikayet eden SOVOS ibareli marka üzerinde tescil ile veya kullanım yoluyla kazanılmış bir hakkı olduğunu kanıtlamadığı gibi, bu ibareyi içeren bir ticaret unvanı, işletme adı ya da herhangi bir tanıtıcı işaret üzerinde hak sahibi olduğuna ilişkin bir kanıt da sunmamıştır.

Yapılan araştırmada şikayete gerekçe markanın birebir aynı şekilde 2021 04775 sayı ile 09, 35 ve 42. Sınıflarda SOVOS COMPLIANCE, LLC adına tescilli olduğu, şikayet edenin de şikayet dilekçesindeki beyanlarından anlaşıldığı üzere SOVOS ibareli markanın gerçek hak sahibinin dava dışı SOVOS COMPLIANCE, LLC olduğu tespit edilmiştir.

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

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

Şikayet eden, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan üç hususun birlikte sağlandığını ortaya koymak durumundadır. Hakem, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gereklerin sağlanmadığı ve şartın şikayet edenin lehine gerçekleşmediği yönündeki tespiti doğrultusunda mezkur maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamında ayrıca inceleme yapmaya yer olmadığı görüşündedir.

Hakem, bu hususta Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yürürlüğe konulan ve uygulanmakta olan Alan Adı Uyuşmazlıklarının Yeknesak Çözüm Politikası (UDRP) içtihatlarına atıfta bulunmaktadır. UDRP davalarında hakemler Politika'nın 4(a)(i) paragrafında belirtilen şartın sağlanmadığı durumlarda, ikinci ve üçüncü şart bakımından, diğer bir deyişle haklar ve meşru menfaatler ve kötü niyetli tescil ve kullanım konularında inceleme yapmaya gerek olmadığı yönünde karar vermişlerdir. UDRP davası olan Fine Tubes Limited v. Tobias Kirch, J. & J. Ethen, Ethen Rohre GmbH, WIPO Dava No. D2012-2211 kararında "*Hakem, şikayet edenin, ihtilafli alan adının aynı veya ayırt edilemeyecek düzeyde benzer olduğu bir marka üzerinde haklara sahip olduğunu kanıtlamadığını tespit etmiştir. Şikayet edenin bu ilk aşamada başarısız olması nedeniyle, Hakem haklar veya meşru menfaatler veya kötü niyetli tescil ve kullanım konularını dikkate almayacaktır.*" denilmektedir. Antico Cadore S.r.l. v. Keyword Marketing Inc., WIPO Dava No. D2007-0402 kararında Hakem, şikayet edenin politikanın birinci şartını kanıtlamadığı kanaatine varıldığında, Hakemin politikanın ikinci ve üçüncü şartlarına ilişkin herhangi bir tespitte bulunmayacağını ifade ederek Admerex Limited v. Metyor Inc., WIPO Dava No. D2005-1246 ve Micro Electronics, Inc. v. MicroCenter, WIPO Dava No. D2005-1289 kararlarına atıfta bulunmuştur. Bir diğer UDRP davası olan Lindeva Living Trust, Kim W. Lu Trustee v. Domain Privacy Service FBO Registrant / 510 Pacific Ave, Pacific Venice, WIPO Dava No. D2015-1105 kararında "*Hakemin yukarıda Politika'nın 4(a)(i) paragrafı kapsamındaki tespiti ışığında, Hakemin Politika'nın 4 (a)(ii) ve (iii) paragrafları uyarınca kötü niyetli tescil ve ihtilafli alan adlarının kullanımına ilişkin haklar veya meşru menfaatler konularını ele alması gereksizdir.*" denilmiştir. UDRP Hakemlerinin bu minvaldeki diğer emsal kararları için bkz. Mark C. Spicher v. Frog Design, s.r.o. / The Artwork Factory, s.r.o., WIPO Dava No. D2015-0606, Kemosabe Entertainment, LLC v. Mike Nazzaro, WIPO Dava No. D2012-1893, Prom Night Events v. YourFormal Pty Ltd / Your Formal Australia Pty Ltd, Samir Kapoor, WIPO Dava No. D2011-1707.

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

Şikayet eden, dosya kapsamına İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca ihtilaf konusu alan adının şikayet edilen tarafından kötü niyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığını kanıtlar herhangi bir delil sunmamıştır. Bununla birlikte yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere Hakem, şikayet edenin İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gerekleri sağlayamaması nedeniyle mezkur maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamında ayrıca inceleme yapmaya yer olmadığı görüşündedir.

KARAR

Yukarıdaki ayrıntılı deęerlendirmeler kapsamında, İAA Yönetmelięi'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasındaki üç şartın bir arada gerçekleşmedięi tespit edildięinden, İAA Yönetmelięi'nin 27'nci maddesi uyarınca şikayet edenin talebinin reddine karar verilmiştir.

Hakem
Uęur G. YALÇINER