

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 26 Şubat 2024
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2024-(227)
TRABIS Ticket No : 21000002124481

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : uspaoutlet.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : metuadmin@reg2c.com

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 30 Ocak 2024 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 30 Ocak 2024 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 30 Ocak 2024 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 31 Ocak 2024 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiş ve idari işlem sürecini başlatmıştır.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 11 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen yasal süre içerisinde cevabını TOBBUYUM'a iletmemiştir.

Şikayet eden uyuşmazlığın tek hakemle çözülmesini talep etmiş, şikayet edilen ise bu konuda herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Bu nedenle İAA UÇM Tebliği uyarınca uyuşmazlığın, tek hakemle çözümlenmesine karar verilmiş ve TOBBUYUM, 12 Şubat 2024 tarihinde Ş. Pelin DEMİROĞLU'nu hakem olarak atamıştır.

Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 14 Şubat 2024 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden, 1890 yılında Amerika'da kurulduğunu, geçtiğimiz otuz (30) yıl boyunca markalarını kullanarak giyim sektöründe dünya çapında bir lisans programı kurduğunu, bu yolla dünyanın önde gelen giyim firmaları arasına girdiğini, ... markasının ticaret unvanının ilk harfleri seçilerek yaratılmış olduğunu, ... ibaresinin hem marka hem de ticaret unvanı yerine kullanıldığını, doğrudan kendisini kaynak gösteren bir ibare olduğunu, ... markasının gerçek yaratıcısı olduğunu, Türkiye'de ve dünya çapında yüzelli (150)'yi aşkın ülkede ... markasının adına tescilli olduğunu ifade etmiş ve bu tescillere ilişkin liste sunmuştur. Şikayet eden, ihtilaf konusu alan adının 03 Kasım 2023 tarihinde tahsis edildiği gözönüne alındığında kendisinin ... markaları üzerindeki haklarının ihtilaf konusu alan adının tahsis tarihinden çok daha öncesine dayandığını, ... marka tescilleri dışında uspoloassn.com, uspoloassn.com.tr, uspa.com.tr alan adlarının da sahibi olduğunu, uspa.com alan adının da kendisine ait "... ve "..." markalarının dünya çapındaki münhasır lisans sağlayıcısı ve kendisinin alt kuruluşu olan ... adına tescil edilmiş olduğunu, anılan adreslerdeki internet sitelerinin tahsis tarihinden bu yana kullanılmakta olduğunu belirtmiş ve bu kullanıma dair deliller sunmuştur. Şikayet eden, ihtilaf konusu alan adının kendisine ait, ünlü ve tescilli ... markası ile karıştırılacak derecede benzer olduğunu, ihtilaf konusu alan adının ... markasını bütünüyle içerdiğini, ayrıca kendisine ait uspa.com.tr alan adıyla da karıştırılacak derecede benzer olduğunu, ihtilaf konusu alan adının devrine ilişkin olarak İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesine yer alan üç (3) şartın da gerçekleşmiş olduğunu iddia etmiş ve ihtilaf konusu alan adının kendisine devrini talep etmiştir.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilen kendisine verilen süre içerisinde herhangi bir yanıt ya da savunma vermemiştir.

VAKIALAR

Şikayet eden, başta ABD Marka Ofisi nezdinde 07 Şubat 1994 tarih ve 74486919 tescil numaralı ... markası, WIPO nezdinde 22 Ekim 2004 tarih ve 861614 IR numaralı ... markası, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde 08 Ağustos 1996 tarih ve 175879 tescil numaralı ... markası olmak üzere birçok ... marka tescilinin sahibidir. Şikayet edenin ... ve ... markaları, yüzelli (150)'ye yakın ülkede tescilli ve kullanımda olup; ... markasının şikayet edenin sunduğu delillerin yanısıra, WEB tabanlı arama motorlarından yapılan basit bir arama ile Türkiye'de ve dünya çapında yaygın olarak bilinir olduğu tespit edilmiştir.

uspa.com.tr alan adı, şikayet eden adına 27 Aralık 2011 tarihinde tahsis edilmiştir; işbu karar tarihinde <https://tr.uspoloassn.com/> adresli internet sitesine yönlendirilerek kullanımdadır.

İhtilaf konusu alan adının işbu karar tarihinde kullanımda olmadığı, alan adına erişim sağlanmak istendiğinde '*Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor; uspaoutlet.com.tr geçersiz bir yanıt gönderdi*' uyarısının görüntülendiği tespit edilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

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



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DÜMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA

- 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

Şikayet eden, başta TÜRKPATENT nezdinde kayıtlı 175879 tescil nolu ... markası olmak üzere, Türkiye’de ve dünyada birçok tescilli markanın sahibidir. Dolayısıyla, hakem, şikayet edenin ... markası üzerinde hak sahibi olduğunu tespit etmiştir.

Türk İAA mevzuatına kaynak niteliği taşıyan ve bu sebeple verilen kararların örnek teşkil ettiği Alan Adı Uyuşmazlıklarının Yeknesak Çözüm Politikası (UDRP) kapsamında çıkan uyuşmazlıklar için ICANN tarafından yetkilendirilmiş uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılardan biri olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) yayınladığı “WIPO Overview 3.0” dokümanının 1.7 sayılı bölümü uyarınca; ihtilafli bir alan adının şikayet edenin tescilli markasını tamamen içermesi, ihtilafli alan adının aynı veya karıştırılacak derecede benzer olduğunun göstergesidir. İhtilaf konusu alan adı, şikayet edenin tescilli ... markasının tamamını ve "outlet" terimini içermektedir.

Anılan dokümanın 1.8 sayılı bölümünde ise, *"ilgili markanın ihtilafli alan adında tanınabilir olduğu durumlarda, diğer terimlerin (tanımlayıcı, coğrafi, aşığılayıcı, anlamsız veya başka türlü) eklenmesi birinci unsur kapsamında karıştırılma ihtimali yaratacak benzerlik tespitini engellemez"* görüşü yer almaktadır. Hakem, bu noktada WIPO’nun D2021-3211 sayılı *Razor USA LLC v. Super Privacy Service LTD, D2021-0681 sayılı Prada S.A. v. Ernesto Lucchese* ve D2015-2377 sayılı *Philipp Plein v. OPPP OPPP* davalarına ilişkin kararlara atıfta bulunmakta olup, "outlet" kelimesinin kullanılmasının karıştırılma ihtimali yaratacak benzerlik tespitine engel olmadığına karar vermiştir.

Hakem, şikayet edenin, ihtilafli alan adının kendisine ait markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu kanıtladığını tespit etmiştir.

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

Şikayet edenin iddiaları, delilleri ve delillerden çıkarılan sonuçlara göre, ... markası şikayet eden tarafından tescil edilmiş ayırt edici ve dünya çapında tanınmış bir markadır. Şikayet eden, şikayet edilenin ... markasını kullanması için lisans vermemiş veya başka bir şekilde yetki vermemiştir. Bu nedenle, hakem, şikayet edenin, şikayet edilenin ihtilafli alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatinin bulunmadığına dair ilk bakışta (prima facie) bir iddia ortaya koyduğu kanaatine varmıştır.

UDRP davalarında idari hakemler tarafından kabul edildiği ve WIPO Overview 3.0, Bölüm 2.1’de yer verildiği üzere; *"şikayet edenin, şikayet edilenin ihtilafli alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatinin bulunmadığına dair ilk bakışta (prima facie) bir iddia ortaya koyması halinde, bu iddiayı ispat yükü şikayet edilene geçmekte ve şikayet edilenin ihtilafli alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatinin bulunduğuna dair delil sunması gerekmektedir. Eğer şikayet edilen bu tür bir delil sunamazsa, şikayet edenin ikinci unsuru yerine getirdiği kabul edilir"*.



ICANN'in UDRP kurallarına göre aşağıdaki durumların şikayet edilen tarafından kanıtlanması halinde hak veya meşru menfaat varlığı kabul edilebilir:

- *Şikayet edilenin herhangi bir ihtilaf bildiriminden önce, alan adını veya alan adına karşılık gelen bir adı mal veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumuyla bağlantılı olarak kullanımı veya kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya*
- *Şikayet edilen (bir gerçek kişi, işletme veya başka bir kuruluş olarak), herhangi bir marka veya hizmet markası hakkı elde edinmemiş olsa bile, söz konusu alan adı ile yaygın şekilde tanınıyor olması; veya*
- *Şikayet edilenin, tüketicileri yanıltıcı bir şekilde yönlendirmek veya söz konusu markayı veya hizmet markasını lekelemek amacıyla ticari kazanç elde etmek niyetinde olmadan, alan adını meşru bir şekilde ticari amaç gütmeyen veya dürüst (adil) kullanımı.*

Şikayet edilen, şikayet başvurusuna cevap vermemiş olup, yukarıda sıralanan durumları kanıtlayabilecek herhangi bir beyan ya da delil sunmamıştır. Dolayısıyla şikayet edilen, şikayet edenin, kendisinin ihtilaf alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatinin bulunmadığı yönündeki *prima facie* iddiasını çürütememiştir.

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

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

İAA UÇM Tebliği 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ifade edilen, bir İnternet Alan Adı'nın (İAA) kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilecek durumlar sıralanmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrasında bu durumların tahdidi olmadığı, hakem veya hakem heyetinin takdiri ile internet alan adının kötü niyetle tahsis ettirildiğine veya kullanıldığına karar verilebileceği düzenlenmiştir.

Şikayet edilenin kötü niyetle hareket edip etmediğini ifade olunan maddeler doğrultusunda değerlendirmiş olan hakem; şikayet edenin ihtilaf alan adının tahsis tarihinden çok önce tescil edilmiş olan ... markalarının sahibi olduğunu, ... markasının WEB tabanlı arama motorları üzerinden yapılabilecek basit bir araştırma neticesinde dahi tüketiciler tarafından bilinir ve ayırt edici bir marka olduğunun kolaylıkla tespit edilebileceği, tüketiciler tarafından bilinen ve rağbet gören ticari bir markayı içeren bir alan adının ilgisiz bir taraf adına tahsis ettirilmiş olmasının kötü niyetin varlığını işaret ettiği kanaatindedir. Hakem bu noktada, *WIPO'nun D2005-1085 numaralı Société pour l'Oeuvre et la Mémoire d'Antoine de Saint Exupéry - Succession Saint Exupéry – D'Agay v. Perlegos Properties* davasına atıfta bulunmakta ve tanınmış bir ticari markanın, ticari markanın sahibiyle bağlantısı olmayan, yetkisi olmayan ve markayı kullanmak için meşru bir amacı olmayan tarafça alan adı tahsisine konu edilmesinin, alan adının kötü niyetle tahsis ettirildiğinin güçlü bir göstergesi olduğu kanaatindedir.

İlaveten hakem, WIPO Overview 3.0'ın 3.2.1 sayılı bölümüne atıfta, "*şikayet edilenin alan adını seçmesine ilişkin inandırıcı bir açıklamasının ya da hakkının veya meşru menfaatinin açık bir şekilde yokluğu*" doğrultusunda; yaygın olarak bilinen bir marka yanına 'outlet' ibaresinin eklenmesi ile tertip edilen ve bu sayede marka ile kolaylıkla karıştırılabilecek kadar benzer olan bir alan adının, şikayet eden ile herhangi bir ilişkisi olmayan bir kişi tarafından tescil edilmesinin, tek başına kötü niyet karinesi oluşturacağı kanaatindedir.

Bu çerçevede, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gereklerin



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA

sağlandığı tespit edilmiş ve sonuç olarak İAA Yönetmeliği'nin anılan hükmü kapsamındaki şartın şikayet edenin lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır.

KARAR

Yukarıdaki ayrıntılı değerlendirmeler kapsamında, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasındaki üç şartın bir arada gerçekleştiği tespit edildiğinden, İAA Yönetmeliği'nin 27'nci maddesi uyarınca uspaoutlet.com.tr alan adının şikayet edene devrine karar verilmiştir.

Hakem
Ş. Pelin DEMİROĞLU



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA