

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 11 Aralık 2023
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2023-(294)
TRABIS Ticket No : 21000001670543

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : schwarzkopfprofessional.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : trabis@ihs.com.tr

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 14 Kasım 2023 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur. TOBBUYUM, 14 Kasım 2023 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır. TRABİS, 14 Kasım 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 17 Kasım 2023 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiş ve idari işlem sürecini başlatmıştır. İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 27 Kasım 2023 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, 28 Kasım 2023 tarihinde Hasan Çağlayan DÜNDAR'ı hakem olarak atamıştır. Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 29 Kasım 2023 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden, 14 Kasım 2023 tarihli başvuru ile "schwarzkopf" markasının kendilerine ait tescilli bir marka olduğunu; şikayet edilenin, kötü niyetle schwarzkopfprofessional.com.tr'yi tescil ettirdiğini ve kendilerine devredilmesi talep etmektedir.

Şikayet edenlerden ..., 1876 yılında Almanya'da kurulmuş olup, kurulduğu günden bugüne, yüz kırk (140) yılı aşkın süredir tüm dünyada "yapıştırıcı teknolojileri" ve "tüketici markaları" alanlarında tanınmış markalarıyla faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkettir.

Şikayet edenlerden ... Türkiye'de 1963 yılında kurulmuş, ... grup firmaları ile paralel olarak "yapıştırıcı teknolojileri" ve "tüketici markaları" alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'de bilinir bir şirkettir.

Şikayet eden, şikayet dosyası ekinde;

- Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında, ...'na tescilli "Schwarzkopf" ibareli marka tescillerini,
- "Schwarzkopf" markasının dünya genelindeki tescillerini gösterir WIPO'dan alınan listeyi,
- "Schwarzkopf" markasının tarihçesi ve tanınırlığı hakkında bilgileri ve markaya dair ulusal basında yer alan haber kupürlerini,
- "Martha Schwarzkopf Ödülleri" hakkında basın açıklamasını,
- "Schwarzkopf" markasının internet taramalarında, e-ticaret portallarında, forum ve haber sitelerinde, sosyal medya ağlarında ... ait olduğuna dair belgeleri,
- "Schwarzkopf" markasının resmi web sitesinde yer verildiğine dair belgeleri,
- Şikayet edilen tarafından satışa sunulan ve teklif ver butonunun altında sergilenen pek çok tanınmış markayı içerir alan adlarına dair görüntüleri,

ibraz etmiştir.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih, 27 Kasım 2023 tarihi olarak belirlenmiştir. Ancak şikayet edilen İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre kendisine tanınan süre içinde cevap vermemiş, herhangi bir belge paylaşmamıştır.

Hakem tarafından yapılan incelemede şikayet edilen alan adı sahibinin, schwarzkopfprofessional.com.tr'yi 9 Aralık 2022 tarihinde tescil ettirdiği görülmüştür.

VAKIALAR

Şikayet eden, TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmiş "schwarzkopf" ibareli yirmi (20) farklı markanın sahibidir.

Şikayet edilen, şikayet edenin şikayete konu "schwarzkopf" markasının ilk başvuru ve ilk tescil tarihi olan 1995 yılından uzun zaman sonra www.whois.com/whois internet sitesinde yapılan araştırmada yapılan tespite göre 9 Aralık 2022 tarihinde schwarzkopfprofessional.com.tr alan adını kendi adına tescil ettirmiştir.

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 edilmesi 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.

... ve ... şikayet eden olarak; uyuşmazlık konusu alan adını içeren "schwarzkopf" markasının TÜRKPATENT nezdinde 6769 sayılı SMK kapsamında, 1995

yılında tescil ettirdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte şikayet edenin, TÜRKPATENT nezdinde içinde “schwarzkopf” geçen yirmi (20) farklı marka tescili bulunmaktadır. Yine şikayet edenin sahibi olduğu TÜRKPATENT nezdinde iki (2) binden fazla marka tescili bulunmaktadır. “Schwarzkopf” markası da uzun yıllardır ... grubuna ait olup saç bakım ürünlerinde dünyanın önde gelen markalarından biridir. Şikayet eden, dünya çapında birçok ülkede kayıtlı geniş yelpazeli bir mal ve hizmet listesini kapsayan “schwarzkopf” markası üzerinde çeşitli marka tescillere sahiptir. Şikayet edenin dünyadaki “schwarzkopf” markalarının WIPO’daki tescillerini de dosya ekinde sunmuştur. Marka tescilinden doğan hakların kapsamı SMK’nın 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre münhasıran marka sahibine aittir.

Şikayet eden ayrıca schwarzkopf-professional.com/tr alan adının sahibidir ve bu alan adını aktif olarak kullanmaktadır.

Bu itibarla, şikayet edenin, tescilli “schwarzkopf” markası üzerinde hak sahipliği bulunmaktadır.

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

İAA Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca; şikayet edilen, diğer şartlarla beraber, uyumsuzluk konusu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı veya bağlantısını meşru menfaatleri ile birlikte aşağıdaki şekillerde ortaya koyabilir.

- *Şikayet edilenin herhangi bir ihtilaf bildirimini yapılmadan önce, iyi niyetli mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi bir şekilde kanıtlanabilir kullanım hazırlığı,*
- *Şikayet edilenin hiçbir ürün ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla meşhur veya maruf hale gelmiş olduğu,*
- *Şikayet edilenin alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterilerine yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.*

Şikayet eden İAA Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın şikayet eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmektedir.

ICANN tarafından yetkilendirilmiş uyumsuzluk çözüm hizmet sağlayıcılarından biri olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) “WIPO Overview 3.0” adlı dokümanında da vurgulandığı üzere; şikayet eden tarafından şikayet edilenin ihtilaf alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatlardan yoksun olduğunu ilk bakışta (prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün şikayet edilene geçtiği kabul edilmektedir.

Şikayet eden, şikayet dilekçesinde ve şikayet dosyası ekindeki belgelerde; schwarzkopfprofessional.com.tr alan adı başvuru sahibi şikayet edilenin, şikayet edenin markasının bilinirliğinden ve prestijinden yararlanarak haksız kazanç sağlanma ihtimalinin bulunması üzerine açıkça kötü niyetle alan adı başvurusu yaptığını iddia etmektedir.

Şikayet eden, ihtilaf alan adının kendi tescilli markasını içerdiğini ifade etmiştir. Tescil belgesinin yanında dosya ekinde markanın tarihçesi, bilinirliği ve aktif kullanımına ilişkin bilgi ve belgeler sunmuştur. Hakem tarafından yapılan inceleme ve tespitlerde “schwarzkopf” markasının ...’nin web sitesinde kullanıldığı ve internet taramalarında da söz konusu tescilli markanın ...’ya ait olduğu ve aktif olarak kullanıldığı görülmektedir. Hakem, şikayet edene ait bir yasal hakkın mevcut olduğu görüşündedir.

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’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca aşağıdaki durumlar, 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 değerlendirilir;

- a) Şikayet konusu İAA'nın, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikayetçiye veya şikayetçinin 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 meydana getirmek suretiyle internet kullanıcılarının İAAS'nin internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla bu İAA'nın kullanılması.

Hakem, şikayet edilenin kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için, olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirerek aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

Hakem, şikayet edenin şikayet tarihi itibarıyla TÜRKPATENT nezdinde "schwarzkopf" ibareli markanın sahibi olduğunu teyit etmektedir. Şikayet eden tarafından söz konusu markanın kullanımı, yaygın şekilde bilindiği veya tesadüfen seçilemeyecek derecede özgün olduğunu kanıtlar iddia ve kanıtlar sunduğundan; şikayet edilen tarafından schwarzkopfprofessional.com.tr alan adını tahsisinin kötü niyetle yapılmış olduğu kanaatine ulaşmıştır.

Şikayet edilen, şikayet edene ait "schwarzkopf" markasını birebir içeren İAA'ya ayırt edici olmayan "professional" ibaresini eklemiş ekleyerek tescil ettirmiştir. Şikayete konu İAA olan schwarzkopfprofessional.com.tr, "schwarzkopf" markasını birebir içermektedir ve ayırt edici olmayan "professional" kelimesinin eklenmesi kötü niyet ihtimalini daha da artırmaktadır. Şikayet edilen aynı zamanda schwarzkopfprofessional.com alan adını da tescil ettirdiği tespit edilmiştir.

Şikayet edilenin web sitesi grouppette.com incelendiğinde, tüketiciler tarafından bilinen birçok markayı içerek İAA'ların stokladığını, satılmak üzere yayınlandığı ve bu markaların tanınmışlığından faydalanarak haksız kazanç elde etmenin amaçlandığı açıkça görülmektedir.

Şikayet edilen ihtilafı alan adını aktif olarak kullanmadığı tespit edilmiştir.

Ancak bir alan adının kullanılmaması, WIPO Overview 3.0, Bölüm 3.3'te belirtildiği üzere pasif sahiplik doktrini kapsamında kötü niyet bulgusunu engellemeyecektir.

HENKEL AG & CO. KGAA ve "schwarzkopf" markası ayırt edici ve tanınmıştır. Şikayet edilenin ihtilafı alan adını gerçek anlamda iyi niyetli olarak kullandığını, herhangi bir hakkını veya meşru menfaatini kanıtlayan bir belge de bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gereklerin 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 schwarzkopfprofessional.com.tr alan adının şikayet edene devrine karar verilmiştir.

Hakem
Hasan Çağlayan DÜNDAR