

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 06 Eylül 2024
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2024-(282)
TRABIS Ticket No : 21000003010089

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : hyundaisuaritma.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : info@isimtescil.net

USULİ İŞLEMLER

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

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

TRABİS, 30 Temmuz 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 şikayete ilişkin idari işlem sürecini 05 Ağustos 2024 tarihinde başlatmış ve şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 05 Ağustos 2024 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiştir.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 15 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen cevabını yasal süre içerisinde 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, 19 Ağustos 2024 tarihinde Şebnem AKİPEK ÖCAL'ı hakem olarak atamıştır.

Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 22 Ağustos 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 taraf dilekçesinde; T/00034 başvuru numarasında kayıtlı “Hyundai” ibaresi için tanınmış marka kaydı bulunduğunu, ayrıca “Hyundai” ibaresini içeren çok sayıda tescilli marka kaydının bulunduğunu, 1990 yılında Türkiye’ye otomobil ihraç etmeye başladığını, Türkiye’de de otomobil ürettiklerini, Türkiye’de çok sayıda yetkili satıcılarının bulunduğunu, şikayet edenin hyundai.com ve hyundai.com.tr alan adlarını aktif olarak kullandığını, “Hyundai” ibaresinin şikayet edenin markası, alan adı ve ticaret unvanı olarak kullanılan ayırt ediciliği yüksek bir ibare olduğu, şikayet edilenin bu ibareyi açık bir şekilde taklit ederek “Hyundai” ibaresine “su arıtma” ibaresi ekleyerek kötüniyetli olarak kullandığını ve hyundaisuaritma.com.tr alan adını kötüniyetli olarak tahsis ettirdiğini 7 sayfalık başvuru dilekçesi ve eklerinde iddia etmiştir. Netice itibarıyla de “hyundaisuaritma.com.tr” alan adının iptalini talep edilmiştir.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilen tarafından yasal süre içerisinde cevap verilmemiştir.

VAKIALAR

Hakem tarafından TÜRKPATENT sistemi üzerinden yapılan incelemede; şikayet eden adına, “Hyundai” ibaresini içeren T/00034 başvuru numarası ile tanınmış marka ve en eski tarihli olarak 1987 yılından başlamak üzere 114 adet tescilli marka kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Şikayet edenin ticaret unvanı ... olup, uyuşmazlık konusu “Hyundai” ibaresinin şikayet edenin ticaret unvanının çekirdek unsuru olduğu belirlenmiştir.

Şikayet eden tarafından, hyundai.com ve hyundai.com.tr alan adlarının aktif olarak kullanıldığı; hyundai.com alan adının ilk tahsis tarihinin 24/06/1998, hyundai.com.tr alan adının ilk tahsis tarihinin 20/05/1997 olduğu tespit edilmiştir.

Şikayet edilen tarafından, 24 Nisan 2019 tarihinde 2019/41312 başvuru numarası ile “hyundaisuaritma” ibaresi için 11. sınıfta marka başvurusu yapıldığı, başvuruya şikayet eden tarafından itiraz edildiği, itirazların kabul edilerek marka başvurusunun reddedildiği ve marka başvurusunun geçersiz kılındığı TÜRKPATENT kayıtlarından anlaşılmaktadır.

https://www.trabis.gov.tr/whois üzerinden yapılan kontrolde, “hyundaisuaritma.com.tr” alan adının 02/05/2019 tarihinde tahsis edildiği ve son kullanma tarihinin 01/05/2025 olduğu anlaşılmıştır. Uyuşmazlık konusu “hyundaisuaritma.com.tr” adresinin “https://istanbul.hyundaisuaritim.com/” alan adı uzantısına yönlendirme yaptığı tespit edilmiştir.

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.



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

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

Hakem tarafından yapılan incelemede, şikayet eden adına, “Hyundai” ibaresini içeren T/00034 başvuru numarası ile tanınmış marka ve en eski tarihli olarak 1987 tarihinde başvuru yapılan 114 adet tescilli marka kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Şikayet edenin ticaret unvanı “...” olup, uyuşmazlık konusu “Hyundai” ibaresinin şikayet edenin ticaret unvanının çekirdek unsuru olduğu anlaşılmaktadır.

SMK m.7/3-d gereğince; işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı olarak kullanılması, marka hakkına tecavüz sayılmaktadır. SMK m.7/3'te belirtilen eylemlerin yasaklanabilmesi için SMK m.7/2'deki ihtimallerden birisinin gerçekleşmesi gerekmektedir. SMK m.7/2-c'de tanınmış markaların korunmasına yönelik olarak SMK m.7/2-a ve b'de öngörülen korumadan daha geniş bir koruma kapsamı getirilmiştir¹. Öncelikli olarak; aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmayacağı açıkça belirtilerek mal ve hizmet sınıfları ayrımının bulunmadığı belirtilmiştir. Üçüncü kişi tarafından kullanılan işaretin, tanınmış marka ile aynı veya benzer olmasıyla birlikte tanınmış markanın Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız menfaat elde edebileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya markanın ayırt edici karakterine zarar verebileceği kullanımların söz konusu olması durumunda markaya tecavüz eylemi oluşacaktır². Sonuç olarak; tanınmış marka hakkına dayanılarak, tahsis edilen bir alan adına karşı tecavüz iddiasında bulunabilmek için düşük seviyede de olsa bir benzerliğin bulunmasıyla birlikte tanınmış markanın Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyinden haksız menfaat elde edilmesi, markanın itibarına zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterine zarar vermesi ihtimallerinin en az birinin bulunması gerekmektedir.

Hakem tarafından yapılan incelemede; şikayet edilen adına tescilli marka kaydı bulunmamasına ve yapılan marka başvurusunun şikayet edenin itirazı üzerine reddedilmesine rağmen uyuşmazlık konusu hyundaisuaritma.com.tr alan adının SLD kısmında şikayet eden adına tescilli bulunan markaları içermesi, ticaret unvanının esas unsurunu içermesi, iki alan adının SLD kısmını içermesi, hyundaisuaritma.com.tr alan adına bağlı internet sitesinde satılan ürünler üzerinde şikayet eden adına tescilli bulunan markalar ile renk ve yazı karakteri olarak aynı şekilde “Hyundai” ibaresinin kullanılması nedenleriyle, şikayet edenin bu hakları ile karıştırılacak ve doğrudan bir bağlantı olduğu izlenimi yaratacak şekilde kullanıldığı ve bu kullanımın SMK’nın m.7/2-c ve 7/3-d maddelerine açıkça aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

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 eden tarafından başvuru dilekçesinde, şikayet edilenin uyuşmazlık konusu alan adı ile ilgili olarak yasal bir hakkı ya da meşru bağlantısı olmadığını iddia etmiş ve bu kapsamda şikayet edilen tarafından yapılan marka başvurusuna itiraz etmeleri neticesinde tescilin reddedildiğini beyan etmiştir. Şikayet edilen tarafından, 24.04.2019 tarihinde 2019/41312 başvuru numarası ile “hyundaisuaritma” ibaresi için 11. sınıfta marka başvurusu yaptığı ve itiraz üzerine reddedildiği yukarıda ifade edilmiştir.

Şikayet eden, İAA Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinde düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber hakem, menfi bir durumu kanıtlamanın şikayet eden için güç olduğunu

¹ Hamdi Yasaman, Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt II, s. 1648.

² Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 06/12/2023, E. 2023/694, K. 2023/1207.



değerlendirmekte, UDRP davalarında idari hakemler tarafından kabul edildiği ve WIPO Overview 3.0³, Bölüm 2.1'de açıklandığı üzere şikayet eden tarafından şikayet edilenin ihtilafli alan adı üzerinde yasal hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta (prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün şikayet edilene geçtiğini kabul etmektedir.

ICANN'in UDRP kurallarına göre aşağıdaki durumların kanıtlanması halinde yasal hak veya meşru menfaatin 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.

Hakem, şikayet eden tarafından, şikayet edilenin ihtilafli alan adları üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmış ve ispat yükümlülüğünün şikayet edilene geçmiş olduğunu değerlendirmiştir.

Yapılan incelemede hakem; "Hyundai" markasının şikayet edene ait olduğu, şikayet edenin, şikayet edilene, bu marka ibaresini kullanması için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediği, şikayet edilenin "Hyundai" ibaresini içeren herhangi bir marka, ticaret unvanı, işletme adı veya başkaca tanıtıcı işaret sahibi olmadığı ve şikayet edenin markasının tanınmışlığı birlikte değerlendirildiğinde, şikayet edilenin ihtilafli alan adını, malların veya hizmetlerin iyiniyetli bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak kullanıldığının kabul edilemeyeceği kanaatinde dir.

Şikayet edilen, şikayet edenin itirazlarına resmi olarak cevap vermemiş, ihtilafli alan adları üzerinde yasal bir hak veya meşru menfaati bulunduğu ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştır. Şikayet edilen, şikayet edenin iddialarının aksini ispat etmediğinden dolayı hakem tarafından, şikayetin İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulu oluşturduğu sonucuna varmıştır.

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

Şikayet eden tarafından, başvuru dilekçesinde şikayet edilenin, şikayet edenin tanınmış markalarından haksız menfaat elde etmek ve şikayet eden ile iş ilişkisi olduğu izlenimi uyandırmak ve halkı yanıltmak amaçları ile uyuşmazlık konusu alan adının kötüniyetli olarak tahsis edildiğini iddia etmiştir.

İAA UÇM Tebliği 19'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca aşağıdaki durumlar, Yönetmeliğin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ifade edilen, bir internet alan adının (İAA) kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilir;

³ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>



- 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,*
- 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,*
- Şikayet konusu İAA'nın, esasen ticari rakiplerin işlerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,*
- 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.*

İAAUÇMT m.19'da belirtilen dört durum, bir internet alan adının kötüniyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Kötüniyete ilişkin olarak belirtilen bu durumlar, sınırlı olmadığı, hakemlerin takdiri ile de başka durumların da kötü niyetli olarak değerlendirilebileceği maddenin ikinci fıkrasında açıkça belirtilmiştir.

Tanınmış marka hakkına dayanılarak, tahsis edilen bir alan adına karşı tecavüz iddiasında bulunabilmek için düşük seviyede de olsa bir benzerliğin bulunmasıyla birlikte tanınmış markanın Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyinden haksız menfaat elde edilmesi, markanın itibarına zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterine zarar vermesi ihtimallerinin en az birinin bulunması gerekmektedir. Uyuşmazlık konusu alan adı içerisinde, şikayet edene ait tanınmış marka ibaresi birebir bulunmakta ve şikayet edilen lehine haksız menfaat elde edilmesine imkan sağlamaktadır.

WIPO Overview 3.0, Bölüm 3.2.3'te "Kasıtlı Görmezden Gelme ve Markayı İhlal Eden Tescilleri Araştırma ve Bunlardan Kaçınma Görevi" başlığı altında yer alan açıklamalara göre, şikayet edilenin şikayete konu alan adının tahsis ettirmek isterken iyiniyetli çevrimiçi araştırmalar yapmaması ve bir "kasıtlı körlük" olarak adlandırılan davranış içinde olmasını da kötü niyetli davranış olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

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

Hakem tarafından yapılan inceleme neticesinde; uyuşmazlık konusu alan adının şikayet edilen tarafından tahsis edilmesinden önce şikayet eden tarafından tescilli marka kayıtlarının bulunduğu, iki adet alan adının şikayet eden adına tahsisli olduğu ve aktif olarak kullanıldığı, "Hyundai" ibaresinin şikayet edilen tarafından tesadüfen seçilemeyeceği, şikayet edilenin ihtilafı alan adını tahsis ettirdiği tarihte de şikayet edenden ve markasının bilinirliğinden haberdar olduğu, "Hyundai" ibaresinin bilinirliği göz önüne alındığında şikayet edilenin bu ibareyi kullanarak haksız menfaat elde etmeye çalışıldığı görülmüştür.

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 edilen 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 hyundaisuaritma.com.tr alan adının iptaline karar verilmiştir.



Hakem
Şebnem AKİPEK ÖCAL



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