

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 15 Nisan 2023
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2023-(192)
TRABIS Ticket No : 21000000809851

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : novartis.net.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu :

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 13 Mart 2023 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 13 Mart 2023 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 13 Mart 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 İdari işlem sürecini 15 Mart 2023 tarihinde başlatmış ve şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 16 Mart 2023 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiştir.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 26 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen yasal süre içerisinde cevabını TOBBUYUM'a iletmemiş, 27 Mart 2023 tarihinde cevap vermiştir.

Taraflar uyuşmazlığın tek hakemle çözülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. TOBBUYUM, 28 Mart 2023 tarihinde Seda İNAL'ı hakem olarak atamıştır.

Hakem heyeti, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 28 Mart 2023 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden, ...'un dünyanın en büyük ecza ve sağlık grubu olduğunu, yenilikçi tıbbi tedavi ve ilaçlar geliştirmek suretiyle dünyanın her yerindeki hastalara tıbbi çözümler sağladığını, Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede üretim ve satış yaptığını, Türkiye'de ... ünvanlı iştirakleri bulunduğunu ifade etmektedir.

Şikayet eden ayrıca, ... markasının Türkiye de dahil olmak üzere, dünyanın bir çok ülkesinde tanınmış marka olarak tescil edildiğini, ... markasını tek başına içeren ve 1996 yılında tahsis edilen www...com alan adı dahil olmak üzere, www...com.tr (1999), www...com (1999) alan adlarının sahibi olduğunu belirtmiştir.

Şikayet eden, yukarıda belirtilen alan adları ile açılan resmi internet siteleri vasıtasıyla, internet kullanıcılarını ve potansiyel tüketicileri ... markalı ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak bilgilendirdiklerini, aynı zamanda sosyal medya platformlarını da etkin bir şekilde kullandıklarını, internet arama motorlarına ... yazıldığında, sonuçların doğrudan ... ile ilgili internet hesaplarına yönlendirdiğini ifade etmiştir.

Şikayet eden, ... markasının İsviçre başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde tescilli olduğunu, bu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu, markaların tescil işlemlerinin ihtilafı alan adının şikayet eden adına tahsis edildiği 15 Eylül 2022 tarihinden önce tamamlandığını belirtmiştir.

Şikayet eden, şikayet edilene ... markasını internet alan adı olarak kullanması hususunda bir yetki vermediğini, yapmış oldukları online marka veri araştırmasında, novartis.org.tr veya novartis.net.tr ibareleri üzerinde hak sahiplikleri olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadıklarını, ayrıca şikayet edilenin ... ibareli tescilli bir markasının bulunmadığını ifade etmiştir.

Şikayet eden, şikayet edilenin ihtilafı alan adını iyi niyetli olarak tahsis ettirmediğini, alan adını ticari amaçla elinde bulundurduğuna dair bir bilgiye rastlanmadığını, alan adının pasif olarak elde tutulduğunu ifade ederek, söz konusu ihtilafı alan adının şikayet edilen tarafından kullanılması halinde, internet kullanıcıları üzerinde söz konusu alan adının doğrudan şikayet eden ile bağlantılı olduğu intibai uyandıracağını, bu sebeple, şikayet edilenin www.novartis.net.tr alan adını kötü niyetli olarak tahsis ettirdiğini iddia etmiştir.

Şikayet eden, www.novartis.net.tr alan adının şikayet eden ...'ye devredilmesini talep etmiştir.

Şikayet eden, şikayetinin ekinde şu belgeleri TOBBUYUM'a sunmuştur:

- ... Ticaret Sicil Kaydı,
- İhtilafı alan adına ilişkin whois kaydı,
- METUic Kayıt Sözleşmesinin kopyası,
- İnternet Alan Adları Yönetmeliği kopyası,
- ... markasına ait Türkiye'yi de kapsayan uluslararası tescil kayıtları,
- novartis.org.tr ve novartis.net.tr ibarelerinin marka tescilinin bulunmadığını gösteren WIPO sitesinde yapılan araştırma sonuçları,
- "novartis" ibaresi ile Google arama motorunda yapılan araştırma sonuç ekranının görseli,
- ihtilafı alan adına ait web sitesinin faal olmadığını gösteren ekran görüntüsü,
- 14 Kasım 2022 tarihinde, şikayet edilene gönderilmek üzere kayıt kurumu METUic'e iletilen ihtarname ve METUic'in cevabı,
- Şikayet edilene ilişkin Google arama motoru üzerinden yapılan araştırma sonucunun görseli.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilen, cevap dilekçesini süresi içerisinde TOBUYUM'a sunmamıştır.

Şikayet edilen, süre sona erdikten sonra sunduğu cevap niteliğindeki bir paragraflık e-mailde, "önce gelen alır" kuralına göre tahsis ettirdikleri alan adının şikayet edene ait olduğunun iddia edilmesinin manasız olduğunu, tahsis edilen alan adlarının ileride, şikayet edenin markasının tescilli olmadığı sınıflardaki mal ve hizmetler için kullanılmalarının önünde bir engel bulunmadığını ve tahsis ettirdikleri alan adlarını ilgili firmaya karşı kötü niyet teşkil edecek şekilde kullanmadıklarını, bu sebeple alan adının kendilerinde kalması gerektiğini düşündüklerini ifade etmiştir.

VAKIALAR

Şikayet eden, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde aşağıda yer alan markaların sahibidir:

- 17 Kasım 1997 tarihinde ... sayı ile 1, 5, 9, 29, 30, 31 ve 32. sınıflarda tescil edilmiş, ... ibareli marka,
- 21 Kasım 2015 tarihinde, 2015 ... sayı ile 9 ve 10. sınıflarda tescil edilmiş ... ibareli marka,
- 29 Kasım 2016 tarihinde, 2017 ... sayı ile 09,10,41,42,44,45. sınıflarda tescil edilmiş ... ibareli marka,
- 17 Mayıs 2022 tarihinde, 2021 ... sayı ile 35.sınıfta tescil edilmiş ... ibareli marka,

- 01 Ağustos 2011 tarihinde, ... sayı ile Tanınmış Marka olarak tescil edilen ... ibareli marka.

Hakem, şikayet edenin TÜRKPATENT nezdinde tescilli şikayete gerekçe markalara ek ... esas unsurlu başka markaları olduğunu, başta İsviçre olmak üzere birçok ülkede ... ibareli başka tescilli markaları bulunduğunu da tespit etmiştir.

Şikayet edene ait ... markasının resmi Türkçe internet sitesi www...com.tr olup, ...com.tr alan adı 05 Kasım 1999 tarihinde tescil edilmiş ve halen aktiftir.

Şikayet eden, “...” ibaresini içeren 02 Nisan 1996 tarihinde tescil edilmiş ...com ve “...” ibaresini içeren 27 Ekim 1999 tarihinde tescil edilmiş ...com gibi birçok jenerik Üst-Düzyer alan adları (“gTLD”) ve ülke kodu Üst-Düzyer alan adlarının da sahibidir.

Şikayet edilen ihtilafly alan adını 15 Eylül 2022 tarihinde tescil ettirmiş olup, ihtilafly 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:

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

Hakem, ihtilafly alan adının tescil tarihinden önce şikayet edenin TÜRKPATENT nezdinde 1997 yılından bu yana tescilli birçok ... ibareli markalarının bulunduğunu tespit etmiştir.

Hakem, yapmış olduđu inceleme neticesinde ihtilafly novartis.net.tr alan adının şikayet edenin şikayetin yapıldığı tarih itibarıyla TÜRKPATENT nezdinde tescilli olan ... markasını birebir içermesi nedeniyle şikayet edenin tescilli markası ile karıştırılacak düzeyde benzer olduđu ve şikayet eden ile doğrudan bir bağlantısı olduđu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır.

Hakem, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yürürlüğe konulan ve uygulanmakta olan Alan Adı Uyuşmazlıklarının Yeknesak Çözüm Politikası (UDRP) içtihatlarına ve Seçilmiş UDRP Soruları ile ilgili WIPO İdari Hakem Görüşlerinin WIPO Değerlendirmesi, Üçüncü Baskısı'na (WIPO Overview 3.0) da atıfta bulunmaktadır.

*“Her dava kendi esaslarıyla değerlendirilirken, bir alan adının bir markanın tamamını içerdiği ya da ilgili markanın en az bir hakim özelliğinin alan adı içerisinde tanınabilir olduđu davalarda, alan adı normal şartlar altında UDRP ehliyeti bakımından marka ile iltibas oluşturacak kadar benzer addedilecektir” (WIPO Overview 3.0, Bölüm 1.7). UDRP davası olan *Magnum Piering, Inc. v. The Mudjacks and Garwood S. Wilson, Sr.*, WIPO Dava No. D2000-1525 kararında “bir alan adı şikayet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir” denilmektedir. Diğery birçok UDRP kararında da bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli olduđu belirtilmiştir.*

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, 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 değerlendirmekte, UDRP davalarında idari hakemler tarafından kabul edildiği ve WIPO Overview 3.0, Bölüm 2.1'de açıklandığı üzere şikayet eden tarafından şikayet edilenin ihtilafli alan adı üzerinde 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 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.*

Hakem, şikayet edenin, şikayet edilenin ihtilafli alan adları üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmış ve ispat yükümlülüğü şikayet edilene geçmiştir. Şikayet edilen, şikayet edenin itirazlarına verdiği yanıtta ihtilafli alan adını tescil ettirme gerekçesi olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni düzenlemesi kapsamında com.tr uzantılı alan adının belgesiz alınabilecek olmasını göstermiş, ihtilafli alan adı üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştır. Şikayet edilen, şikayet edenin iddialarının aksini ispat etmediğinden hakem şikayetin İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulu oluşturduğu sonucuna varmıştır.

UDRP Politika'nın 4(a) fıkrasının ikinci unsuruna karşılık gelen emsal UDRP kararları için bkz. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455; Spenco Medical Corporation v. Transure Enterprise Ltd, WIPO Dava No. D2009-1765; Swarovski Aktiengesellschaft v. blue crystal, WIPO Dava No. D2012-0630; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Dava No. D2000-0493.

... markasının şikayet edene ait olduğu, şikayet edenin, şikayet edilene, bu markaları marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediği, bununla birlikte şikayet edilenin ihtilafli alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı, ihtilafli alan adının bağlı olduğu aktif bir internet sitesinin bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde Hakem, şikayet edilenin ihtilafli alan adını malların veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak kullandığının veya kullanım hazırlığının bulunduğu kabul edilemeyeceği kanaatinde.

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.

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

İAA UÇM Tebliği 19'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca aşağıdaki durumlar, Yönetmeliğin 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 eden tarafından sunulan ilgili delillerin, ihtilaf alan adının tescilinden çok önce tescil edilmiş olan ... sahip olduğunu ve bu markaların dünya çapında tanınmış olduğunu kanıtladığını teyit etmektedir.

Hakem, şikayet edenin markalarının tanınırlığını ve ayırt ediciliğini göz önünde bulundurarak, “...” ibaresinin şikayet edilen tarafından tesadüfen seçilemeyeceği, şikayet edilenin ihtilaf alan adı tescil edildiğinde şikayet edenden ve ... markalarının tanınırlığından habersiz olmasının mümkün olmadığı ve şikayet edilenin amacının alan adı ile şikayet edenin tanınmış markaları arasındaki karışıklıktan yararlanmak olduğu görüşündedir. Bu nedenle Hakem, şikayet edilenin şikayet eden ile bir tür bağlantı veya iş ilişkisi olduğuna inandırmak için halkı yanıltma niyetinin olası olduğuna ikna olmuştur.

Şikayet edilen ihtilaf alan adını aktif olarak kullanmamaktadır, ancak bir alan adının kullanılmaması, WIPO Overview 3.0, Bölüm 3.3'te belirtildiği üzere pasif sahiplik doktrini kapsamında kötü niyet bulgusunu engellemeyecektir.

Hakem pasif sahiplik doktrininin uygulanmasında kabul edilen tüm koşulları birlikte değerlendirmiştir:

- ... markası ayırt edici ve tanınmıştır,
- Şikayet edilenin şikayet edenin markaları ile ilişkilendirilme niyeti bulunmaktadır,
- Şikayet edilenin ihtilaf alan adını gerçek anlamda iyi niyetli olarak kullandığını, herhangi bir hakkını veya meşru menfaatini kanıtlayan bir belge bulunmamaktadır,
- Alan adının şikayet edilen tarafından iyi niyetle kullanımı mümkün görünmemektedir.

Hakem, tüm bu hususları değerlendirdikten sonra, şikayet edilenin ihtilaf alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğini tespit etmiştir.

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 novartis.net.tr alan adının şikayet edene devrine karar verilmiştir.

**Hakem
Seda İNAL**