

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 28 Ağustos 2023
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2023-(259)
TRABIS Ticket No : 21000001194466

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : skechersoutlet.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : domain@atakdomain.com

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 28 Temmuz 2023 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 28 Temmuz 2023 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 28 Temmuz 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 idari işlem sürecini 01 Ağustos 2023 tarihinde başlatmış ve şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 02 Ağustos 2023 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiştir.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 12 Ağustos 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, 13 Ağustos 2023 tarihinde Cahit CEREN'i hakem olarak atamıştır.

Hakem heyeti, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 15 Ağustos 2023 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden vekili 28 Temmuz 2023 tarihli başvurusunda özetle,

- ... ("SKECHERS")'ın günlük giyim ve çocuk kategorilerinde açık ara Pazar lideri, spor ayakkabı kategorisinde

ise ABD'nin en büyük ikinci markası olduğunu, 1992 yılından itibaren tüketiciler ile buluştuğunu, 2011 yılında bu yana ise Türkiye'de tüketiciye hizmet verdiğini,

- SKECHERS'in uluslararası çapta tanınmışlığa sahip olduğunu, 190'dan fazla ülkede 1000'in üzerinden mağazasıyla hizmet verdiğini,
- Müvekkilin "SKECHERS" markasının ülkemizde de Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde ilk olarak 07 Eylül 1993 tarihinde 149088 tescil numarasıyla 25. sınıftaki mallar için koruma altına alındığı, Müvekkilin bundan sonra 25. sınıfta birçok SKECHERS markasını tescil ettirdiği, özellikle 2017 senesinde tescil ettirdiği markaları ile bir marka serisi oluşturduğu, Bu kapsamda, Müvekkil markalarının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun koruması altında bulunduğunu,
- Müvekkilin "SKECHERS" ibaresini içeren;
 - o T/03348 sayı ile tanınmış marka olarak kayıtlı "SKECHERS" markası,
 - o 25. sınıfta tescilli, 07.09.1993 tarihli ve 149088 sayılı "SKECHERS" markası,
 - o 35. sınıfta tescilli, 23.08.2010 tarihli ve 2011 06899 (IR 1062076) sayılı "SKECHERS" markası,
 - o 18. sınıfta tescilli, 15.01.2003 tarihli ve 2003 01033 sayılı "SKECHERS" markası,
 - o 09, 12, 14 ve 28. sınıftaki mallar üzerinde tescilli, 03 Kasım 2011 tarihli ve 2011 89652 sayılı "SKECHERS" markası,



- o 25. sınıfta tescilli, 25 Ocak 2008 tarihli ve 2008 20777 sayılı "SKECHERS" markası olmak üzere 10'larca markası olduğunu,
- Müvekkilin 04 Ekim 1993 tarihinden bu yana www.skechers.com alan adının sahibi olup, ilgili alan adının halihazırda 07 Ağustos 2028 tarihine kadar Müvekkil adına tahsis edildiği, Müvekkilin bu alan adı ile erişilen www.skechers.com internet sitesi üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü,
- Ayrıca Müvekkilin, Türkiye'de de skechers.com.tr ibareli alan adının ilk tescil ettireni ve kullananı olup uzun yıllardır bu alan adının ve bu alan adı üzerinden erişilen www.skechers.com.tr internet sitesinin sahibi olduğu, söz konusu alan adının 14 Kasım 2011 tarihinde tescil edildiği ve anılan tarihten bu yana müvekkile ait olup müvekkilin Türkiye için özgülediği www.skechers.com.tr internet sitesine erişim sağlandığı, müvekkilin halihazırda skechers.com.tr alan adı ve internet sitesi üzerinden Türkiye'deki ticari faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini,
- Müvekkilin 04 Ekim 1993 tarihinde tescil ettirdiği ve halihazırda tüm dünyada kullanmakta olduğu skechers.com alan adının sahibi olduğunu,
- Şikayet edilen tarafından, Müvekkilin SKECHERS markaları aynen kopyalanarak ve Müvekkile ait skechers.com ve skechers.com.tr alan adlarının tek ve asli unsurunu içerecek biçimde ve yalnızca "outlet" ibaresi eklenerek oluşturulan skechersoutlet.com.tr alan adının 21 Kasım 2022 tarihinde TRABİS nezdinde tescil edilmiş olduğu,
- Müvekkilin www.skechers.com ve www.skechers.com.tr internet sitelerinden alınan görseller şikayet edilen tarafından kullanılan www.skechersoutlet.com.tr internet sitesi ile kıyaslandığında müvekkilin "Skechers" markalarının haksız bir şekilde kullanılması suretiyle müvekkilin itibarından yararlandığı ve tüketicilerin yanıltıldığını ifade etmiştir.
- Şikayet eden İnternet Alan Adları Yönetmeliği 25'inci maddesi uyarınca; alan adının iptaline ve şikayet eden müvekkile devredilmesini talep etmiştir.

Şikayet eden delil olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunmuştur.

- Müvekkilin SKECHERS Markasına ait Marka Tescil Belgesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) çevrimiçi internet sayfasından alınan çıktılar
- Müvekkilin sahibi olduğu skechers.com alan adına ilişkin WHOIS kaydı
- Müvekkilin sahibi olduğu skechers.com.tr alan adına ilişkin WHOIS kaydı
- Müvekkilin skechers.com.tr ibareli alan adı ile erişilen internet sitesine ilişkin 06 Mayıs 2013, 10 Mayıs 2015 ve 02 Mayıs 2020 tarihlerine ait WAYBACK MACHINE üzerinden (<https://archive.org/web/>) alınan görselleri
- Müvekkilin sahibi olduğu skechers.com.tr alan adına ilişkin TRABİS üzerinden alınan whois kayıtları
- Uyuşmazlık konusu skechersoutlet.com.tr alan adına ilişkin TRABİS üzerinden alınan whois kayıtları
- Uyuşmazlık konusu alan adı üzerinden erişilen www.skechersoutlet.com.tr internet sitesinin Müvekkile ait www.skechers.com.tr ile benzerliğini ve şikayet edilenin Skechers gibi davranarak müvekkilin itibarından haksız bir biçimde yararlanmaya çalıştığını ortaya koyan görseller
- Şikayet edilenin kötü niyetinin bir göstergesi olarak www.skechersoutlet.com.tr internet sitesinin "Gizlilik" bölümünden alınan aydınlatma metni ve elleshoes.com internet sitesinden alınan unvan ve adres bilgisine ilişkin görseller

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 12 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir. Ancak şikayet edilen İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre kendisine tanınan süre içerisinde cevap vermemiş, herhangi bir belge paylaşmamıştır. Hakem tarafından yapılan incelemede şikayet edilen alan adı sahibinin skechersoutlet.com.tr'yi 21 Ekim 2022 tarihinde tescil ettirdiği görülmüştür.

VAKIALAR

Şikayet edenin, ihtilafı alan adının tahsis tarihinde önce TÜRKPATENT nezdinde tescilli SKECHERS esas unsurlu markaları aşağıda yer almaktadır.

- T/03348 sayı ile tanınmış marka olarak kayıtlı "SKECHERS" markası,
- 25. sınıfta tescilli, 07 Eylül 1993 tarihli ve 149088 sayılı "SKECHERS" markası,
- 35. sınıfta tescilli, 23 Ağustos 2010 tarihli ve 2011 06899 (IR 1062076) sayılı "SKECHERS" markası,
- 18. sınıfta tescilli, 15 Ocak 2003 tarihli ve 2003 01033 sayılı "SKECHERS" markası,
- 09, 12, 14 ve 28. sınıftaki mallar üzerinde tescilli, 03 Kasım 2011 tarihli ve 2011 89652 sayılı "SKECHERS" markası,



- 25. sınıfta tescilli, 25 Ocak 2008 tarihli ve 2008 20777 sayılı "SKECHERS" markası

Şikayet eden 04 Ekim 1993 tarihinden bu yana www.skechers.com alan adının sahibidir.

Şikayet edilen tarafından herhangi bir bilgi ve belge sunulmamıştır. Şikayet eden tarafından sunulan bilgi ve belgeler ile hakem tarafından yapılan re'sen incelemeler neticesinde;

- Müvekkilin 12 Ekim 1992 tarihli dosya numarası ile ABD'de SKECHERS markasının sahibi olduğu¹
- Müvekkilin 21 Nisan 1994 tescil tarihli "skechers" markası dahil olmak üzere içerisinde "skechers" ifadesi geçen TÜRKPATENT nezdinde onlarca markanın sahibi olduğu,
- skechers.com alan adının şikayet eden tarafından 04 Ekim 1993 tarihinde tescil edildiği ve halen kullanımda olduğu,
- skechers.com.tr alan adının şikayet eden tarafından 14 Ekim 2011 tarihinde tescil edildiği ve halen kullanımda olduğu,
- İhtilafa konu alan adının 21 Ekim 2022 tarihinde "Hidden upon user request" tarafından tescil edildiği,
- Karar tarihi itibarı ile ihtilafa konu alan adının aktif olduğu ve sitede şikayet edilen adına tescilli SKECHERS markalı ayakkabı ve günlük giyim ürün görsellerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

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 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

Şikayet eden TÜRKPATENT nezdinde ilki, -ihtilafı alan adının tahsis tarihinden çok önce- 1994 yılında tescil edilmiş olmak üzere, birçok SKECHERS esas unsurlu markaların sahibidir.

İhtilafı alan adı, şikayet edenin adına önceden tescilli SKECHERS markası ile beraber "outlet" sözcüğünü içermektedir. Anılan sözcük, indirim mağazası anlamına gelmekte olup, herhangi bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Bu doğrultuda hakem, ihtilafı alan adının, şikayet edenin markası ile kolaylıkla karıştırılabilecek kadar benzer olduğunu değerlendirmiştir.

¹ Amerika Birleşik Devletlerinin online erişilebilen kayıtları için bakınız: <https://www.uspto.gov/trademarks/search>

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 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 uyuşmazlık 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 ihtilafı 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.

Hakem, ihtilafı alan adında yer alan SKECHERS ibaresinin, tahsis tarihinden çok önce şikayet eden adına tescilli olması ve SKECHERS esas unsurlu bir çok alan adının 1993 yılından bu yana şikayet eden adına tahsis ettirilmiş olması karşısında şikayet edenin, şikayet edilenin ihtilafı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmış ve ispat yükümlülüğünün şikayet edilene geçmiş olduğu değerlendirmiştir.

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.*

Şikayet edilen, şikayet başvurusuna cevap vermemiş olup, yukarıda sıralanan durumları kanıtlayabilecek herhangi bir beyan ya da delil sunmamıştır. Hakem, karar tarihi itibarı ile ihtilaf konusu alan adı üzerinden ulaşılan sitede SKECHERS markalı ürünler sunulduğunu tespit etmiştir. Ancak şikayet eden şikayet edilen ile SKECHERS markalarının kullanılmasına ilişkin bir iş bağlantısı, iş ilişkisinin mevcut olmadığını, şikayet edilen lisans, distribütörlük veya yetkili satıcısı, servisi, iş ortağı olarak tayin etmediğini bildirmiştir. Şikayet edilen, ihtilafı alan adı hakkında herhangi bir hak veya meşru menfaat sağladığını ispat edecek herhangi bir delil veya beyan sunmamıştır.

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, Yönetmeliğin 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 ihtilafı alan adının tahsis tarihinden çok önce tescil edilmiş olan SKECHERS markalarının sahibi olduğu, SKECHERS 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 ihtilafa konu olan internet alan adında faaliyet gösteren sitenin Gizlilik Bildirimi bölümünde veri sorumlusu olarak “...” unvanlı bir şirket ifade edilmektedir. Anılan şirketin web sitesi olan <https://www.elleshoes.com> internet sitesindeki KVKK Aydınlatma metni ile ihtilafa konu olan internet sitesindeki gizlilik bildirimini karşılaştırıldığında birebir aynı olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, şikayet eden, şikayet edilene SKECHERS ibaresinin marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermemiş ve şikayet edilen bu durumun aksine ilişki herhangi bir beyan ya da delil sunmamıştır.

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 skechersoutlet.com.tr alan adının şikayet edene devrine karar verilmiştir.

**Hakem
Cahit CEREN**