

NIHAİ HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 20.09.2024
Referans No : 9804290781
Dava Dosya No : 9643726077

TARAFLAR

Şikâyetçi :
Temsilci/Vekil :
Şikâyet Edilen :

Temsilci/Vekil :

ŞİKÂYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikâyete Konu Alan Adı : www.duocap.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : trdomains@metunic.com.tr

USULİ İŞLEMLER

İstanbul Tahkim Merkezi ("ISTAC"), Şikâyetçinin şikâyet başvurusunu 12.08.2024'te teslim almıştır. Alınan başvuruyu inceleyen ISTAC, başvuruda birtakım eksiklikler tespit etmiş ve İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği ("Tebliğ") uyarınca işbu eksikliklerin giderilmesi için 13.08.2024 tarihli e-postası ile Şikâyetçiye 5 günlük süre vermiştir. Şikâyetçi 13.08.2024 tarihli e-postası ile ilgili eksiklikleri gidermiştir.

Eksiklerin tamamlanmasının akabinde ISTAC, 13.08.2024'te ilgili başvuruyu onaylamış olup bu onayla birlikte TRABİS'e de sistem üzerinden bildirim yapmıştır. ISTAC kabul ettiği bu başvuruyu, 13.08.2024'te Tebliğ'e uygun olarak Şikâyet Edilene tebliğ ederek idari süreci başlatmış ve ayrıca 13.08.2024'te ilgili Kayıt Kuruluşuna da bildirim yapmıştır.

Tebliğ uyarınca ISTAC Şikâyet Edilene, ilgili başvurunun kendisine gönderilmesinden itibaren 10 gün içerisinde, asgari olarak Tebliğ'de yer alan unsurları içeren, başvuruya ilişkin cevabını sunması gerektiğini bildirmiştir. Şikâyet Edilen 23.08.2024 tarihli e-postası ile e-posta ve eklerinin tarafına ulaşmadığını belirterek ek süre talebinde bulunmuştur. 23.08.2024 tarihli e-posta ile Şikâyet Edilen tarafa 10 günlük ek süre verilmiştir. Şikâyet Edilen de Cevabını 02.09.2024'te ISTAC'a sunmuştur.

Şikâyetçi Başvurusunda, uyuşmazlığın tek hakem tarafından çözümlenmesini talep etmiştir. Şikâyet Edilen ise Cevabında, uyuşmazlığın üç hakem tarafından çözümlenmesini talep etmiş ve Tebliğ m. 20/5 uyarınca, aradaki ücret farkını ödemiştir.

Bu halde, Tebliğ m. 11/2 uyarınca uyuşmazlık üç hakemle çözümleneceğinden ISTAC, 03.09.2024 tarihli e-postası ile taraflardan, ISTAC'ın internet sitesindeki listede yer alan hakemler içinden ve kendisiyle paylaşılan bağlantı üzerinden biri yedek olmak üzere iki adet hakem seçmesini talep etmiştir. Taraflar da süresi içinde hakemlerini seçmiş olup seçilen hakemlerin görevi kabul etmesinin ardından

ISTAC, 05.09.2024 tarihli e-postası ile işbu hakemleri üçüncü hakemi belirlemeye davet etmiş ve üçüncü hakem de süresi içinde belirlenmiştir.

Tebliğ m. 12 uyarınca internet alan adına ve taraflara ilişkin Hakemin Görevi Kabul, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Uygunluk Beyanını Dr. Eda GİRAY 04.09.2024'te, Av. Dr. Tamer Pekdinçer 04.09.2024'te ve Dr. M. Polat Kalafatoğlu 06.09.2024'te, ISTAC'a sunmuştur.

Hakem Kurulu, 13.09.2024 tarihli 1 Numaralı Usuli Ara Kararı ile Şikâyetçi vekilinin, Şikâyetçi'yi temsile yetkisini ortaya koyan belgeyi ISTAC vasıtasıyla sunmasına ve karar verme süresinin beş gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Şikâyetçi vekili, 16.09.2024 tarihinde gerekli vekaletnameyi sunmuştur.

TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN ÖZETİ

Taraflar arasındaki uyumsuzluk, <www.duocap.com.tr> alan adının tescilinin haksız ve hukuka aykırı olması iddiasını konu almaktadır. Şikâyetçi, uluslararası tescilli ve Türkiye'de ticarete kullanılan DUOCAP ibareli markaya dayanarak, uyumsuzluk konusu alan adının kendine devrini talep etmektedir.

Şikâyet Edilen ise Şikâyetçi'nin Türkiye'de tescilinin bulunmadığını, ibarenin Türkiye'de ürünlerin ana markası olarak kullanılmadığını, kendilerine ait marka başvurularının bulunduğunu ve süreçlerin devam ettiğini belirterek devir talebinin reddini talep etmektedir.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ

1. Şikâyetçi

Şikâyetçi, şikâyete konu alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikâyetçi'nin iddiaları aşağıda özetlenmektedir.

Şikâyetçi, Belçika merkezli, çeşitli ilaçların ve diyetetik ürünlerin kapsül halinde satılabilmesi amacıyla ilaç kapsülü üreten bir şirket olduğunu, Dünya'nın 11 farklı bölgesinde üretim tesislerinin bulunduğunu, Türkiye'deki ticari faaliyetlerini doğrudan veya yetkili distribütörleri ile sürdürdüğünü, DUOCAP ibareli markanın 5. sınıfta Dünya'nın birçok yerinde tescilli olduğunu, 2018 yılından beri Türkiye'de kullanıldığını, Şikâyetçi'nin dava dışı şirketi ile distribütörlük anlaşması olduğunu, 2021 tarihli distribütörlük sözleşmesinin dosyaya ibraz edildiğini, marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu, Türk Patent ve Marka Kurumu (kısaca "Türk Patent") nezdindeki başvurularının 19.01.2024 tarihinde kaydedildiğini, Şikâyet Edilen ile aralarında başka markalara ilişkin ihtilafların bulunduğunu, Şikâyet Edilen'in, Şikâyetçi şirketi ve markalarını bildiğini, Şikâyet Edilen'in "duocap" ibaresi için marka tescil başvurusunda bulunduğunun tespit edildiğini, ihtarname gönderildiğini, başvuruya itiraz edildiğini, Şikâyet Edilen'in 21.11.2023 tarih, 2023/158735 sayılı "duocap" marka başvurusuna 24.01.2024 tarihinde itiraz edildiğini, itirazın 29.02.2024 tebliğ edildiğini, karşı tarafın 26.03.2024 tarihinde karşı beyanda bulunduğunu, Türk Patent nezdinde 26.06.2024 tarihinde verilen karar ile Şikâyet Edilen'in marka başvurusunun kötüniyetli olduğuna karar verildiğini, Şikâyet Edilen'in 13.12.2023 tarih, 2023/169867 nolu başvurusuna 16.02.2024 tarihinde itiraz edildiğini, 19.03.2024 tarihinde tebliğ edildiği, 25.03.2024 tarihinden itibaren itiraza karşı görüş verildiğini, 14.06.2024 tarihinde Türk Patent nezdinde verilen kararda marka başvurusunun kötüniyetli olduğuna karar verildiğini, Şikâyet

Edilen'in, DUOCAP markasının Şikâyetçi tarafa ait olduğunun bilmesine rağmen 13.06.2024 tarihinde kötüniyetli olarak <www.duocap.com.tr> alanın tescil ettirildiğini, Şikâyet Edilen'in uyuşmazlık konusu alan adı üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığını, Şikâyet Edilen'in aynı zamanda <www.duocap.com> alan adını da tescil ettirerek kullanmaya başladığını, Şikâyet Edilen'in kendi web sitesinde Şikâyetçi'nin markasını kullandığı ve taklit ettiğini, web sitesinde Şikâyetçi ile ilişki içindeymiş izlenimi verildiğini, sitenin Şikâyetçi'nin alan adına yönlendirildiğini, Mayıs 2024 tarihinde Şikâyetçi'nin 3. Doğal Terapiler Kongresinde DUOCAP markasının kullanıldığının tespit edildiği ve Yönetmelik madde 25 gereğince şartların somut olay kapsamında gerçekleştiğini belirterek <www.duocap.com.tr> alan adının şikâyetçi taraf devri talep edilmiştir.

2. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen cevap dilekçesinde özetle; DUOCAP markasının dava dışı tarafından kullanılacağına dair herhangi bir anlaşma ya da yazılı bir mutabakatın mevcut olmadığını, Şikâyetçi firmasının temsilcisi olan firmasının, DUOCAP markasını tescil ettirmek üzere Türk Patent nezdinde yapmış olduğu bir başvurunun bulunmadığını, Türkiye'de Duocap markasının ana marka olarak kullanılmadığını, delil olarak sunulan ürünlerde ana markalarının farklı olduğunu, delil olarak sunulan ürünlerde Duocap ibaresinin bulunmadığını, dava dışı firmasının web sitesinde 30 gün öncesine kadar DUOCAP ibaresinin bulunmadığını, Türk Patent nezdinde 2023/158735 sayılı 27.12.2023 ilan tarihli ve 435 sayılı bültende işlem gören duocap ibareli markasına, tarafından itiraz edildiğini, itiraz sonrası E-71248886-130-240440356 sayılı red kararının geldiğini, bu karara Türk Patent nezdinde itiraz edildiğini, Şikâyetçinin markalarının Türkiye'de tescilinin mümkün olmadığını, Şikâyetçinin markasının Türkiye'de ciddi şekilde kullanılmadığını, Şikâyet Edilen tarafından sağlık sektöründe markanın kullanıldığını, <www.duocap.com> alan adının resmi web sitesi olduğunu, <www.duocap.com.tr> alan adının yapım aşamasında olduğunu, 19 ülkede marka tescil süreçlerinin devam ettiğini, Şikâyet Edilen'in marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu, Şikâyetçinin tescilli bir markası olmadığı için karıştırma ihtimalinin de oluşmadığını, Şikâyet Edilen'in kötüniyetli olmadığını, Şikâyet Edilen'in duocapsule marka başvurusuna yapılan itirazın reddedildiğini, markanın gerçek sahibinin kendileri olduğunu belirterek devir talebini reddini talep etmiştir.

OLAYLAR

Hakem heyeti tarafından taraflarca sunulan belgeler, erişime açık kaynaklar ve konuya ilişkin mevzuat incelenmiştir. Tarafların ihtilaflı alan adı ve UÇM ile doğrudan bağlantılı olmayan birçok hususa dilekçelerinde yer verdikleri görülmüştür. Bu deliller ve iddialar Hakem Kurulu tarafından incelenmiş olmakla birlikte, mevcut uyuşmazlık çerçevesinde ve UÇM kapsamında etkisi olduğu ölçüde dikkate alınmıştır. Dosyanın incelenmesi sonucunda;

1.1. Şikâyetçi açısından tescilli markalar listesi erişime açık kaynaklardan da kontrol edilmiştir. Buna göre;

- Şikâyetçi adına DUOCAP ibaresinin Madrid Sistemi ile yapılan başvuru sonucunda A0086051 no ile 15.05.2019 tarihinde Çin, Rusya, Japonya, Avustralya, WIPO, Hindistan'da 5. Sınıfta tescilli olduğu,

- Şikâyetçi adına DUOCAP ibaresinin EUIPO nezdinde 5 ve 20 sınıfta 07.08.2019 tarihinde itibaren tescilli olduğu,
- Şikâyetçi adına DUOCAP ibaresinin A.B.D.’de 5 ve 20 sınıfta 0402.2019 tarihinden itibaren tescil olduğu,
- Şikâyetçi tarafından sunulan tescilli marka listesinde DUOCAP ibaresinin Birleşik Krallık’taki tescil tarihinin 23.09.2016 olarak yer aldığı, ancak markanın 5 ve 20 sınıfta 07.02.2019 tarihinden başvurusunun yapıldığı ve markanın 07.08.2019 tarihinde tescil edildiği, dolayısıyla markanın 07.02.2019 tarihinden itibaren koruma altında olduğu,
- Şikâyetçi tarafından Türkiye’de marka kullanımına ilişkin ürün görsellerinin sunulduğu, ürünlerin ilaç ve takviye edici gıda olduğu, ürün isimlerinin farklı olduğu, ancak hem Şikâyetçi hem de Şikâyet Edilen tarafından sunulan bazı ürün görselleri üzerinde yapılan incelemede Şikâyet Edilen’in beyanına aksine DUOCAP ibaresinin yer aldığı,

Şikâyetçi EK 3-31-40 delil- Şikâyet Edilen delil EK A



Şikâyet Edilen açısından:

- a. Uyuşmazlık konusu <www.duocap.com.tr> alan adının 13.06.2024 tarihinde kaydedildiği, sayfanın şu anda aktif olmadığı,
- b. Şikâyet Edilen’in DUOCAP ibaresinin marka olarak tescili için 21.11.2023 tarihinde 2023/158735 no ile başvuruda bulunduğu, Şikâyet Eden tarafından yapılan itiraz üzerine Markalar Dairesi tarafından itirazın haklı görüldüğü, Türk Patent nezdinde sürecin devam ettiği,
- c. Şikâyet Edilen’in DUOCAP ibaresinin marka olarak tescili için 13.12.2023 tarih, 2023/169867 no ile başvuruda bulunulduğu, 16.02.2024 tarihinde itiraz edildiğini, Türk Patent nezdinde Markalar Dairesi Kararı ile itirazın haklı bulunduğu, sürecin devam ettiği, Şikâyetçi adına kayıtlı <www.duocap.com> alan adının aktif olarak kullanıldığı, web sitesinde ürüne ilişkin açıklamalarında aynen atıf ile “*Duocap, yepyeni bir gelişmeyle karşımızda! Daha önce benzerleri ithal olarak ülkemize gelen bu yenilikçi kapsül teknolojisi, artık %100 yerli ve milli olarak üretiliyor..*” şeklinde beyanı bulunmakla birlikte, Türkiye’ye daha önce hangi marka altında ürün getirildiğinin belirtilmediği,
- d. Şikâyet Edilen’in Türkiye’de marka kullanımına ilişkin fuar görselleri sunduğu, delillerde yer alan fuar görsellerinde stantlarda DUOCAP ibaresinin yer aldığı, aynı görsellere <www.duocap.com> web sitesinde de yer verildiği, delil olarak sunulan görsellerde yer alan kongrelerin tarihlerinin belirtilmediği, dolayısıyla Şikâyetçi marka tescillerinden önce, Şikâyet Edilen’in bir marka kullanımının olup olmadığının kesin olarak tespit edilemediği,

- III. Bütüncül Terapi Kongresinin tarihinin 18-19 Mayıs 2024 olduğu,
- 4. Fonksiyonel Tıp Kongresinin tarihinin 20-22 Ekim 2023 olduğu,
- Bütüncül Tıp Kongresinin tarihi tespit edilemediği,
- Tamamlayıcı Tıp Ligi etkinliğinin tarihinin tespit edilemediği,

- 4. Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Kongresine katılım sağlandığının belirtildiği, ancak kongrenin Aralık 2024 tarihinde yapılacağı, henüz kongrenin gerçekleşmediği, muhtemelen sehven Şikâyet Edilen tarafından **4. (dördüncü)** Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Kongresi denmekle birlikte **3.(üçüncü)** Kongreden bahsedildiği bu kongrenin ise Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiği,
- 4. Uluslararası Beslenme Kongresinin 20-21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştiği,

Görölmüştür.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) madde 27 fıkra 1 uyarınca, Hakem Kurulu, ilgili mevzuat, içtihatlar ve yargı kararlarını da göz önüne alarak kararını vermektedir.

Bu çerçevede, Hakem Kurulu, değerlendirmelerini yaparken WIPO nezdinde Alan Adı Uyuşmazlıkları Yeknesak Çözümü Politikası (“Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy” veya kısaca “UDRP”) uyarınca verilmiş olan kararları ve WIPO’nun Seçilmiş UDRP Soruları ile İlgili Hakem Görüşlerinin üçüncü baskısını (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition” veya kısaca “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”) uygun düştüğü ölçüde dikkate almıştır.

ESASA İLİŞKİN MESELELER

Şikâyetçi, İnternet Alan Adı Yönetmeliği (“Yönetmelik”) m. 25/1 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.

Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca, Şikâyetçi, bu üç şartın birlikte gerçekleştiğini (kümülatif olarak) ortaya koymalıdır. Bir başka ifadeyle, bu üç şart bakımından ispat yükü, kural olarak, Şikâyetçi üzerindedir.

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

Yönetmelik madde 25 fıkra 1 (a) bendinde belirtildiği üzere ve WIPO nezdinde yürütölmüş olan UDRP prosedürlerinde kabul edildiği üzere, (a) bendi iki aşamalı bir şart niteliğindedir.

Öncelikli olarak, Şikâyetçi, başvurusunun dayanağı olan ve sahip olduğu veya ticarete kullandığı marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaret üzerindeki hakkını ortaya koymalıdır. Sonrasında ise, Şikâyetçi dayandığı tanıtıcı işaret ile şikâyete konu alan adının benzer ya da aynı olduğu ispat etmelidir. (*Breitling SA v. Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico, WIPO Dava No. D2023-2424; Afyon Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi v. Emre Burak Tağ, WIPO*

Dava No. D2019-2690; Xiaomi Inc. v. Domain Admin, ContactID 7138305, FBS INC, Whoisprotection.biz / Ahmet Demir, Demir İletişim, WIPO Dava No. D2020-1398).

Bir başka ifadeyle, ayniyet veya benzerlik değerlendirmesine geçmeden evvel, Şikâyetçi, başvurusunu İSTAC'a sunduğu tarih itibariyle başvurusunun dayanağını oluşturan sahip olduğu veya ticaretle kullandığı hakkın varlığını ortaya koymalıdır (*WIPO Jurisprudential Overview 3.0, par.1.1.3; Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi v. Sinan Pravadahoğlu, WIPO Dava No. D2018-1179*). Bu çerçevede, henüz tescil süreci tamamlanmamış marka başvuruları UÇM ve birinci şart kapsamında, kural olarak, yeterli bir dayanak olarak kabul edilmemektedir (aynı yönde bkz. *WIPO Jurisprudential Overview 3.0, par. 1.1.4; Trailblazer Learning, Inc. dba Trailblazer v. Trailblazer Enterprises, WIPO Dava No. D2006-0875*).

Hakem Kurulu tarafından WIPO tarafından uygulanmakta olan UDRP içtihatlarına ve WIPO Jurisprudential Overview 3.0'a¹ atıf yapılmaktadır. Buna göre, belirtilen şartın gerçekleşmiş kabul edilmesi için Şikâyetçinin marka tescilinin ulusal olması da gerekmemektedir. Uluslararası bir ticari veya hizmet markasının bulunması durumunda, Şikâyetçi'nin prima facie (ilk bakışta) UÇM kapsamında ticaret sırasında kullanılan ticari bir markasının bulunduğu kabul edilmektedir.

Somut olay incelendiğinde, DUOCAP markasının 5. Sınıfta “*pharmaceutical kullanım amaçlı boş kapsüller*” A0086051 no ile 15.05.2019 tarihinde Çin, Rusya, Japonya, Avustralya, WIPO, Hindistan'da tescilli olduğu, EUIPO nezdinde 5 ve 20 sınıfta “*pharmaceutical amaçlı boş satılan kapsüller; kozmetik etkili besin takviyeleri için boş satılan kapsüller; kozmetikte kullanım amaçlı boş kapsüller*” 07.08.2019 tarihinde itibaren tescilli olduğu, Amerika'da 5 ve 20 sınıfta “*pharmaceutical amaçlı boş satılan kapsüller; kozmetik etkili besin takviyeleri için boş satılan kapsüller; kozmetikte kullanım amaçlı boş kapsüller*” 04.02.2019 tarihinden itibaren tescil olduğu, Birleşik Krallık 5 ve 20. “*pharmaceutical amaçlı boş satılan kapsüller; kozmetik etkili besin takviyeleri için boş satılan kapsüller*” Sınıfta 07.02.2019 tarihinden itibaren koruma altında olduğu, yine DUOCAP markasının Şikâyetçi adına 42. Sınıfta “*Biyoteknoloji, tüketici sağlığı, sağlık ve beslenme ve ilaç şirketleri için, hedef çözünme profiline ulaşmak amacıyla özel dozaj formları kullanan formülasyon hizmetleri, tasarım, geliştirme ve üretim hizmetleri*” alanında İngiltere, EUIPO, Kanada, Japonya, Meksika, WIPO nezdinde 2016 yılından itibaren tescilli olduğu görülmüştür. WIPO UDRP uygulamasında da kabul edildiği üzere, internetin global doğası dikkate alındığında, birinci şart açısından ilgili markanın hangi ülkelerde tescil edilmiş olduğu önem arz etmemektedir. (bkz. *WIPO Jurisprudential Overview 3.0, par. 1.1.2*)” Dolayısıyla, Şikâyetçi, UÇM ve birinci şart kapsamında DUOCAP ibaresi üzerinde marka hakkı sahipliğini ortaya koymuştur.

Şikâyet Edilen tarafından 13.06.2024 tarihinde tescil edilen <www.duocap.com.tr> alan adının Şikâyetçi'nin markası ile aynı DUOCAP ibaresinden oluştuğu görülmüştür.

Sonuç olarak, Şikâyetçi'nin, Yönetmelik madde 25 fıkra 1 (a) bendi kapsamında ispat yükünü yerine getirdiği, Şikâyet Edilen'in alan adı tescilinden önceki tarihte marka tescilinin bulunduğu, ibarelerin aynı olduğu, ilk şartın Şikâyetçi lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır.

¹ WIPO, (2017). WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), sayfa 13. <<https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/overview3.pdf>>

B. İhtilaf konusu alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması

Yukarıda belirtildiği gibi, Yönetmelik madde 25 uyarınca üç şartın yerine getirilmesi açısından ispat yükü Şikâyetçi üzerindedir. Bununla birlikte, menfi bir durumun varlığını ortaya koymanın Şikâyetçi açısından imkânsız veya son derece güç bir durum olacağı değerlendirilerek, UDRP uygulamasında ve WIPO Overview 3.0, par. 2.1’de de kabul edildiği üzere, ikinci şart bakımından, Şikâyet Edilen’in, ihtilaf konusu alan adı üzerinde herhangi bir yasal hakkı ya da bağlantısının olmamasının, Şikâyetçi tarafından ilk bakışta (*prima facie*) ortaya konulmasından sonra, ispat yükünün Şikâyet Edilen’e geçeceği kabul edilmektedir. (Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455).

UDRP kuralları madde 4.c uyarınca, Şikâyet Edilen’in, belirtilenlerle sınırlı olmamakla birlikte özellikle aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığını kanıtlanması halinde alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatinin bulunduğu sonucuna varılabileceği belirtilmiştir.

“(i) Şikâyet Edilen’in, kendisine herhangi bir ihtilaf bildiriminden önce, alan adını veya alan adına tekabül eden bir ibareyi, iyi niyetli (*bona fide*) mal veya hizmet sunumu için kullanımı veya kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya

(ii) Şikâyet Edilen’in (bir kişi, işletme veya bir diğer kuruluş olarak), herhangi bir marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olsa bile, söz konusu alan adıyla yaygın şekilde tanınıyor hale gelmiş olması; veya

(iii) Şikâyet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan veya dürüst (adil) şekilde, ticari kazanç elde etmek amacıyla tüketicileri yanıltıcı şekilde yönlendirme olmayacak şekilde veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.”

Dosyanın bütününcüncü incelenmesi neticesinde Hakem Kurulu, Şikâyetçi’nin, Şikâyet Edilen’in ihtilaf alan adı üzerinde herhangi bir yasal hakkı veya bağlantısı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ilk bakışta ortaya koyacak delilleri ve açıklamaları sunduğu kanaatine ulaşmıştır. Özellikle, Şikâyetçi’nin tescilli DUOCAP markasını kullanması için Şikâyet Edilen’e herhangi bir izin veya lisans vermemiş olması ve Şikâyet Edilen’in Türk Patent nezdinde yapmış olduğu DUOCAP ibareli marka başvurularına karşı yine Şikâyet Edilen’in Türk Patent nezdinde itirazlarda bulunmuş olması dikkate alındığında, Şikâyet Edilen’in, ihtilaf konusu alan adı üzerinde herhangi bir yasal hakkı ya da bağlantısının olmamasının Şikâyetçi tarafından ilk bakışta ortaya konulmuş olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, ispat yükü Şikâyet Edilen’e geçmiştir.

Hakem Kurulu, Şikâyet Edilen tarafından sunulan açıklama ve belgelerin, aşağıdaki gerekçelerle ihtilaf konusu alan adı üzerinde yasal hakkı veya bağlantısını ortaya koymak açısından yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

İlk olarak, Şikâyet Edilen, cevap dilekçesi Ek-A sayfa 3 ve 4’te, “duocapsule” ibareli markanın kendi tescilli markası olduğunu belirtmiştir. İlgili marka açısından herhangi bir tescil belgesi cevap dilekçesinin eklerinde bulunmamaktadır. Türk Patent veri tabanında yapılan incelemede ise, 2023/158746 numaralı “duocapsule” ibareli marka için, Şikâyet Edilen tarafından 24.11.2023 tarihinde tescil başvurusunda bulunulduğu ve fakat, işbu karar tarihinde bu markanın henüz tescil edilmediği görülmektedir. Şikâyet Edilen’in, yine Türk Patent nezdinde “duocap” ibareli iki farklı marka tescil başvurusunda bulunduğu görülmektedir. 5 ve 29. sınıflarda 2023/158735 numaralı başvuru 24.11.2023 tarihinde yapılmıştır. 2023/169867 numaralı başvuru 13.12.2023 tarihinde 35.sınıfta yapılmıştır. Her iki

marka başvurusu bakımından, Şikâyetçi, Türk Patent nezdinde yayına itirazda bulunmuş (24.01.2024 ve 16.02.2024 tarihlerinde). Türk Patent, 2023/169867 numaralı başvuru için 14.06.2024 tarihinde verdiği kararda, “bilerek ve haksız bir avantaj sağlamak amacıyla, dürüst ticaret ilkelerine uygun davranmadığı” gerekçesiyle SMK madde 6 fıkra 9 uyarınca kötüniyetle yapılan başvuruya itirazı yerinde bulunmuştur. Türk Patent, 2023/158735 numaralı başvuru için 26.06.2024 tarihinde verdiği kararda, “başvuruya konu ibare ile yurt dışı tescillerinin yüksek benzerlik seviyesi dikkate alındığından başvuruya konu ibarenin tesadüfen seçilmiş olamayacağı kanaatine varıldığı” gerekçesiyle kötüniyetle yapılan başvuruya itirazı yerinde bulmuştur. Dosya içerisinde yer alan belgelerden, ilgili marka başvuruları açısından yayına itiraz kararına karşı itiraz sürecinin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Benzer şekilde, Şikâyet Edilen, Cevap Dilekçesi Ek-C s.13'te, “duocap” ibaresi için WIPO nezdinde Türkiye haricinde on dokuz ülke açısından marka tescil başvurusunda bulunduğunu belirtmiştir. Ancak, bu başvuruların 29.08.2024 tarihinde yapıldığı ve marka tescil sürecinin devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla, UÇM mekanizması açısından Şikâyet başvurusunun yapıldığı tarih ve Hakem Kurulu'nun kararını verdiği tarih itibarıyla, Şikâyet Edilen'in “duocap” ibaresi üzerinde tescilli bir marka hakkı bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Şikâyet Edilen, DUOCAP ibaresi üzerinde tescilsiz bir marka hakkının varlığını ortaya koyacak nitelikte yeterli delil sunamamıştır.

İkinci olarak, Şikâyet Edilen'in, “duocap” ibaresini içeren bir ticaret unvanı veya ticari işletme adı bulunmamaktadır ve bir işletme olarak bu isimle yaygın bir şekilde tanınmadığı da açıktır.

Üçüncü olarak, Şikâyet Edilen, “duocap” ibaresini bire bir içeren <www.duocap.com> alan adını resmi websitesi olarak kullandığını belirtmiştir. Dolayısıyla, <www.duocap.com> alan adının, ihtilafli alan adı bakımından bir yasal hak veya bağlantının dayanağını oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilmelidir. Cevap Dilekçesinde, Şikâyet Edilen, <www.duocap.com> alan adında yer alan websitesi içeriği hakkında bilgiler sunduktan sonra, bu alan adına ilişkin whois kaydını sunmakla yetinmiştir. Bu alan adının hangi tarihte ve kim tarafından tahsis ettirildiğine ilişkin bir bilgi sunulmamıştır. İlgili kayıta, alan adının 09.12.2009 tarihinde tescil edildiği ve bu kayıtlarda 12.06.2024 tarihinde güncelleme yapıldığı bilgisi bulunmaktadır. Hakem Kurulu tarafından yapılan internet arşivi incelemesinde, <www.duocap.com> alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat sahipliği tartışmalarından bağımsız olarak, söz konusu alan adının en geç 01.08.2019 tarihine kadar Şikâyetçi'nin kontrolünde olduğu, sonraki bir tarihte alan adının serbest bırakıldığı ve satışa çıkarılmış olduğu anlaşılmaktadır. İnternet arşivi kayıtlarında, ilgili alan adının 30.11.2021 tarihinde satışa çıkarılmış olduğu görülmektedir. Söz konusu alan adının, 26.05.2024 tarihinde tekrar aktif olarak kullanıma sokulduğu ve 25.07.2024 tarihinde Şikâyet Edilen tarafından güncel kullanım şeklini aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, kuvvetle muhtemel olarak, ilgili alan adının Şikâyet Edilen tarafından 2024 yılı içerisinde edinildiği düşüncesi oluşmuş olsa da değerlendirmemiz açısından en erken 01.08.2019 tarihi esas alınsa bile, o tarihte Şikâyetçi'nin DUOCAP ibaresi üzerinde tescilli bir marka hakkı sahibi olduğu sonucuna varılacaktır. Bu sebeplerle ve dosyanın tüm unsurları da dikkate alınarak, Şikâyet Edilen'in halihazırda sahibi olduğu aynı ibareyi içeren “.com” uzantılı alan adının, ihtilaf konusu alan adı açısından bir hak veya meşru menfaat yaratmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

WIPO Overview 3.0, par. 2.5.1 ve ilgili kararlarda, bir marka ile birebir aynı olan ihtilafli alan adının yüksek bir zımnî bağlantı riski yaratacağı kabul edilmiştir. Şikâyet Edilen'in de medikal ürünler ve ilaçlar alanında ticari faaliyet gösteren bir şirket olması sebebiyle, Şikâyetçi'nin rakip firması olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle, ihtilaf konusu alan adında taraflar arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığına ilişkin bir açıklama veya uyarı bulunmadığı görülmektedir. Şikâyet Edilen'in, Şikâyetçi'nin markası ile birebir aynı alan adını tercih etmesinin taraflar arasında bir

işbirliğinin bulunduğu izlenimi yaratma veya tüketicilerin yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi sonucu yaratacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, Şikâyetçi'nin Türk Patent nezdinde yapılan marka başvurusuna yönelik itirazları 24.01.2024 ve 16.02.2024 tarihlerindedir. İhtilaf konusu alan adı ise, bu tarihten sonra, 13.06.2024 tarihinde tahsis ettirilmiştir. Bu sebeple, ihtilaf konusu alan adının tahsis ettirilme tarihinde, Şikâyet Edilen'in, karşı tarafın ticari faaliyetlerinden ve karşı tarafın marka hakkı iddialarından haberdar olmadığını düşünülemez. Dolayısıyla, Şikâyet Edilen'in ihtilaf konusu alan adını veya alan adına tekabül eden bir ibareyi, kendisine ihtilaf bildirimini yapılmadan önce iyiniyetli bir şekilde mal veya hizmet sunumu için kullandığı sonucuna varılamayacaktır.

Her ne kadar Şikâyet Edilen, ihtilaf konusu alan adının daha yerel nitelikte tanıtım ve bilgilendirmelerde bulunma amacıyla tescil edilmiş olduğunu ve websitesinin hazırlık aşamasında olduğunu belirtse de bu kullanım hazırlığını ortaya koyan herhangi bir delil sunmamıştır. Halihazırda ihtilaf konusu alan adının aktif bir şekilde kullanılmıyor olması yukarıda ulaşılan sonucu değiştirmemektedir.

Dosyanın bütününe inceleme neticesinde, Şikâyet Edilen'in ihtilaf konusu alan adı üzerinde yasal bir hakkı ya da bağlantısının bulunmadığı ve Yönetmelik madde 25 fıkra 1'de yer alan ikinci şartın Şikâyetçi lehine gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

C. İhtilaf konusu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

Tebliğ madde 19 fıkra 1'de sıralanmış olan durumların, Yönetmelik madde 25 fıkra 1 c bendi uyarınca internet alan adının kötüniyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, birinci fıkrada sayılan durumların tahdidi olmadığı, Hakem Kurulu'nun takdiri ile de internet alan adının kötüniyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığına karar verilebileceği belirtmiştir.

İkinci şart kapsamında, Şikâyet Edilen'in ihtilaf alan adı üzerinde herhangi bir hakkı veya bağlantısının bulunmadığına dair ulaşılan sonuçlar ile aşağıda belirtilen gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, Yönetmelik madde 25 fıkra 1, c bendi uyarınca, Şikâyet Edilen'in ihtilaf alan adını kötüniyetle tahsis ettirdiği ve kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Şikâyet Edilen'in Türk Patent nezdinde yapmış olduğu marka başvuruları ve bu başvurulara karşı Şikâyetçi tarafından yapılan itirazlar da göz önünde bulundurularak, ihtilaf konusu alan adının tahsisi tarihinde, Şikâyet Edilen'in, uyumsuzluğun karşı tarafından, karşı tarafın uluslararası marka hakkının varlığından, Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde sunmuş olduğu ürünlerden ve Türkiye'de marka hakkı iddiasından haberdar olmadığını söylenemez. Ayrıca, Şikâyet Edilen'in de aynı alanda ticari faaliyetlerde bulunduğu dikkate alındığında ve dolayısıyla, rakip şirket olarak kabul edilmesi sebebiyle, Şikâyetçi'nin markasıyla birebir aynı ibareyi içeren alan adını tahsis ettirmiş olmasının, Şikâyetçi'nin işlerine veya faaliyetlerine zarar vermek amacıyla tahsis ettirildiği ve kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Şikâyet Edilen, bu alan adının daha yerel bilgilendirme yapabilmek amacıyla tahsis edildiğini ve henüz hazırlık aşamasında olduğunu belirtmiştir. Ancak, ilgili hazırlık aşamalarını yeterli derecede ortaya koyan herhangi bir delil sunulmamıştır. Karar tarihi itibarıyla, ihtilaf alan adının aktif bir şekilde kullanılmıyor olması, pasif elde bulundurma doktrini uyarınca, işbu uyumsuzluğun tüm unsurları birlikte değerlendirildiğinde Hakem Kurulu'nun kötüniyetin varlığı açısından ulaştığı sonucu değiştirmemektedir (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, par. 3.3). Şikâyet Edilen'in, rakip şirketi

olarak değerlendirilen uyumsuzluğun karşı tarafından ve onun marka hakkından haberdar olması, Şikâyetçi'nin markası ile birebir aynı olan ihtilafli alan adının herhangi bir aktif websitesi içermese bile, internet kullanıcıları nezdinde karışıklık yaratılması ve kullanıcıları yanlış yönlendirme sonucu yaratacağından, kötüniyetli kullanımın bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Netice itibarıyla, dosyanın bütünü ve yukarıda sunulmuş olan değerlendirmeler neticesinde, ihtilafli alan adının Şikâyet Edilen tarafından kötüniyetle tahsis ettirildiği ve kullanıldığı kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, Şikâyetçi, Yönetmelik madde 25 fıkra 1 kapsamında üçüncü şartı da yerine getirmiştir.

KARAR

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasındaki üç şartın bir arada gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır ve İAA Yönetmeliği'nin 27'nci maddesi uyarınca <www.duocap.com.tr> alan adının Şikâyetçi tarafa devredilmesine karar verilmiştir.

Başhakem

Dr. M. Polat Kalafatoğlu

Hakem

Dr. Eda Giray

Hakem

Dr. Tamer Pekdinçer

Tarih: 20.09.2024

Tarih: 20.09.2024

Tarih: 20.09.2024