

İNHAİ HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 02.12.2024
Referans No : 5224008262
Dava Dosya No : 64224344158

TARAFLAR

Şikâyetçi :
Temsilci/Vekil :
Şikâyet Edilen :

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikâyet Konu Alan Adı : bbbutikhotel.com.tr

Tescil Eden Kayıt Kuruluşu: trabis@ihs.com.tr

USULİ İŞLEMLER

İstanbul Tahkim Merkezi ("ISTAC"), Şikâyetçinin şikâyet başvurusunu 06.11.2024'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 07.11.2024 tarihli e-postası ile Şikâyetçiye 5 günlük süre vermiştir. Şikâyetçi 08.11.2024 tarihli e-postası ile ilgili eksiklikleri gidermiştir.

Eksiklerin tamamlanmasının akabinde ISTAC, 08.11.2024 ilgili başvuruyu onaylamış olup bu onayla birlikte TRABİS'e de sistem üzerinden bildirim yapmıştır. ISTAC kabul ettiği bu başvuruyu, 08.11.2024 tarihinde Tebliğ'e uygun olarak Şikâyet Edilene tebliğ ederek idari süreci başlatmış ve ayrıca 08.11.2024'te ilgili Kayıt Kuruluşuna da tebliğ etmiştir.

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 ise ISTAC'a süresi içerisinde cevabını sunmamıştır.

Şikâyetçi, uyuşmazlığın tek hakemle çözümlenmesini talep etmiş, Şikâyet Edilen ise hakem tercihi hakkında herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Bu halde, Tebliğ uyarınca uyuşmazlık tek hakemle çözümleneceğinden ISTAC, 20.11.2024'te tek hakem olarak Av. Arb. Mesut Adan'ı atamıştır.

Tek Hakem Av. Arb. Mesut ADAN, Tebliğ uyarınca internet alan adına ve taraflara ilişkin Hakemin Görevi Kabul, Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Uygunluk Beyanını 20.11.2024'te ISTAC'a sunmuştur.

Şikâyet Edilen tarafından ve Şikâyetçi tarafından Hakemin kendisine tek taraflı olarak ve doğrudan yöneltilmiş e-posta iletisi bulunmamaktadır.

TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN ÖZETİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık özetle, “bbbutikhotel.com.tr” alan adının tescilinin haksız ve hukuka aykırı olması iddiasını konu almaktadır. Şikâyetçi müvekkili şirketin uzun yıllardır yaygın kullanım sonucu tanınmış marka haline getirdiği ve aynı zamanda ticaret unvanı olan markası menşe ülke Fransa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde WIPO nezdinde 944670 kod numarası ile tesciline dayanarak, uyuşmazlık konusu alan adının kendisine devri talebinin değerlendirilmesini konu almaktadır.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ

1.Şikâyetçi

Şikâyetçi, şikâyete konu alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikâyetçi başvurusunda aşağıdaki hususlara dayanmıştır.

Şikâyetçi vekil ile temsil edilmekte olup vekili tarafından başvuru dilekçesinde müvekkili ’in otelcilik sektöründe yıllardır faaliyet gösterdiği, ilki 1990 yılında Fransa’da kurulan devam eden yıllarda dünyanın bir çok yerinde bulunan “ ” isimli otel zincirinin sahibi olduğu, “ ” markasının dünyaca tescilli ve tanınmış markası olduğu; ayrıca müvekkilinin ticaret unvanının da esaslı unsurunu oluşturduğu ve müvekkilinin markasının adlı resmi internet sitesinde alan adı olarak da kullanıldığını, müvekkilinin ticaret unvanı olan “ ”



markasının menşe ülke Fransa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde WIPO nezdinde 944670 kod numarası ile uzun yıllardır tescilli olduğunu, yine TÜRKPATENT

nezdinde 09, 35, 38, 41, 42, 43 sınıflarda tescilli 2023/001458 “ ” markası ile



yine aynı sınıflarda tescilline karar verilen 2023/001460 “ ” markalarının sahibi olduğunu beyan etmiştir.



Şikâyet eden başvuru dilekçesinin ekinde; “ ” markasının tarihçesine ilişkin belgeler, “ ” ve seri markalarının tescilli olduğu ülkeleri gösteren liste, “ ” markasının Bahreyn, **Türkiye**, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Tunus, Brezilya, Avrupa Birliği Topluluğu tescil belgeleri ve “ ” markasının WIPO tescil belgesi, “ ” otellerinin olduğu ülkeleri gösteren evrak ve “ ” markasının kullanımını gösteren dökümler, “ ” markasının dünya basınının yer aldığı gazete, dergilerde yer alan haberler ilişkin dökümler ve

çevirileri, 2022 yılında _____ firması tarafından ve 2020 ile 2021 yılında Kantar firması tarafından yapılan marka bilinirliği araştırma raporları, “_____” markasının almış olduğu ödüller ve Avrupa’da her yıl açıklanan genel sıralama tablosuna ait belgeler, “_____” markasının tanınmışlığına ilişkin Uluslararası Patent Kurumu kararı, “_____” markasının kullanıldığı internet alan adı listesi, WIPO Tahkim ve Arbuluculuk Merkezi’nin D2011-1975 sayılı kararı, 2024/119044 sayılı “BB Butik Otel” ibareli marka başvurusuna itiraz edildiğine dair doküman, başvuru sahibinin internet sitesinden alınan ve marka kullanımını gösteren dökümler, başvuru sahibine gönderilen 20.05.24 tarihli ihtarname, başvuru sahibinin avukatı ile yapılan yazışmaların ekran görüntüleri ve başvuru sahibine gönderilen taahhünameyi sunmuştur.

2. Şikayet Edilen

Şikâyet Edilen, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmamıştır.

OLAYLAR

Tek hakem tarafından sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve dosya kapsamında yapılan incelemeler sonucu aşağıdaki vakıalara ulaşılmıştır:

Şikayet edenin _____ olarak otelcilik sektöründe yıllardır faaliyet gösterdiği, ilki 1990 yılında Fransa’da kurulan devam eden yıllarda dünyanın bir çok yerinde bulunan “_____” isimli otel zincirinin sahibi olduğu, “_____” markasının ticaret unvanının da esaslı unsurunu oluşturduğu ve şikayet edenin markasının _____ adlı resmi internet sitesinde alan adı olarak da kullanıldığı,



ticaret unvanı olan “_____” _____ markasının menşe ülke Fransa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde WIPO nezdinde 944670 kod numarası ile uzun yıllardır tescilli olduğu, yine TÜRKPATENT nezdinde 09, 35, 38, 41, 42, 43 sınıflarda tescilli 2023/001458



“_____” _____ markası ile yine aynı sınıflarda tescilline karar verilen 2023/001460



“_____” _____ markalarının sahibi olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan şikayet edilenin işbu şirket ile bağlantısını ispat edecek herhangi bir somut delili dosyaya sunmadığı ve cevap dilekçesi vermediği görülmüştür.

Bu bilgiler ışığında uyuşmazlığın incelenmesine geçilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

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

Bu çerçevede, Hakem, 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.

USULE İLİŞKİN MESELELER

Şikâyet Edilen süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmamıştır.

Tebliğ, UÇM çerçevesinde, kural olarak, şikâyet dilekçesi ve buna yönelik cevap dilekçesi olmak üzere taraflara birer dilekçe imkânı sunmaktadır. Tebliğ madde 13 fıkra 1 uyarınca, hakem ihtiyaç duyması halinde taraflardan ilave bilgi veya belge isteyebilir.

ESASA İLİŞKİN MESELELER

Şikâyetçi, Yönetmelik madde 25 fıkra 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 iadeyle, bu üç şart bakımından ispat yükü, kural olarak, Şikâyetçi üzerindedir. İşbu üç şart konu uyuşmazlık yönünden aşağıda ayrı ayrı incelenmiştir:

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

Şikâyet eden tarafından sunulan evrak ve marka tescil belgelerine konu “ ” ibareli unvan ve markalar ile şikâyet edilen adına tahsis edilmiş bulunan uyuşmazlık konusu “bbbutikhotel.com.tr” alan adının, esas unsur olarak “bb-hotel” ibaresini aynen ve ortak unsur olarak içerdikleri görülmüştür. Ayrıca “Butik” ibaresinin faaliyet gösterilen alanda düşük ayırt ediciliği de dikkate alındığında alan adının esas unsuru “bb...hotel” olarak tespit edilmektedir. Nitekim şikâyet eden adına TÜRK PATENT nezdinde tescil edilmiş olan markaların ana unsuru da “bb hotel” ibaresidir. Bu nedenle ihtilafli alan adı ile karıştırma ihtimali olarak nitelendirilebilecek benzerlik taşıdığı tespit edilmiştir.

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 idari Hakem Görüşlerinin WIPO Değerlendirmesi, Üçüncü Baskısı'na {WIPO Overview 3.0} da atıf ile,

- *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 olduğu davalarda, alan adı normal şartlar altında UDRP ehliyeti bakımından marka ile iltibas oluşturacak kadar benzer addedilecektir" (WIPO Overview 3.0, Bölüm 1. 7).*

Benzerlik değerlendirmesinin kriterlerine yer verilmiştir. İAA Yönetmeliğine göre "marka" ibaresinin diğer haklar olarak algılanması ve bunun yanında aynı şekilde internet alan adlarının da diğer tanıtıcı işaret olarak vurgulanması gerekmektedir. Dolayısıyla kanun koyucunun yalnızca marka haklarını değil, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer tanıtıcı işaretlerin de korunacağını ilgili yönetmelikte açıkça belirtmiştir. Aynı şekilde bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli kabul edildiği UDRP davalarında da açıkça belirtilmiştir (Bkz. UDRP Magnum Piering. Inc. v. The Mudjacks and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 kararı).

Uyuşmazlık konusu alan adı içeriğinde, şikayet edenin tescilli ticaret unvanının ve tescilli markasının ana unsuru olan bb...hotels ifadesi aynen yer almaktadır. Uyuşmazlık konusu "bbbutikhotel.com.tr" alan adı içeriğinde ise ek olarak yalnızca "butik" bulunmakta olup tanımlayıcı olan bu ek unsur karıştırılma ihtimalini bertaraf etmek için yeterli değildir. Zira şikayet edenin tescilli ticaret unvanının ve markalarının ve kendisi adına tahsis ettirilen alan adının esas unsurlarının aynısı, uyuşmazlık konusu alan adı içerisinde aynen kullanılmıştır.

Şikayet edenin uyuşmazlık konusu alan adı dışında bb-hotels.com, bb-hotels.net, bbhotel.net, bbhotels.net, bbhotelsboutique.com, bbhotelsop.com gibi sahibi olduğu internet sitelerinde de markasını alan adı olarak kullandığı görüşmüştür. Bu durumda şikayete konu "bbbutikhotel.com.tr" alan adının da şikayet edilene ait olduğu yönünde karışıklık doğacaktır.

Bu çerçevede İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 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

Kural olarak İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesindeki tüm unsurların mevcudiyetine ilişkin ispat yükü şikayet eden üzerindedir. Ancak hakem, şikayet eden tarafından şikayet edilenin alan adına ilişkin yasal bir hakkı veya bağlantısının olmadığını ispatının, yokluğun ispatı niteliğinde olduğunu ve bu sebeple güç olduğunu değerlendirmektedir.

Zira bu durum Türk İnternet Alan Adı (İAA) mevzuatına kaynak niteliği taşıyan ve bu sebeple verilen kararların örnek teşkil ettiği UDRP davalarında da hakem heyetlerince ifade edilmiştir. WIPO Overview 3.0.'da da vurgulandığı üzere şikayet eden, uyuşmazlık konusu alan adını tahsis ettiren şikayet edilenin bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkının ya da bağlantısının olmadığını "ilk bakışta" (prima facie) ortaya koyduğu takdirde, ispat yükünün şikayet edilene geçtiği kabul edilmektedir.

Bu durumda şikayet edilen alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısı olduğunu ispatlayarak İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin şikayet eden lehine gerçekleşmediğini kanıtlamalıdır.

Şikayet edilenin, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla;

- Herhangi bir uyuşmazlık bildiriminden önce, alan adını veya alan adına karşılık gelen bir adı mal veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumuyla bağlantılı olarak kullanımını veya kanıtlanabilir kullanım hazırlığını; veya
- Gerçek kişi, işletme veya başka bir kuruluş olarak herhangi bir ticaret veya hizmet markası hakkı elde etmemiş olsa bile, söz konusu alan adı ile yaygın şekilde tanınıyor olduğunu; veya
- Ticari kazanç elde etmek için tüketicileri yanıltıcı bir şekilde yönlendirme veya bu amaçla söz konusu ticari markayı veya hizmet markasını lekeleme niyeti olmaksızın, alan adını meşru, ticari olmayan veya adil (dürüst) bir şekilde kullandığını,

Kanıtlaması halinde alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da menfaati olduğu kabul edilmektedir. Somut uyuşmazlıkta şikayet eden, şikayet edilenin şikayete konu adı ile ilgili yasal bir hakkının ya da bağlantısının olmadığını "ilk bakışta" (prima facie) ortaya koymuştur.

Dosyada şikayet edilen tarafından sunulan bilgi ve belgelere dayanarak, alan adı sahibi ile "bbhotels" ibaresinin kullanımına yönelik yasal bir bağ kurulamamıştır. Bu nedenle şikayet edilen şahsın uyuşmazlık konusu alan adını kendi adına tahsis ettirmekte yasal bir hakkı ya da bağlantısı olduğunu ispat edemediği sonucuna ulaşmıştır.

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 varılmıştır.

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 (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), Yönetmeliğin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bindinde ifade edilen, bir İnternet Alan Adı'nın (İAA) kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilir.

a) Şikâyet konusu İAA'nın, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikâyetçiye veya şikâyetçinin 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) Şikâyet 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) Şikâyet 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, şikâyetçinin 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.

Yapılan incelemeler neticesinde şikâyet edilenin kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirerek aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur.

- Şikâyet edilen, uyumsuzluğa konu olan bbutikhotel.com.tr alan adını 21.11.2016'te kendi adına tahsis ettirmiştir. Bu tarih şikâyet edenin ticaret unvanını, markalarını ve kullanmaya başladığı tarihten sonraya tekabül etmektedir. Şikâyet eden alan adını 1998 yılında tahsis ettirmiştir. Şikâyet edilenin 2016 yılında yapmış olduğu bir marka başvurusunun da bulunmadığı tespit edilmiştir.
- Şikâyet edenin markaları, ticaret unvanı ve alan adı karşısında, şikâyet edilen, şikâyet edenin markalarını ve kullanımlarını bilebilecek konumdadır. Nitekim şikâyet edilenin, şikâyete konu alan adını almadan önce arama motorlarında " " ibaresi için bir araştırma yapılabileceği ve bu durumda da şikâyet eden ve kullanımları ile karşılaşabileceği değerlendirilmektedir.
- İlgili alan adındaki kullanımlar, şikâyet edenin tescilli markasının kapsadığı bir takım ürünler-hizmetler ile birlikte, yine şikâyet edenin söz konusu marka tescilindeki bir takım ürünler-hizmetler ile ilişki içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Bu durum şikâyet edenin markalarına yaklaşma amacın güttüğünü göstermektedir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Hakem, bu uyuşmazlığa ilişkin kanıt ve koşulların ihtilaflı alan adının, şikayet edenin ticari markasıyla karıştırılma olasılığı yaratarak İnternet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirmek amacıyla seçildiğini gösterdiğine karar vermiştir.

Bu çerçevede, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gereklerin saklandığı tespit edilmiş ve sonuç olarak İAA Yönetmeliği'nin anılan hükmü kapsamındaki şartın şikayet eden lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır.

KARAR

Yapılan değerlendirme neticesinde, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasındaki üç şartın bir arada gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır ve İAA Yönetmeliği'nin 27'nci maddesi uyarınca "bbbutikhotel.com.tr" alan adının Şikayetçi tarafa devredilmesine karar verilmiştir.

Tek Hakem
Av. Arb. Mesut ADAN