

İDARİ HAKEM KARARI

Henkel AG & Co. KGAA, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
v. dogan polat
Dava No. D2023-4606

1. Taraflar

Şikayet Edenler, Türkiye’de yerleşik Deriş Avukatlık Ortaklığı tarafından temsil edilen, Almanya’da mukim Henkel AG & Co. KGAA ile Türkiye’de mukim Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik dogan polat’tır.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilafli alan adları <schwarzkopfturkiye.com> ve <schwarzkopfturkiye.net> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 6 Kasım 2023 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 8 Kasım 2023 tarihinde Merkez ihtilafli alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 9 Kasım 2023 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilafli alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen (GROUP NETTE) ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 9 Kasım 2023 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Edenlere sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmalarını talep etmiştir. 14 Kasım 2023 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 15 Kasım 2023’te başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 5 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 8 Aralık 2023 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 12 Aralık 2023 tarihinde İdari Hakem olarak Selma Ünlü'yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Edenlerden Henkel AG & Co. KgaA, 1876 yılında Almanya'da kurulmuş olup, kurulduğu günden bugüne, 140 yılı aşkın süredir tüm dünyada yapııştırıcı teknolojileri ve çamaşır, ev bakım ve saç kategorilerinde tüketici markaları alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkettir. Şikayet Eden, saç kategorisinde hem tüketici ürünleri hem de profesyonel saç bakım alanlarında faaliyet göstermekte olup SCHWARZKOPF, SYOSS, PALETTE gibi markalarla sektörün lider firmaları arasında yer almaktadır. Şikayet Edenlerden Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise, Türkiye'de 1963 yılında kurulmuş, Henkel grup firmaları ile paralel olarak yapııştırıcı teknolojileri ve tüketici markaları alanlarında faaliyet gösteren, yaklaşık 1.500 çalışanı ile genel merkezi İstanbul'da olmak üzere Gebze, Tuzla ve Ankara'da yer alan fabrikalarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şikayet'te belirtilmiş olduğu gibi, Şikayet Eden Henkel AG & Co. KgaA Türkiye'de 31 Aralık 1995 tarihinden beri tescilli 87013 sayılı SCHWARZKOPF kelime markasının yanı sıra, 2008 39161 sayılı SCHWARZKOPF kelime markasını 22 Temmuz 2009 tarihinde ve 210160 sayılı SCHWARZKOPF VITAL COLORS şekil markasını 18 Nisan 2000 tarihinde Türkiye'de tescil ettirmiştir. Bunun yanı sıra yine aynı Şikayet Eden, 963635 sayılı SCHWARZKOPF kelime markasını 22 Nisan 2008 tarihinde ve 209241 sayılı SCHWARZKOPF markasını 25 Nisan 1958 tarihinde uluslararası olarak tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen, Tescil Eden Kuruluş tarafından alınan bilgilere göre Türkiye'de yerleşik bir gerçek kişidir. İhtilafli alan adları, 8 Aralık 2022 tarihinde tescil edilmiştir. İşbu kararın yazıldığı tarihte ihtilafli alan adlarının ve buna bağlı internet sitelerinin yapım aşamasında olduğu görülmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Edenler

Şikayet Edenler, ihtilafli alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edenler, Şikayet'ini özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

(i) İhtilafli alan adlarının, Şikayet Edenler'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Edenler, ihtilafli alan adlarının kendi tanınmış marka tescilleriyle karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğunu iddia etmektedir. Şikayete konu alan adlarının Şikayet Edenler'in SCHWARZKOPF markasını birebir içerdiğini öne sürmektedir. Eklenen coğrafi yer adının iltibas derecesinde benzerlik bulgusunu ortadan kaldırmadığına ilişkin emsal kararlara yer verilmiştir. Genel Üst-Düzey Alan Adı ("gTLD") ".com" ve ".net" ile ilgili olarak ise, Politikanın 4(a)(i) bendi kapsamında ayniyetin veya iltibas derecesinde benzerliğin değerlendirilmesi amacıyla, gTLD'lerin yok sayılmasına izin verilmesinin yerleşik bir içtihat olduğu da belirtilmiştir. Bu nedenle de aranan ilk koşulun somut olayda gerçekleştiği öne sürülmüştür.

(ii) Şikayet Edilen'in, ihtilafli alan adları üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen'in Şikayet Edenler ile hiçbir biçimde ilişkili olmadığını, Şikayet Edilen'e SCHWARZKOPF markasını kullanmak veya tescil ettirmek üzere herhangi bir lisans vermediğini, bu nedenle de Şikayet Edilen'in ihtilafli alan adları üzerinde hiçbir hakka ve meşru menfaate sahip olmadığını ifade etmiştir. Şikayet Edilen'in "schwarzkopfturkiye" şeklinde bir marka tescili bulunmadığı veya Şikayet Edilen'in ticari hayatta bu isimle tanınmadığı, bu isimleri yasal ad, ticaret unvanı/şirket ismi olarak da kullanmadığı

belirtmiştir. Şikayet Edenler'in markalarının Türkçe'de hiçbir anlam ifade etmediği, uzun yıllardır kullanıldığı ve tanınmış marka statüsünde olduğu vurgulanmıştır. Sonuç olarak, Şikayet Edilen'in ihtilafı alan adları üzerinde herhangi bir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığı ve ikinci koşulun da somut olayda gerçekleştiği öne sürülmüştür.

(iii) Şikayet Edilen'in, ihtilafı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Son olarak, Şikayet Edenler kötü niyetin bir göstergesi olarak Şikayet Edilen'in, Şikayet Edenler'in tanınmış markalarından haberdar olmamasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, Şikayet Edilen'in web sitesi <groupnette.com> incelendiğinde, tüketiciler tarafından bilinen birçok markanın adını kullanmak suretiyle alan adlarını stokladığının ve bu markaların tanınmışlığından faydalanarak haksız kazanç elde etme amacı güttüğünün açıkça görüldüğü vurgulanmıştır. Şikayet Edilen tarafından satışa sunulan ve "teklif ver" butonunun altında sergilenen DYSON, ZIPPO, L'OREAL, WELLA gibi pek çok tanınmış markayı içerir alan adlarına dair görüntüler Şikayet'in ekinde sunulmuştur.

Şikayet Edenler, dünya çapındaki itibarı ve SCHWARZKOPF ibaresini içerir kullanımları göz önünde bulundurulduğunda, ihtilafı alan adlarını ve ilişkili herhangi bir web sitesini görüntüleyen tüketicilerin, anında, söz konusu alan adlarının ve/veya web sitesinin Şikayet Edenler'e ait markalar ile bağlantılı olduğunu varsayacağı ve Şikayet Edilen'in ticari faaliyetlerini yürütürken Şikayet Edenler ile arasında idari ve ekonomik bir bağ bulunduğu izlenimi oluşacağını öne sürmektedir. Uyuşmazlık konusu alan adlarının, Şikayet Edilen'in web sitesinin kaynağı, sponsoru, bağlantısıymış gibi Şikayet Edenler'in SCHWARZKOPF markasıyla karıştırılma ihtimali yaratarak, ticari kazanç sağlamak amacıyla internet kullanıcılarını kendi web sitesine veya diğer çevrimiçi platformlarına kasıtlı olarak çekmeye çalıştığını ve kendisine trafik yaratmaya çalıştığını iddia etmektedir.

SCHWARZKOPF markasının tanınmışlığı göz önünde bulundurulduğunda, Şikayet Edilen'in Şikayet Edenler'in markalarının sahip olduğu itibar ve tanınmışlıktan haksız olarak fayda sağlayarak kendine ticari bir kazanç sağlamak dışında başka bir amaçla bu alan adını seçmiş olamayacağı belirtilmiştir. Bu sebeplerle de ihtilafı alan adlarının tescili ve kullanımının kötü niyetli olduğu iddia edilmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir. Kurallar'ın 5(f) maddesine göre, Şikayet Edilen taraf cevap vermediği takdirde, istisnai koşulların yokluğu halinde, İdari Hakem Şikayet'i esas alarak karar verecektir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Edenler Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiği kümlatif olarak ortaya koymak zorundadır:

- (i) İhtilafı alan adlarının, Şikayet Edenler'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılacak kadar benzer olduğunu,
- (ii) İhtilafı alan adlarıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve,
- (iii) İhtilafı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Edenler'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılacak Kadar Benzer

Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için Şikayet Edenler'in tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet'te belirtilmiş olduğu gibi, Şikayet Edenler Türkiye'de ve Almanya'da SCHWARZKOPF markasını tescil ettirmiştir. Dolayısıyla Şikayet Edenler, SCHWARZKOPF markası üzerinde hak sahibi olduklarını kanıtlamıştır.

İdari Hakem, ihtilafı alan adlarında Şikayet Edenler'in SCHWARZKOPF markasının aynen yer aldığını da gözeterek, ihtilafı alan adlarının Şikayet Edenler'in SCHWARZKOPF markasıyla karıştırılacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İhtilafı alan adlarına coğrafi yer adı olan "türkiye" ibaresinin eklenmesi, bu karıştırılacak kadar benzerlik bulgusunu ortadan kaldırmamaktadır.

UDRP içtihatlarından da sabit olduğu üzere şayet tescilli marka ihtilafı alan adı içerisinde tanınabilir (yani "recognizable") durumda ise ihtilafı alan adının tescilli markayla karıştırılacak kadar benzer olduğu kabul edilmektedir (*VF Corporation v. Vogt Debra*, WIPO Dava No. [D2016-2650](#)). WIPO'nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem Heyeti görüşlerinin üçüncü baskısının (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("[WIPO Overview 3.0](#)")) 1.7 no'lu bölümü uyarınca İdari Hakem, Şikayet Edenler'in markasının ihtilafı alan adları içerisinde tanınabilir durumda olduğundan hareketle ihtilafı alan adlarının Şikayet Edenler'in markalarıyla karıştırılacak surette benzer olduğu kanaatindedir.

İdari Hakem, ihtilafı alan adlarında yer alan ".com" ve ".net" gTLD'lerin, birinci unsur kapsamındaki mevcut analize etkisi olmadığı kanaatindedir. gTLD uzantıları, daha önce UDRP idari hakemlerince de karar verildiği üzere, standart tescil şartı teşkil etmekte olup birinci unsur değerlendirilmesinde genelde dikkate alınmamaktadır ([WIPO Overview 3.0](#), bölüm 1.11.1).

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilafı alan adlarının Şikayet Edenler'in tescilli markalarıyla karıştırılacak kadar benzer olduğuna ve Politika'nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adları üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

- (i) Şikayet Edilen'in herhangi bir ihtilaf bildiri yapılmadan önce, iyi niyetli (*bona fide*) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya
- (ii) Şikayet Edilen'in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç ticari marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya
- (iii) Şikayet Edilen'in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı."

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden'dedir. Şikayet Eden, ihtilafı alan adı üzerinde Şikayet Edilen'in herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (*prima facie*) kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilafı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (*prima facie*) ortaya koyduğu takdirde; Şikayet Edilen, ihtilafı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatinin ortaya koyacak kanıtları sunma yükümlülüğündedir.

Şikayet Edenler, Şikayet Edilen'e markasını kullanması için herhangi bir hak veya yetki vermediğini, rıza göstermediğini, Şikayet Edilen'in ihtilafı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (*prima facie*) ortaya koymuştur.

İdari Hakem, ihtilafı alan adlarının izinsiz olarak Şikayet Eden'in tanınmış markalarını birebir kullanarak ve "türkiye" coğrafi yer adı ile Şikayet Edenler'in yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir ülkede alan adlarını tescil edip kullanmasının ve bu alan adlarının bağlı olduğu internet sitelerinde diğer başka tanınmış markaları içerir

alan adlarının satışı için pazarlama yapılmasının iyi niyetle bağdaşmadığı kanısındadır. Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak Şikayet Edilen'in ihtilafli alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığı, ihtilafli alan adlarıyla tanınıyor hale gelmiş olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı veya Şikayet Edilen'in iyi niyetli (*bona fide*) mal ve hizmet sunumu için ihtilafli alan adlarının kullanımında bulunmadığı sonuçlarına kanaat getirmiştir.

Yukarıdaki nedenler itibarıyla, İdari Hakem Şikayet Edenler'in Politikanın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politikanın 4(b) maddesi, alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

- (i) Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden'in ticari rakibine, Şikayet Edilen'in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;
- (ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;
- (iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;
- (iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen'in internet sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Politika'nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca Şikayet Eden alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır. Buna göre kötü niyetli tescilden bahsedebilmek için tescilin kötü niyetli olarak yapılması, yani alan adı sahibinin alan adını tescil ettirdiği anda kötü niyetli olması ve ayrıca kullanımın da kötü niyet ihtiva etmesi gerekmektedir.

Şikayet Edilen'in kötü niyetli olup olmadığı somut olaydaki verilere göre değerlendirilmelidir.

Öncelikle Şikayet Edenler, SCHWARZKOPF markalarının sahibidir. İdari Hakem, ihtilafli alan adlarında yer alan "schwarzkopf" kelimesinin söz konusu tescilli marka ile birebir aynı olduğunu, bu markanın tescil tarihinin ihtilafli alan adlarının tescilinden çok önce olduğunu ve yanına eklenen "turkiye" ibaresinin tanımlayıcı bir coğrafi terim olduğunu tespit etmiştir. İdari Hakem, Şikayet Edenler'in tescilli ve tanınmış markalarının birebir aynısını içeren alan adları tescil ettirmenin kötü niyetli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca İdari Hakem, Şikayet Edilen'in Şikayet Edenler'in markasını bilmemesinin de mümkün olmadığı kanaatindedir.

Somut olayda, Şikayet Edilen'e ait olduğu iddia edilen <groupnette.com> adresindeki internet sitesinin içeriği de dikkate alındığında, SCHWARZKOPF markalarının yanı sıra L'OREAL, ZIPPO, DYSON, WELLA gibi diğer başka tanınmış markalara ilişkin de alan adlarının haksız kazanç elde etme amacıyla alınmış olduğu ve bunların pazarlanarak satışı için teklif verme opsiyonunun bulunduğu gözetilerek İdari Hakem, ihtilafli alan adlarının tescil edilmesinde de kullanılmasında da buna göre bir kötü niyetin bulunduğunu düşünmektedir. Şikayet Edenler'den izin almaksızın markalarını birebir kullanarak adları tescil ettirmek iyi niyetli olarak değerlendirilemez. İhtilafli alan adlarındaki internet sitelerinin, Karar tarihi itibarıyla yapım aşamasındaki internet sayfalarına yönlendirme yapıyor oluşu bu bulguyu değiştirmemektedir.

Tüm bunlar ışığında İdari Hakem, Politika'nın 4(a)(iii) ve 4(b) maddelerindeki şartların gerçekleşmiş olduğu kanaatine ulaşmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilafı <schwarzkopfturkiye.com> ve <schwarzkopfturkiye.net> alan adlarının Şikayet Edenler'e devrine karar vermiştir.

/İdari Hakem/

İdari Hakem

Selma Ünlü

Tarih: 2 Ocak 2024