

## HAKEM KARARI

**Ba vuru No** : UCM-2023-00063

**Karar Tarihi** : 05.06.2023

**TRAB S Ticket No** : 21000001012811

### 1. TARAFLAR

**ikayetçi** : P\*\* M\*\* San. ve Tic. A. .

**Vekili** : S\*\* S\*\* C\*\*

**ikayet Edilen** : S\*\* Y\*\*

**2. KAYETE KONU ALAN ADI** : <galignani.com.tr>

### 3. USUL

Ba vuru, Uyu mazlık Çözüm Merkezi'ne 19/05/2023 tarihinde yapılmı tır. Uyu mazlık Çözüm Merkezi tarafından, nternet Alan Adları Uyu mazlık Çözüm Mekanizması Tebli i'nin ("**Tebli** ") 8. maddesi uyarınca 20/05/2023 tarihinde ikâyet edilene uyu mazlık ile ilgili bilgilendirme yapılmı tır.

ikayet edilen, cevabını sunmamı tır.

Uyu mazlık Çözüm Merkezi, Tebli 'in 11. maddesi uyarınca, 30/05/2023 tarihinde smail DEMEZ'i tek hakem olarak belirlemi ve hakeme bildirimde bulunmu tur. Hakem, nternet Alan Adları Yönetmeli i ("**Yönetmelik**") madde 26/2 hükmü uyarınca 05/06/2023 tarihinde ba ımsızlık ve tarafsızlık beyanında bulunmu ve çalı maya ba lamı tır.

### 4. OLAYLAR

ikâyetin konusunu "galignani.com.tr" alan adı olu turmaktadır.

ikayet edenin temsilcisi oldu u P\*\* M\*\* Sanayi ve Ticaret A. . ile Tasfiye Halinde Galignani

Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A. . arasında 05/11/2020 tarihinde marka lisans sözleşmesi imzalanmıştır. İkiyet edenin sunduğu marka lisans sözleşmesinde, söz konusu lisansın lisans veren Gallignani Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A. . tarafından münhasır olarak verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda bu lisans sözleşmesinin inhisari lisans sözleşmesi olduğu anlaşılmıştır.

İkiyetçi vekili, ikiyetçi şirketin "gallignani" markası üzerinde lisans hakkına sahip olduğunu belirtmiş ve bu hususu ispat için P\*\* M\*\* San. ve Tic. A. . adına "gallignani" ibareli marka üzerinde lisans kayıtlarını gerçekleştirdiğine dair Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 13.01.2021 tarih ve 71248886-2015/66419/E.2021-OE-23280 sayılı yazısını ek olarak sunmuştur.

## **5. TARAFLARIN DİLEKÇELERİ VE CEVAPLARI**

### **5.1. İkiyetçinin Dilekçesi ve Talebi:**

İkiyetçi vekili ikiyet dilekçesinde; Gallignani firması ile temsilcisi olduğu P\*\* M\*\* Sanayi ve Ticaret A. . arasında ticaribir anlaşma yapılarak Gallignani firmasının isim haklarının P\*\* M\*\* San. ve Tic. A. . tarafından satın alındığını; şirketin gallignani.com.tr uzantılı alan adının Türkiye'de A\*\* Motor Üretim ve Pazarlama A. . adına tahsis ettirildiğini; avukatları aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde ilgili firmanın gallignani.com.tr alan adından feragat ettiğini; fakat mevzuat gereği feragat işleminden sonra yasal süreç olarak 2 ay geçmesi gerektiğinden ilgili alan adını alabilmek için 2 aylık süreyi mecburen beklediklerini; 2 aylık süre sonunda şirket olarak ilgili alan adını almadan, süreci bilen bakanlıklar veya diğer taraflardan gallignani.com.tr alan adının alındığını; söz konusu alan adını alan kişi veya kişilerin alan adı için yürütülen bu süreci bilen veya onların yönlendirdiği kişiler olduğu ve bu kişilerin gallignani.com.tr alan adıyla bir yasal bağlantısının olmadığını belirterek "gallignani.com.tr" alan adının vekili olduğu ikiyetçi şirkete devredilmesini talep etmiştir.

### **5.2. İkiyet Edilenin Cevap ve Talebi:**

İkiyet edilen; süresi içinde cevap sunmamıştır.

## 6. DE ERLEND RME

### 6.1. De erlendirmede Göz Önünde Bulundurulacak Kriterler

nternet Alan Adları Yönetmeli i'nin 25. maddesi'nin 1. fıkrası uyarınca a a ıdaki ko ulların birlikte gerçeke mesi halinde ikâyetçi tarafından bir alan adının kullanımının durdurulması veya devri talep edilebilir:

i) Uyu mazlık konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, i letme adı ya da di er tanıtıcı i aretlerle benzer ya da aynı olması, **(benzerlik kriteri)**

ii) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da ba lantısının olmaması **(yasal hak veya ba lantı kriteri)** ve

iii) Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması. **(kötü niyet kriteri)**

ikâyetçi, bahsi geçen üç ko ulun birlikte gerçeke ti i iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

### 6.2. Benzerlik Kriteri

Yönetmelik madde 25/1-a uyarınca, uyu mazlık konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, i letme adı ya da di er tanıtıcı i aretlerle benzer ya da aynı olması gerekmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 24. maddesinde; "(1) Marka hakkı, tescil edildi i mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşme sine konu olabilir. (2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans ekinde verilebilir. Sözle mede aksi kararla tırılmamı sa lisans, inhisari de ildir. nhisari olmayan lisans sözleşme melerinde lisans veren markayı kendi kullanabilece i gibi üçüncü ki ilere de ba ka lisanslar verebilir. nhisari lisans sözleşme melerinde lisans veren, ba kasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz." hükmü yer almaktadır.

ikayet edenin temsilcisi oldu u P\*\* M\*\* Sanayi ve Ticaret A. . ile Tasfiye Halinde Gallignani Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A. . arasında 05/11/2020 tarihinde marka lisans sözleşme mesi imzalanmı tır. ikayet edenin sundu u marka lisans sözleşme mesinde, söz konusu lisansın lisans veren

Gallignani Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından münhasır olarak verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda bu lisans sözleşmesinin Sınai Mülkiyet Kanunu m.24 uyarınca inhisari lisans sözleşmesi olduğu anlaşılmıştır. Sözleşmede lisans verenin söz konusu markayı kullanmayacağı ve başkasına devretmeyeceği de açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle ikayetçinin markanın sahipliği haklarına sahip olduğu açıktır.

Ayrıca ikayetçi vekili, ikayetçi şirketin "gallignani" markası üzerinde lisans hakkına sahip olduğunu belirtmiş ve bu hususu ispat için P\*\* M\*\* San. ve Tic. A.Ş. adına "gallignani" ibareli marka üzerinde lisans kayıtlarını gerçekleştirdiğine dair Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 13.01.2021 tarih ve 71248886-2015/66419/E.2021-OE-23280 sayılı yazısını ek olarak sunmuştur.

Bu kapsamda P\*\* M\*\* San. ve Tic. A.Ş.'nin "gallignani" ibareli marka üzerinde inhisari lisans hakkına sahip olduğu anlaşılmıştır.

Inhisari lisans ile marka devrilmiş markanın kullanım hakkı lisans alanına devredilmektedir. Bu çerçevede ikayet edenin kullanım hakkına sahip olduğu "gallignani" ibaresi ile uyuşmazlıkta konu alan adının birebir aynı olduğu görülmüştür. Bu nedenle Yönetmelik madde 25/1-a hükmünde belirtilen şartın sağlandığı kanaatine ulaşılmıştır.

### **6.3. Yasal Hak veya Bağımlılık Kriteri**

Yönetmelik madde 25/1-b hükmü uyarınca, alan adı uyuşmazlıklarında alan adının devri için aranan ikinci kriter, alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağımlılığının olmamasıdır.

Yasal hak veya bağımlılığının varlığının tespit edilebilmesi için uluslararası alanda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

i) Uyuşmazlık ilikinin bildirim yapılmadan önceki dönemde, alan adı tahsis edilen kişinin alan adı veya alan adına tekabül eden bir ismi iyi niyetli olarak mal veya hizmetlerin sunumuna yönelik mevcut kullanımı veya ispatı mümkün bir kullanım hazırlığının olması,

ii) Alan adı tahsis edilenin (birey, ticari kurulu veya di er bir yapı olarak), herhangi bir ticaret markası veya hizmet markası olmamasına ra men, alan adı ismiyle biliniyor olması veya

iii) Uyu mazlı a konu marka veya hizmet markasının ticari bir kazanç amacıyla tüketicileri yanlış ekilde yönlendirmek veya markayı veya hizmet markasını kötülemek amaçlarıyla kullanılmaksızın, alan adının me ru ticari olmayan veya adil bir kullanımının olması. (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP): 4-c)

Öte yandan, alan adı uyu mazlıklarında bu art bakımından ispat külfeti ikâyetçidedir. ikâyetçi kural olarak, ihtilafı alan adını kendi adına tahsis ettiren ikâyet edilenin söz konusu alan adıyla ilgili yasal bir hakkı ya da ba lantısının olmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak ikâyet edilenin içerisinde bulundu u menfi bir durumun ispatlanması külfetinin oldu u gibi ikâyetçi üzerinde bırakılması, bu i in zorlu u nedeniyle bazı durumlarda ikâyetçi açısından haksızlı a neden olabilmektedir. Bu nedenle ikâyetçi tarafından ilk bakı ta haklı görünen (prima facie) bir iddianın ortaya konulmu olması hâlinde, ispat külfetinin kar ı tarafa geçece i ve ikâyet edilenin kendisi açısından içerisinde bulundu u müspet durumu daha kolay bir ekilde ortaya koyabilece i genel olarak kabul edilmektedir.

ikâyetçi, uyu mazlı a konu alan adı ile aynı olan bir markayı kullanma hakkına sahiptir. Kural olarak, marka tescilinden sonra marka ile aynı olan i aretin kullanımı marka sahibine aittir. Söz konusu kullanım, markanın internet alan adı olarak kullanımını da kapsamaktadır. Zira internet alan adları bir tanıtıcı i aret olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, SMK madde 7/3-d uyarınca, marka sahibi, i aretin kullanımına ili kin haklı veya me ru ba lantısı olmaması artıyla i aretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı olarak kullanılmasının yasaklanmasını talep etme hakkına sahiptir. ikâyetçi irketin "gallignani" markası üzerinde inhisari lisans hakkına sahip olması nedeniyle ikâyetçinin markanın sa ladı ı haklara da sahip oldu u göz önüne alındı nda, markanın korunmasına yönelik talepleri ikâyetçinin de kullanabilece i açıktır.

Bu çerçevede ikâyetçinin, kullanım hakkına sahip oldu u marka ile aynı ibareyi kapsayan alan

adının konu oldu u bu uyu mazlıkta, ilk bakı ta haklı görünen (prima facie) bir iddiada bulundu u kanaatine varılmı tır. Bu nedenle ispat yükünün ikâyet edilene geçti i ve alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkının ya da ba lantısının oldu unu ortaya koymasına gerekti i de erlendirilmi tir.

ikâyet edilen ise bu hususa dair herhangi bir cevap sunmamı tır.

Bu nedenle, uyu mazlı a konu somut olayda ikâyet edilenin uyu mazlık konusu alan adıyla ilgili yasal bir hakkı veya ba lantısının bulunmadı ı kanaatine varılmı tır.

#### **6.4. Kötü Niyet Kriteri**

Yönetmelik madde 25/1-c hükmü uyarınca, alan adlarının devri veya iptali taleplerinde ikâyetçi tarafından ispat edilmesi gereken son art, uyu mazlı a konu olan alan adının ikâyet edilen tarafından kötü niyetli tahsis ettirilmesi veya kullanımıdır. Bununla birlikte, hükümde yer verilen ko ulun yerine getirilmesi için kötü niyetli tahsisin veya kullanımın biri yeterli olup, iki faaliyet aynı anda aranmamaktadır.

Tebli madde 19/1 hükmü ile; Yönetmelik madde 25/1-c hükmünde ifade edilen alan adının kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak de erlendirilecek durumlar tahdidi olmayan ekilde sayılmı tır. Sayılan durumlar:

*"a) ikâyet konusu AA'nın (internet alan adının), ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, i letme adı veya ki i adı ya da di er tanıtıcı i aretin sahibi olan ikâyetçiye veya ikâyetçinin ticari olarak rekabette bulundu u tarafa, bu AA'nın belgelenmi tahsis masraflarını ve yatırım maliyetini a an miktardaki bir mebla kar ılı nda satma veya devretme amacıyla tahsis ettirilmi olması,*

*b) ikâyet konusu AA'nın, ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, i letme adı ya da di er tanıtıcı i aretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da i areti AA'da kullanmasını engellemek amacıyla tahsis ettirilmi olması,*

*c) ikâyet konusu AA'nın, esasen ticari rakiplerin i lerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amacıyla*

*tahsis ettirilmesi olması,*

ç) *ihtilaf konusu AA'nın, ticari kazanç elde etmek amacıyla, ikâyetçinin sahibi olduğu ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretleri ile benzerlik sağlanarak karışıklık meydana getirmek suretiyle internet kullanıcılarının AAS'nin internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla bu AA'nın kullanılması."* olarak belirtilmiştir. Ancak Tebliğ madde 19/2 hükmünde, sayılan durumlar dışında hakem veya hakem heyeti takdirine göre de internet alan adının kötü niyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığına karar verilebileceği açık olarak belirtilmiştir.

Hakem tarafından yapılan araştırmada; "Gallignani" isimli şirketin tarım makineleri üretmek amacıyla 1922 yılında İtalya'da Augusto Gallignani tarafından kurulduğu; halihazırda söz konusu marka ile tarım makinelerinin üretilmeye devam ettiği; 2020 yılında ise Gallignani markasına ait bazı tarım makinelerinin P\*\* M\*\* San. ve Tic. A.Ş. tarafından Türkiye'de üretilmeye başlandığına dair haberlerin basında yer aldığı anlaşılmıştır. Söz konusu markanın yüz yıldan beri bilinen ve halihazırda da aktif olarak kullanılan bir marka olması nedeniyle bu markayla aynı olan "gallignani.com.tr" alan adını tahsis ettiren ikâyet edilenin bu hususu bilmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. İkâyet edilenin, uyuşmazlık konusu alan adının başkası tarafından kullanıldığını bildiği ve ikâyet edenin kullanım hakkına sahip olduğu markayı da bildiği veya bilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Somut olayda, ikâyet edilenin ihtilaflı alan adını kendi adına tahsis ettirmesindeki amacın, marka sahibinin bu markayı internet alan adında kullanmasını engellemek olduğu kanaati olumlu ve bu durum kötü niyet kapsamında değerlendirilmiştir.

Ayrıca daha önceki bazı kararlarımızda da bu baharındaki ikâyet edilen S\*\* Y\*\*'in kötü niyetli olarak alan adı tahsisi yaptığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda ikâyet edilenin kötü niyetle alan adı tahsisini meslek haline getirdiği kanaati olumlu tur.

Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde, somut uyuşmazlıkta kötü niyet artının da gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır.

## **7. KARAR**

Yukarıda açıklanan hususlar ve yapılan de erlendirmeler sonucunda, nternet Alan Adları Yönetmeli i m. 25/1 hükmünde sayılan 3 artın bir arada gerçekleştirilmesini kanaatine varılmış olup, Yönetmeli in 27. maddesi gere ince ikâyetçinin talebinin kabulüne ve "galignani.com.tr" alan adının ikâyetçiye devrine karar verilmiştir.

smail DEMEZ

**Hakem**

*(e-imzalıdır)*