

Alan Adı Formatındaki Marka Başvurularında Benzerlik ve Ayırt Edicilik Değerlendirmesi

Alan adları internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlardır. İnternet alan adları, en basit şekliyle, ikincil düzey alan adı ile jenerik üst düzey alan adlarından oluşmaktadır. Örneğin, [www¹.turkpatent.gov.tr](http://www.turkpatent.gov.tr) alan adındaki “gov” kısmı resmî kurumlar için verilen jenerik üst düzey alan adını, “turkpatent” kısmı ikincil düzey alan adını, “tr” uzantısı da ülke kodu üst düzey alan adını oluşturmaktadır.² Jenerik üst düzey alan adlarına örnek olarak .com, .org, .net, .biz, .info vb. gösterilebilir. “www” kısmı ise tüm alan adlarının önünde bulunabildiğinden ve alan adının bir internet adresine ilişkin olduğunu gösterdiğinden, çoğu zaman etkisiz bir unsurdur.

Uygulamada, zaman zaman alan adından oluşan marka başvurularının Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde tescil istemine konu edildiği görülebilmektedir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda, alan adı formatında oluşturulan bir marka başvurusunun hem Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5/1(c) maddesi bağlamında nasıl değerlendirileceği, hem de madde 6/1 çerçevesinde markanın benzerlik değerlendirmesinin nasıl yürütüleceği gibi sorular gündeme gelmektedir.

TÜRKPATENT tarafından çıkarılan 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzu’nda alan adı formatında oluşturulan markaların durumuna her iki yönden de değinilmiştir.

Öncelikle Kılavuz’da SMK’nın 5/1(c) maddesi kapsamında nasıl bir değerlendirme yapılacağı hususu incelenmiştir. Kılavuz’da “.com”, “.net” gibi alan adı uzantılarının ve alan adlarının başına getirilen “www”, “http” gibi ifadelerin benzerlik değerlendirmesi yapılırken dikkate alınmayacağı çünkü bu unsurların söz konusu ibarelere ayırt edicilik katmadıkları değerlendirilmiştir. Dolayısıyla alan adı formatında oluşturulmuş bir marka başvurusunun SMK madde 5 anlamında tescil engeli taşıyıp taşımadığı konusunda değerlendirme yapılırken, alan adı uzantısının dışında kalan kısım (ikincil düzey alan adı) üzerinden değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.

¹ Alan adının bir internet adresine ilişkin olduğunu göstermeye yönelik olan kısımdır ve Türkçe karşılığı dünyayı saran ağ olan World Wide Web ifadesinin kısaltılmışıdır.

² Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu 2021.

Kılavuz'da verilen örneklere bakacak olursak, aşağıda yer alan markalar, uzantılar dışında kalan kısımlar değerlendirildiğinde tescil edilmek istendikleri ilgili mallar/hizmetler yönünden tanımlayıcı bulunarak reddedilmişlerdir:

SUCUK.COM.TR

Sınıf 29: Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.

sigortaci.net

Sınıf 36: Sigorta hizmetleri

www.ikinciel.com.tr

Sınıf 35/4 ve 5



Yine Kılavuz'da Kurum'un “ döner.com ” marka başvurusu ile ilgili kararına değinilmiştir. Kurum “döner” ifadesinin bir yemek adı olması nedeniyle bu başvuruyu 43. sınıfta yer alan “yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” için tanımlayıcı nitelikte bularak reddetmiştir. Marka örneğinde yer alan “.com” ibaresinin internet alan adı belirten bir eklenti olması dışında başvuruya konu işarete ilave ayırt edici nitelik katan veya onu tanımlayıcılıktan kurtaran nitelikte bir unsur da olmadığından, başvuru belirtilen hizmetler için reddedilmiştir.³

Kılavuz'da bahsi geçen diğer bir emsal olan “photos.com” kararında AB Genel Mahkemesi, “photograph- photographie” sözcüklerinin birinin İngilizce diğerinin ise Fransızca olduğunu, “com” sözcüğünün ise internet alan adlarının resmi uzantısı niteliğinde olduğunu, marka başvurusuna konu olan her iki sözcüğün de ayırt edici karakterden yoksun olduğunu belirtmiştir.⁴ Ayırt edicilikten yoksun iki sözcüğün bir araya gelmesi ile oluşan kombinasyon, hitap edilen kitle açısından fotoğrafçılıkla ilgili algı oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu marka da tescil edilebilir görülmemiştir.

Ancak Kılavuz'da bu duruma ilişkin bir istisnaya da yer verilerek ikincil düzey alan adını oluşturan ibare ile jenerik üst düzey alan adı uzantısı bütünsel bir algılamaya konu olabilecek nitelikte ise, marka üzerinde bütünsel bir değerlendirme yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Örneğin 

markasında yer alan “.biz” uzantısı jenerik üst düzey alan adı olmasına rağmen, “anneyiz” ve “biz” kelimeleri yan yana geldiklerinde alan adı

³ Kılavuz, sayfa 143.


⁴ Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma, Yıldırım Keser, sayfa 143.

formatından ziyade farklı bir anlamsal çağrışım ve algı yarattığından, madde 5/1(c) çerçevesinde reddedilecek bir işaret olarak görülmeyecektir.

Sonuç olarak, Kılavuz'da yer alan bu örneklerden yola çıkarak, alan adı formatında oluşturulmuş bir marka başvurusunun SMK madde 5/1(c) kapsamındaki değerlendirmesinde kural olarak ikincil düzey alan adı denilen ve alan adı başvurusunun “.com”, “.net” gibi ifadelerin dışında kalan kısmını oluşturan ibareye dikkat edileceği, jenerik üst düzey alan adı durumunda olan ibarelerin -istisnalar dışında- ayırt edicilik değerlendirmesinde göz ardı edileceği söylenebilir.

Alan adı formatında oluşturulan marka başvurularının özellik arz ettiği bir diğer durum ise madde 6/1 çerçevesinde yapılacak benzerlik incelemesidir. Karşılaştırılan işaretlerden birinin alan adı formatında olması durumunda ve işbu işaret karıştırılma ihtimali değerlendirmesine konu olduğunda da prensip, değerlendirmenin ikincil düzey alan adı üzerinden gerçekleştirilmesidir. Nitekim yukarıda da açıklandığı üzere, kural olarak, alan adının ikincil düzey alan adını oluşturan bölümünün ayırt edici unsur olduğu kabul edilir.

Bu çerçevede, Kılavuz'da yer verilen 2014-M-6254 sayılı YİDK karar örneğinde de “**mngreklam.com.tr**” marka başvurusu ile itiraza dayanak “MNG” markası benzer bulunmuştur. Söz konusu kararın gerekçesi şu şekilde kurulmuştur: *“Marka karar kriterlerinde de açıkça belirtildiği üzere “com.tr” alan adı uzantısının, yanına geldiği ibareye ayırt edici nitelik katma vasfı bulunmadığından, başvuru “mngreklam” ibaresi üzerinden incelenmiştir. Belirtilen hususların tamamını bir arada dikkate alan ve “mngreklam” ibaresinde marka olma vasfı taşıyan baskın unsurun “mng” ibaresi olduğu görüşünde olan Kurul, başvuru ile “mng” ibareli itiraz gerekçesi markayı benzer markalar olarak değerlendirmiştir... ”*⁵.

Yine, YİDK'nın 2015-M-4093 sayılı kararında “” marka başvurusu

ÇARŞI

ile itiraza dayanak “**ÇARŞI**” markasının karşılaştırıldığı bir kararda marka başvurusu üzerindeki değerlendirmenin ikincil alan adı üzerinden yapılacağı dile getirilmiştir. Kararda bu durum şu şekilde açıklanmaktadır: *“Başvuru konusu “yeniçarşım.com” ibaresinde “.com” eki*

⁵ Kılavuz, sayfa 658.

internet alan adlarında, jenerik üst düzey alan adını gösteren, piyasada yaygın kullanımı bulunan ve ayırt edici niteliği bulunmayan bir ibaredir. Bu çerçevede, ".com" ekinin markanın ayırt ediciliğine belirli düzeyde katkı yaptığı kabul edilse dahi bu katkının son derece sınırlı düzeyde kaldığı ve markanın asli ayırt edici unsurunun bu ekten önce gelen "yeniçarşım" ibareleri üzerinde yoğunlaştığı açıktır.”⁶

Kılavuz'da Yargıtay'ın da bu hususa örnek bir kararına yer verilmiştir. Yargıtay'ın 28.05.2012 tarihli ve 2011/1713 E., 2012/9089 K. sayılı kararında “koc.com” ibaresi ile “KOÇ” markası benzer bulunmuş ve karıştırılma ihtimaline sebebiyet vereceği hüküm altına alınmıştır.

Kılavuz'da yer almayan birtakım örneklere bakacak olursak;

- 05.09.2019 tarih ve 2019-M-7415 sayılı YİDK kararında, itiraz sahibinin “

 “

markası ile itiraza konu 2018/67642 sayılı “



bedestenim.com ” marka başvurusu benzer bulunarak, alan adı formatında oluşturulan marka başvurusu reddedilmiştir.

- 24.09.2021 tarih ve E-71248886-130-210546960 sayılı Markalar Dairesi

Başkanlığı (“MDB”) kararında, itiraz sahibinin “**METİN2**” markası ile itiraza

konu 2020/128488 sayılı “**metin2tube.com.tr**” marka başvurusu benzer bulunarak, alan adı formatında oluşturulan marka başvurusu reddedilmiştir.

- 28.02.2022 tarih ve E-71248886-130-220150903 sayılı MDB kararında,

2021/026041 sayılı “**skodayedekparca.com.tr**” marka başvurusu ile itiraz sahibinin

“**ŠKODA**” markasının benzer görüldüğü açıkça ifade edilmişse de mal ve hizmetlerin farklılığı nedeniyle madde 6/1'e dayalı itiraz kabul edilmemiş; yine de tanınırlık ve kötü niyet gerekçeleriyle başvuru tümünden reddedilmiştir.

⁶ Kılavuz, sayfa 658.

A10.com


- 2012/22673 sayılı “A10.com” marka başvurusu ile itiraz sahibinin “

A.101

” markası TÜRKPATENT nezdindeki itiraz aşamalarında benzer bulunmuşsa da, uyuşmazlığın yargıya intikal etmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 01.03.2022 tarihli 2020/8299 E. 2022/1387 K. sayılı kararıyla, markalar arasında benzerlik olmadığına dair mahkeme kararını onamıştır.

Görüldüğü üzere yapılan inceleme neticesinde markalar arasında benzerlik bulunduğu sonucuna varılsa da varılmasa da, karşılaştırma ikincil düzey alan adları üzerinden yapılmakta, “www.”, “com.”, “com.tr” gibi ibareler değerlendirme dışı tutulmaktadır.

Madde 6/1 çerçevesinde yapılan benzerlik incelemesinde de kural olarak benzerlik değerlendirmesi yapılırken ayırt edici unsurun ikincil düzey alan adı kısmından oluştuğu kabul

edilse de,  örneğinde olduğu gibi bazı durumlarda, jenerik üst düzey adının da bütünsel algılamaya dahil olduğu durumlar gerçekleşebilir. Bu nedenle üst düzey alan adı kısmının dikkate alınıp alınmayacağı hususu, her somut olay bazında değerlendirilerek yorum yapılmalıdır.

Tüm bunlardan hareketle, bir markanın alan adı formatında oluşturulmuş olduğu durumlarda hem madde 5/1(c), hem de madde 6/1 çerçevesinde yapılacak incelemede kural olarak ilgili alan adının barındırdığı ikincil düzey alan adı üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirilse de, uygulamada nadiren karşılaşılan çok sınırlı bazı hallerde ikincil düzey alan adı ile jenerik alan adının bütünsel bir algıya sebebiyet verebilecekleri ve bu gibi durumlarda değerlendirmenin alan adının tümü üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN⁷, Dilan Sıla KAYALICA⁸ ve Ayşe Irmak EROĞLU⁹

⁷ Ankara Barosu’na kayıtlı avukat ve marka vekili. E-mail: gulldenizdogan@hotmail.com

⁸ İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat. E-mail: dilansilaaslan@gmail.com

⁹ Ankara Barosu’na kayıtlı stajyer avukat. E-mail: a.irmak.e1999@gmail.com