

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 28 Mayıs 2024
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2024-(253)
TRABIS Ticket No : 21000002565239

TARAFLAR

Şikayet Eden :
Temsilci/Vekil :
Şikayet Edilen :
Temsilci/Vekil :

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : filicori.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu : info@isimtescil.net

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 18 Nisan 2024 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 18 Nisan 2024 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 18 Nisan 2024 tarihinde şikayet konusu alan adının bilgilerini TOBBUYUM'a bildirmiştir.

TOBBUYUM, şikayetin, İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği (İAA UÇM Tebliği) kapsamında şekli şartlar açısından usulüne uygun bir şikayet olduğunu teyit etmiştir.

TOBBUYUM şikayete ilişkin idari işlem sürecini 23 Nisan 2024 tarihinde başlatmış ve şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 25 Nisan 2024 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiştir.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih şikayet edilenin ek süre talebiyle 15 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen cevabını yasal süre içerisinde 29 Nisan ve 06 Mayıs 2024 tarihlerinde TOBBUYUM'a iletmıştır.

Şikayet eden uyuşmazlığın tek hakemle çözülmesini talep etmiş, şikayet edilen ise bu konuda herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Bu nedenle İAA UÇM Tebliği uyarınca uyuşmazlığın, tek hakemle çözümlenmesine karar verilmiş ve TOBBUYUM, 16 Mayıs 2024 tarihinde Yasemin ŞAHİNLER BAYKARA'yı hakem olarak atamıştır.

Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 16 Mayıs 2024 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden vekilinin dilekçesinde;

Şikayet eden şirketin, geçmişi 1919 yılına dayanan ve kurucuları ... ile ...'nin soyadlarından oluşan “...” ibareli bir kahve markasının sahibi olduğu, şikayet eden şirketin adı geçen kurucularının, 1919 yılında Bologna'nın merkezinde kahve satmak için bir mağaza açtıkları ve “...” markasını kullandıkları,

Şikayet eden şirketin ticaret sicil belgesinde 20 Ocak 1962 yılında kurulduğu, kahve işlenmesi alanında faal olduğu, önceki ticaret unvanının ... olduğu ve sair bilgilerin yer aldığı, “...” markasının ticaret unvanı olarak en az 1962 yılından bu yana kullanıldığı,

“...” markasının Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde 27 Şubat 2007 tarih ve 2007 67315 sayı ile 30. sınıfta tescilli olduğu, aynı zamanda “...” markasının TÜRKPATENT nezdinde 12 Aralık 2006 tarih ve 2006 61599 sayı ile 05, 29, 30 ve 43. sınıflarda birleşme ile devir aldıkları ... adına tescilli olduğu ve birleşmenin henüz TÜRKPATENT kayıtlarına işlenmemesi nedeniyle şikayet eden şirketin ... alt kuruluşu adına kayıtlı olduğu,

“...” markasının Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avustralya, Tayland, İtalya, Kanada ülkelerinde ve Uluslararası Tescil No: 906794 ile Avustralya, Japonya, Güney Kore, Suriye, Tayland, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, İsviçre, Rusya ülkelerini kapsar şekilde WIPO nezdinde tescil ettirildiği,

Şikayet eden şirketin “...” markasını başta menşe ülkesi İtalya olmak üzere Türkiye, Bahreyn, Bosna Hersek, Bulgaristan, Şili, Güney Kıbrıs, Gürcistan, Hırvatistan, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya, Slovakya, Sri Lanka, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve Macaristan ülkelerinde de kafeler açmak suretiyle kullandığı, “...” markasının kahve sektöründe bilinir, tanınmış bir marka olduğu,

filicorizecchini.com alan adına bağlı internet sitesinin şikayet eden şirkete ait olduğu,

Şikayet eden şirketin “...” markası üzerinde gerçek ve üstün hak sahibi olduğu,

İhtilafli filicori.com.tr alan adına bağlı internet sitesinde kahve ürünleri ve bunların ikramını içerir kafe hizmetleri ile ilgili tanıtım yapıldığı ve franchise başvurularının alındığı,

Şikayet eden şirketin “...” ibareli markasının esas unsuru ve ticaret unvanının çekirdek unsuru olan ve aktif olarak kullandığı filicorizecchini.com alan adında yer alan “Filicori” ibaresinin ihtilafli alan adı ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu,

TÜRKPATENT nezdinde yaptıkları araştırmada şikayet edilen adına yapılmış “Filicori” ibareli bir marka başvurusunun olmadığı görüldüğü, arama motorlarında yapılan aramada da şikayet edilenin “Filicori” ibaresi üzerinde yasal bir hakkı ya da bağlantısı olduğunun tespit edilmediği,

İtalyanca bir kelime olan “Filicori” ibaresinin kimsenin aklına tesadüfen gelmesinin söz konusu olamayacağı, şikayet edilen tarafından, şikayet eden şirket ile doğrudan aynı sektörde faaliyet gösterilirken şikayet eden şirketin markası ile benzer alan adı tescil ettirilerek, bu markanın sektördeki tanınırlığından yararlanmak, tüketiciyi bu doğrultuda yanlış yönlendirmek ve haksız rekabetle haksız kazanç sağlanmak istendiği ve şikayet edilenin ihtilafli alan adını kötü niyetli tescil ettirdiği,

ifade edilmiş ve filicori.com.tr alan adının iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA

Şikayet başvurusu ile birlikte;

- Şikayet eden şirkete ait filicorizecchini.com internet sitesinden alınan “...” markasının tarihçesini de gösterir tanıtımların ve sertifikaların ekran görüntüleri,
- Şikayet eden şirketin İtalyan İşletme Sicil Memurluğu nezdindeki ticaret sicil kaydını gösterir ticaret sicil belgesi,
- Şikayet eden şirket adına TÜRKPATENT nezdinde 2007 67315 sayılı ile 30. sınıfta tescilli “...” ibareli markanın tescil belgesi,
- Şikayet eden şirketin “...” ibareli uluslararası markalarının tescil belgeleri,
- İhtilafli filicori.com.tr alan adının Trabis alan adı sorgu kaydı,
- İhtilafli filicori.com.tr alan adına bağlı internet sitesinin ekran görüntüleri,
- TÜRKPATENT nezdinde şikayet edilen adına marka başvurusunun olmadığına ilişkin sonucun ekran görüntüsü,
- Vekaletname

sunulmuştur.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilen cevabında “Filicori” ibaresinde isim hakkı olduğunu belirtmiş, 21 Nisan 2021 başvuru tarihli ve 2021 063604 sayılı 30, 35, 43. sınıflarda tescilli “.....” ibareli markanın TÜRKPATENT sicil kaydını sunmuştur.

VAKIALAR

Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve yanı sıra resen yapılan inceleme neticesinde;

Şikayet edenin, TÜRKPATENT nezdinde 27 Şubat 2007 tarihinde başvurusu yapılmış, 17 Kasım 2009



tarihinde tescil edilmiş 2007 67315 sayılı (Uluslararası Tescil No: 906794) ibareli markanın sahibi olduğu, ayrıca şikayet edenin aynı ibareyi havi bir çok uluslararası marka tescillerinin bulunduğu,

filicorizecchini.com alan adının 09 Nisan 2010 tarihinde kayıt edildiği, güncellendiği ve süresinin bitiş tarihinin 09 Nisan 2026 olduğu, bu alan adına bağlı internet sitesinin aktif bulunduğu ve “...” markası altında kahve ürünlerinin tanıtımına, satışına ve benzeri hususlara yönelik bilgilerin yer aldığı,

“...” ibaresinin, şikayet eden şirketin ticaret unvanının asli ayırt edici unsuru olduğu,

İhtilafli filicori.com.tr alan adının 14 Eylül 2023 tarihinde kayıt edildiği, karar tarihi itibarıyla aktif olan ihtilafli alan adına bağlı internet sitesinde kahve çekirdekleri olan bir görsel üzerinde ...ibareli logonun yer aldığı, franchise ve iş başvurularının alındığı,



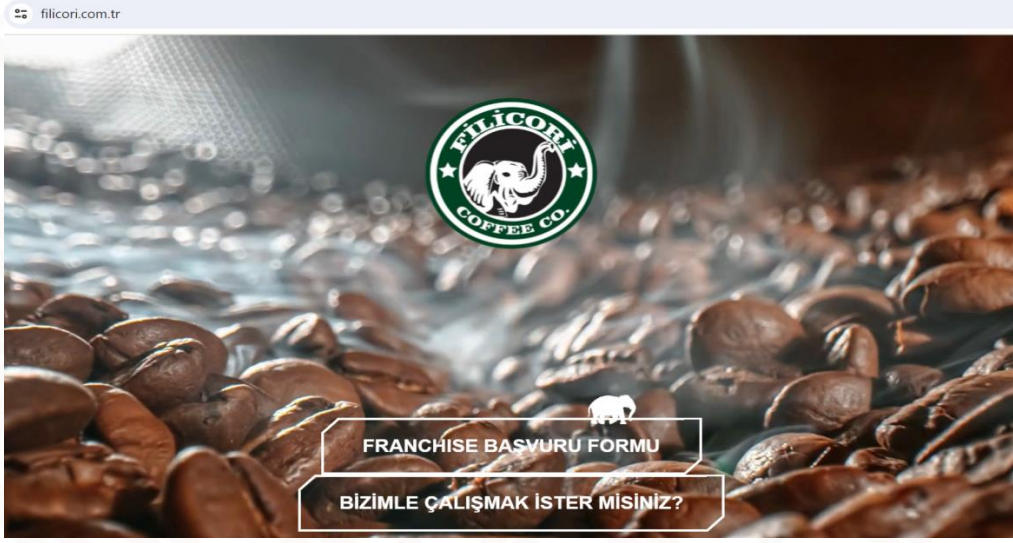
bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLERİ) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA



Şikayet edilen tarafından TÜRK PATENT sicil kaydı sunulan 2021 063604 sayılı “...” ibareli markanın sahibinin ihtilaf dışı üçüncü bir kişi olduğu tespit edilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

Şikayet eden, İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nin (İAA Yönetmeliği) 25'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü 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.

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

Yapılan inceleme neticesinde; ihtilafli filicori.com.tr alan adının, şikayet edene ait önceki tarihli markaların, ticaret unvanının ve alan adının esas ve ayırt edici unsuru olan FİLİCORİ ibaresini içerdiği, karıştırılacak düzeyde benzer oldukları ve ihtilafli alan adının şikayet eden ile doğrudan bağlantılı olduğu izlenimini yaratacağı değerlendirilmiştir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yürürlüğe konulan ve uygulanmakta olan Alan Adı Uyuşmazlıklarının Yeknesak Çözüm Politikası (UDRP) içtihatlarına ve Seçilmiş UDRP Sorularına ilişkin WIPO İdari Hakem Görüşlerinin WIPO Değerlendirmesi, Üçüncü Baskısı (WIPO Overview 3.0) Bölüm 1.7 “Birinci şart kapsamında aynılık veya iltibas oluşturacak kadar benzerlik testi nedir?” başlığı altında;

“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”

ifadesi yer almaktadır.



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA

Emsal nitelikteki UDRP kararlarında da belirtildiği üzere; şayet tescilli markanın unsurları ihtilafalı alan adı içerisinde geçiyor ve tanınabilir durumda ise bu durum ihtilafalı alan adının tescilli markayla karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer olduğu sonucunu da beraberinde getirmektedir.

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

Şikayet edenin, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca şikayet edilenin ihtilafalı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin olmadığını da ispatlaması gerekmektedir.

UDRP davalarında idari hakemler tarafından kabul edildiği ve WIPO Overview 3.0, Bölüm 2.1 "*Hakemler şikayet edilenin bir alan adında hakkı veya meşru bir menfaati bulunup bulunmadığını nasıl değerlendirirler?*" başlığı altında açıklandığı üzere; şikayet eden tarafından, şikayet edilenin ihtilafalı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta (prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde ispat yükünün şikayet edilene geçtiği kabul edilmektedir.

UDRP kurallarına göre şikayet edilenin aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek ihtilafalı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatinin kanıtlanması mümkün bulunmaktadır.

- *Şikayet edilenin herhangi bir ihtilaf bildiriminden önce, alan adını veya alan adına karşılık gelen bir adı mal veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumuyla bağlantılı olarak kullanımı veya kanıtlanabilir kullanım hazırlığı; veya*
- *Şikayet edilen (bir gerçek kişi, işletme veya başka bir kuruluş olarak), herhangi bir marka veya hizmet markası hakkı elde edinmemiş olsa bile, söz konusu alan adı ile yaygın şekilde tanınıyor olması; veya*
- *Şikayet edilenin, tüketicileri yanıltıcı bir şekilde yönlendirmek veya söz konusu markayı veya hizmet markasını lekelemek amacıyla ticari kazanç elde etmek niyetinde olmadan, alan adını meşru bir şekilde ticari amaç gütmeyen veya dürüst (adil) kullanımı.*

Şikayet edenin ihtilafalı filicori.com.tr alan adında yer alan FİLİCORİ ibaresi üzerinde yasal ve meşru hakkının bulunduğu, şikayet edilenin ihtilafalı alan adı üzerinde yasal bir hakkı veya meşru menfaati olmadığını şikayet eden tarafından ilk bakışta (prima facie) ortaya konulduğu ve bu itibarla ispat külfetinin şikayet edilene geçtiği değerlendirilmiştir.

Şikayet edilen "Filicori" ibaresinde isim hakkı olduğunu belirtmiş, ancak TÜRK PATENT sicil kaydını sunduğu 2021 063604 sayılı "....." ibareli markanın sahibinin ihtilaf dışı üçüncü bir kişi olduğu görülmüştür. Şikayet eden adına kayıtlı İAA hoklardan sonraki tarihli olan ve üçüncü bir kişi adına kayıtlı bulunan bu marka, şikayet edilen lehine herhangi bir hak sağlamayacağı gibi şikayet edilen, ihtilafalı alan adı üzerinde yasal bir hakkı ya da bağlantısı olduğuna dair başkaca herhangi bir bilgi veya belge de sunmamıştır.

Bu bağlamda şikayet edilenin, şikayet eden ile arasında bir bağlantı veya ticari ilişki olduğu izlenimi vermeye çalıştığı, ihtilafalı alan adını iyi niyetli olarak bir mal veya hizmet sunumuyla bağlantılı olarak kullanmadığı, söz konusu alan adıyla tanınıyor olduğuna dair bir kanıt da bulunmadığı ve ihtilafalı alan



adını, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek amacıyla kullanım gerçekleştirdiği, dolayısıyla şikayet edilenin ihtilafı alan adı üzerinde yasal bir hakkı veya meşru menfaatinin olmadığı değerlendirilmiştir.

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 ulaşılmıştır.

c) İhtilaf konusu alan adının alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

İAA UÇM Tebliğinin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında ihtilafı alan adının, alan adı sahibi tarafından kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilecek durumlar;

a) Şikayet konusu İAA'nın, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikayetçiye veya şikayetçinin 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) Şikayet 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) Şikayet 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, şikayetçinin 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.

olarak belirtilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında bu durumların tahdidi olmadığı, hakem veya hakem heyetinin takdiri ile internet alan adının kötü niyetle tahsis ettirildiğine veya kullanıldığına karar verilebileceği düzenlenmiştir.

İhtilafı filicori.com.tr alan adının kötü niyetle tahsis ettirilip ettirilmediğinin tespiti için somut olayın özelliklerine bağlı olarak yapılan değerlendirme neticesinde;

Şikayet edenin, FİLİCORİ ibaresi üzerinde marka tescili, ticaret unvanı ve alan adından kaynaklanan önceye dayalı haklarının bulunduğu, şikayet edilenin ihtilafı alan adında yer alan FİLİCORİ ibaresi ile ilgili bir hakkı veya meşru menfaati olduğunu ortaya koyamadığı, şikayet edene ait ayırt edici niteliği haiz FİLİCORİ ibaresini havi markalar, ticaret unvanı ve alan adı ile ayırt edilemeyecek kadar benzer ihtilafı alan adının şikayet edilen tarafından kullanımının karışıklığa neden olacağı, karar tarihi itibarıyla ihtilafı filicori.com.tr alan adına bağlı internet sitesinde kahve çekirdekleri olan bir görsel üzerinde yer alan ...ibareli logo altında franchise ve iş başvurularının alındığı dikkate alındığında şikayet edilenin, kahve sektöründe faaliyet gösteren şikayet eden ile bağlantılı olduğu ya da ticari bir ilişki içerisinde bulunduğu izleniminin doğacağı değerlendirilmiştir.



Sonuç itibarıyla şikayet edilenin ihtilafı alan adını, ticari kazanç elde etmek amacıyla şikayet edene ait marka, alan adı ve ticaret unvanı ile benzerlik sağlayarak karışıklık meydana getirmek ve bu suretle internet kullanıcılarını ihtilafı alan adının internet sitesine çekmek amacıyla kötü niyetle tahsis ettirdiği kanaatine varılmıştır.

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

KARAR

Yukarıdaki ayrıntılı değerlendirmeler kapsamında, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasındaki üç şartın bir arada gerçekleştiği tespit edildiğinden, İAA Yönetmeliği'nin 27'nci maddesi uyarınca filicori.com.tr alan adının iptaline karar verilmiştir.

Hakem
Yasemin ŞAHİNLER BAYKARA



bilgi@tobbuyum.com.tr



+90 (312) 969 8986



TOBB İKİZ KULELER MUSTAFA KEMAL MAH.
DUMLUPINAR BLV. NO: 252 İÇ KAPI NO: Z24
(SOSYAL TESİSLER) 06530 ÇANKAYA/ ANKARA