

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 22 Kasım 2022
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2022-(121)
TRABIS Ticket No : 21000000380835

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

Şikayete Konu Alan Adı : oraclecloud.com.tr
Tescil Eden Kayıt Kuruluşu :

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 03 Kasım 2022 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 03 Kasım 2022 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 03 Kasım 2022 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 şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 04 Kasım 2022 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiş ve idari işlem süreci başlamıştır.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 14 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen yasal süre içerisinde cevabını 07 Kasım 2022 tarihinde TOBBUYUM'a iletmıştır.

Taraflar uyuşmazlığın tek hakemle çözülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. TOBBUYUM, 09 Kasım 2022 tarihinde Uğur G. YALÇINER'i hakem olarak atamıştır.

Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 10 Kasım 2022 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden, şirketin 1977 yılında kurulduğunu, kurumsal yazılım ürünleri, hizmetleri ve bilgisayar donanım sistemleri konusunda dünyanın en büyük geliştiricilerinden ve pazarlamacılarından biri olduğunu, 175 ülkede 430.000'den fazla müşterisi olduğunu, ORACLE CLOUD olarak bilinen bulut tabanlı bilgi işlem ortamı sunduğunu ve ORACLE ve ORACLE CLOUD markalarını 1979 ve 2012'den beri kullandığını, ORACLE CLOUD'un, müşterilerin uygulama iş yüklerini ORACLE CLOUD'da çalıştırmasını sağlayan SaaS uygulamaları (Hizmet olarak Yazılım), DaaS

TOBBUYUM ARABULUCULUK&UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 252 Sosyal Tesisler, Z24 Çankaya 06530 ANKARA T +90 312 969 89 86

www.tobbuyum.com.tr bilgi@tobbuyum.com.tr

TOBBUYUM A.Ş. bir TOBB iştirakidir.

(Hizmet olarak Veri) ve IaaS (Hizmet olarak Altyapı) uygulamalarını içerdiğini ifade etmektedir.

Şikayet eden ayrıca 2017 yılında Oracle Open World etkinliği sırasında dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı olarak Amazon AWS ile rekabet etme hedeflerine ulaşmak için ABD, İngiltere ve Türkiye'de bulunan yeni tesislere taşındıklarının duyurulduğunu ve bu duyurunun basında geniş yer bulduğunu ileri sürmektedir.

Şikayet eden, Türkiye'de "oracle" ve "oracle cloud" ibareli marka tescillerini şikayetine dayanak olarak ileri sürmekte ve şikayet edenin markalarına ilişkin olarak dünya çapındaki yaygın kullanım, reklam ve geliri nedeniyle Türkiye dahil dünya çapında yüksek derecede itibara sahip olduğuna işaret etmektedir.

Şikayet eden, ihtilafı alan adının şikayet edenin tanınmış tescilli ORACLE markasını içerdiğini ve ayrıca ORACLE CLOUD markasını başka herhangi bir unsur eklenmeden bütünüyle içerdiğini, dolayısıyla ihtilafı alan adının şikayet edenin haklarına sahip olduğu tescilli ORACLE CLOUD markasıyla aynı kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmekte ve ayrıca şikayet edenin ihtilafı alan adına ilişkin haklara sahip olmadığını, ihtilafı alan adı ile bilinmediğini ve ihtilafı alan adının herhangi bir şekilde bu tür haklara işaret edecek meşru, ticari olmayan adil bir kullanımının olmadığını iddia etmektedir.

Şikayet edenin iddiasına göre; şikayet edilen ihtilafı alan adını, şikayet edenin markalarının tanınmışlığından ve itibarından yararlanmak, tüketicileri, ihtilafı alan adını kullanan gelecekteki herhangi bir internet sitesinin veya e-postanın şikayet eden tarafından işletildiğini, şikayet eden ile bağlantılı olduğunu veya şikayet eden tarafından desteklendiğini düşünmeye yönlendirmek için kasıtlı olarak seçmiştir; bu nedenle, şikayet edilenin ihtilafı alan adını tescil ederken herhangi bir iyi niyeti olamaz, sonuç olarak, şikayet edilenin ihtilafı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve şu anda pasif olarak elinde tuttuğu kabul edilmelidir.

Şikayet eden, şikayet ile birlikte şu belgeleri TOBBUYUM'a sunmuştur: İhtilafı alan adına ilişkin Whois kaydı; ORACLE ve ORACLE CLOUD markalarına ait Türkiye'yi de kapsayan uluslararası tescil kayıtları; ORACLE markasının Türkiye'de ve tüm dünyada tanınmışlığını gösterir sosyal medya sayfaları, basında çıkan haberleri, fuar standı görselleri, reklam ve sponsorluğa ilişkin örnekleri, Wikipedia sayfası, Oracle'ın 2014'teki Interbrand sıralaması, "oracle" ibaresinin Google arama sonuçları.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilen, TOBBUYUM'a sunmuş olduğu cevap'ta;

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 1991 yılından beri ODTÜ (Nic.TR) tarafından yürütülen ".tr" alan adları yönetiminin 14 Eylül 2022'de TRABİS'e devredileceğini duyurduğu,
- yeni düzenlemeler kapsamında "com.tr", "net.tr" ve "org.tr" ile biten alan adlarının belgesiz alınabilecek olduğu,
- geçmişte belirli evrakların ibrazını gerektirecek şekilde tahsis edilmekte olan ilgili alan adlarının yeni süreçte herhangi bir belge istenmeden ilk gelen alır kuralına göre tahsis edilecek olduğu,
- bu çerçevede ihtilafı alan adı için metunic.com.tr sitesi üzerinden başvuru yaparak onay sürecinin tamamlanması sonucunda ihtilafı alan adına sahip olduğu,
- ihtilafı alan adının şikayet eden tarafından kendisine ait olduğunun iddia edildiği,
- Şikayet edenin BTK tarafından yapılan duyuruları dikkate almayıp kendi şirketine ait olduğunu söylediği alan adı için bugüne kadar neden herhangi bir şekilde alım sürecine girmediği,
- BTK'nın yeni süreçte ilk gelen alır yaklaşımı ile tescil ettirmiş olduğu alan adı konusunda şikayete konu olabilecek bir işlemin mevcut olmadığı, şikayetin yersiz ve haksız olduğu

hususlarını beyan etmektedir.

Şikayet edilen, beyanlarını destekler herhangi bir belgeyi TOBBUYUM'a sunmamıştır.

VAKIALAR

Şikayet eden, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde aşağıda yer alan markaların sahibidir:

- 24 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiş IR No. 1347946 (TR 2017 56963) sayılı ORACLE CLOUD ibareli uluslararası marka;

- 3 Ocak 2020 tarihinde tescil edilmiş IR No. 1542300 (TR 2020 83972) sayılı ORACLE ibareli uluslararası marka;
- 8 Ocak 2020 tarihinde tescil edilmiş IR No. 1527684 (TR 2020 45216) sayılı ORACLE ibareli uluslararası marka

Hakem, şikayet edenin TÜRK PATENT nezdinde şikayete gerekçe markaya ek olarak ORACLE ibareli başka tescilli markaları olduğunu da tespit etmiştir.

Şikayet edene ait ORACLE markasının resmi Türkçe internet sitesi www.oracle.com/tr ve www.oracle.com.tr olup, oracle.com.tr alan adı 22 Ağustos 1997 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet eden "oracle" ve "oracle cloud" ibarelerini içeren 02 Aralık 1988 tarihinde tescil edilmiş oracle.com, 26 Şubat 2009 tarihinde tescil edilmiş oraclecloud.com gibi birçok jenerik Üst-Düzyer alan adları ("gTLD") ve ülke kodu Üst-Düzyer alan adlarının da sahibidir.

Şikayet edilen ihtilafly alan adını 19 Eylül 2022 tarihinde tescil ettirmiş olup, ihtilafly alan adı aktif olarak kullanılmamaktadır.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

Şikayet eden, İAA Yönetmeliđi'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, aşığıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

- a) İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarete kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diđer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması ve
- b) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve
- c) 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 diđer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması

Heyet, ihtilafly alan adının tescil tarihinden önce şikayet edenin TÜRK PATENT nezdinde 1998 yılından bu yana tescilli birçok ORACLE ibareli markaları ve 2017 yılından bu yana tescilli ORACLE CLOUD markası bulunduđunu tespit etmiştir.

Hakem, yapmış olduđu inceleme neticesinde ihtilafly oraclecloud.com.tr alan adının şikayet edenin şikayetin yapıldığı tarih itibarıyla TÜRK PATENT nezdinde tescilli ORACLE CLOUD markasını birebir içermesi nedeniyle şikayet edenin tescilli markası ile karıştırılacak düzeyde benzer olduđu ve şikayet eden ile doğrudan bir bağlantısı olduđu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır.

Hakem, 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 İdari Hakem Görüşlerinin WIPO Deđerlendirmesi, Üçüncü Baskısı'na (WIPO Overview 3.0) da atıfta bulunmaktadır. "Her dava kendi esaslarıyla deđerlendirilirken, bir alan adının bir markanın tamamını içerdığı ya da ilgili markanın en az bir hakim özelliđinin alan adı içerisinde tanınabilir olduđu davalarda, alan adı normal şartlar altında UDRP ehliyeti bakımından marka ile iltibas oluşturacak kadar benzer addedilecektir" (WIPO Overview 3.0, Bölüm 1.7). UDRP davası olan *Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.*, WIPO Dava No. D2000-1525 kararında "bir alan adı şikayet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu politika çerçevesinde aynıyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliđi ortaya koymaya yeterlidir" denilmektedir. Diđer birçok UDRP kararında da bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduđunu ispat için yeterli olduđu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, İAA Yönetmeliđi'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gereklerin sağlandıđı tespit edilmiş ve sonuç olarak İAA Yönetmeliđi'nin anılan hükmü kapsamındaki şartın şikayet edenin lehine gerçekleştiđi kanaatine ulaşılmıştır.

b) İhtilaf konusu alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması

Şikayet eden, İAA Yönetmeliđi'nin 25'inci maddesinde düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, hakem, menfi bir durumu kanıtlamanın şikayet eden için güç olduđunu deđerlendirmekte, UDRP davalarında

idari hakemler tarafından kabul edildiği ve WIPO Overview 3.0, Bölüm 2.1'de açıklandığı üzere şikayet eden tarafından şikayet edilenin ihtilafı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta (prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün şikayet edilene geçtiğini kabul etmektedir. ICANN'ın UDRP kurallarına göre aşağıdaki durumların kanıtlanması halinde hak veya meşru menfaat varlığı kabul edilebilir:

- 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.

Hakem, şikayet edenin, şikayet edilenin ihtilafı alan adları üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmış ve ispat yükümlülüğü şikayet edilene geçmiştir. Şikayet edilen, şikayet edenin itirazlarına verdiği yanıtta ihtilafı alan adını tescil ettirme gerekçesi olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nun yeni düzenlemesi kapsamında "com.tr" uzantılı alan adının belgesiz alınabilecek olmasını göstermiş, ihtilafı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştır. Şikayet edilen, şikayet edenin iddialarının aksini ispat etmediğinden hakem şikayetin İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulu oluşturduğu sonucuna varmıştır. UDRP Politika'nın 4(a) fıkrasının ikinci unsuruna karşılık gelen emsal UDRP kararları için bkz. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455; Spenco Medical Corporation v. Transure Enterprise Ltd, WIPO Dava No. D2009-1765; Swarovski Aktiengesellschaft v. blue crystal, WIPO Dava No. D2012-0630; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Dava No. D2000-0493.

ORACLE ve ORACLE CLOUD markalarının şikayet edene ait olduğu, şikayet edenin, şikayet edilene, bu markaları marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediği, bununla birlikte şikayet edilenin ihtilafı alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı, ihtilafı alan adının bağlı olduğu aktif bir internet sitesinin bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde hakem, şikayet edilenin ihtilafı alan adını malların veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak kullandığının veya kullanım hazırlığının bulunduğu kabul edilemeyeceği kanaatinde.

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 Tebliği 19'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca aşağıdaki durumlar, Yönetmeliğin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ifade edilen, bir İnternet Alan Adı'nın (İAA) kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilir;

- 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,
- d) 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.

Hakem, şikayet edilenin kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için, olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirerek aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

Hakem, şikayet eden tarafından sunulan ilgili delillerin, ihtilafı alan adının tescilinden çok önce tescil edilmiş olan ORACLE ve ORACLE CLOUD markalarına sahip olduğunu ve bu markaların dünya çapında tanınmış olduğunu kanıtladığını teyit etmektedir.

Hakem, şikayet edenin markalarının tanınmışlığını ve ayırt ediciliğini göz önünde bulundurarak, "oracle cloud" ibaresinin şikayet edilen tarafından tesadüfen seçilemeyeceği, şikayet edilenin ihtilafı alan adı tescil edildiğinde şikayet edenden ve ORACLE ve ORACLE CLOUD markalarının tanınmışlığından habersiz olmasının mümkün olmadığı ve şikayet edilenin amacının alan adı ile şikayet edenin tanınmış markaları arasındaki karışıklıktan yararlanmak olduğu görüşündedir. Bu nedenle hakem, şikayet edilenin şikayet eden ile bir tür bağlantı veya iş ilişkisi olduğuna inandırmak için halkı yanıltma niyetinin olası olduğuna ikna olmuştur. Şikayet edenin taraf olduğu ve ihtilafı alan adlarının ORACLE CLOUD markası ile ihtilaf yaratan alan oeaclecloud.com, oracclecloud.com, ve oraclecloud.com v..... Dava No. D2020-0450 davası da dahil olmak üzere birçok UDRP davasında hakemler yaygın olarak bilinen markalarla ilişkili alan adlarının tescil edilmesinin ve kullanılmasının kötü niyet göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Philip Morris USA Inc. v. Luca Brignoli, WIPO Dava No. D2014-1180; Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Dava No. D2000-0413; Educational Testing Service v. Eunho Hwang, WIPO Dava No. D2017-0993; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226.

Şikayet edilen ihtilafı alan adını aktif olarak kullanmamaktadır, ancak bir alan adının kullanılmaması, WIPO Overview 3.0, Bölüm 3.3'te belirtildiği üzere pasif sahiplik doktrini kapsamında kötü niyet bulgusunu engellemeyecektir. Hakem pasif sahiplik doktrininin uygulanmasında kabul edilen tüm koşulları birlikte değerlendirmiştir: (i) ORACLE ve ORACLE CLOUD markaları ayırt edici ve tanınmıştır, (ii) şikayet edilenin şikayet edenin markaları ile ilişkilendirilme niyeti bulunmaktadır, (iii) şikayet edilenin ihtilafı alan adını gerçek anlamda iyi niyetli olarak kullandığını, herhangi bir hakkını veya meşru menfaatini kanıtlayan bir belge bulunmamaktadır, (iv) alan adının şikayet edilen tarafından iyi niyetle kullanımı mümkün görünmemektedir. Hakem, tüm bu hususları değerlendirdikten sonra, şikayet edilenin ihtilafı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğini tespit etmiştir.

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 oraclecloud.com.tr alan adının şikayet edene devrine karar verilmiştir

Hakem
Uğur G. YALÇINER