

HAKEM KARARI

Karar Tarihi : 10 Şubat 2023
Dosya/Karar No : TOBBUYUM-2023-(156)
TRABIS Ticket No : 21000000627898

TARAFLAR

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

ŞİKAYETE KONU ALAN ADI VE TESCİL EDEN KAYIT KURULUŞU

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

USULİ İŞLEMLER

Şikayet, 14 Ocak 2023 tarihinde TOBBUYUM İAA Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne (TOBBUYUM) sunulmuştur.

TOBBUYUM, 14 Ocak 2023 tarihinde şikayete konu alan adı ile ilgili olarak TRABİS'e bildirim yapmıştır.

TRABİS, 14 Ocak 2023 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 18 Ocak 2023 tarihinde idari işlem sürecini başlatmış ve şikayeti, şikayet edilene İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre 20 Ocak 2023 tarihinde usulüne uygun şekilde bildirmiştir.

İAA UÇM Tebliği hükümlerine göre, şikayet edilenin cevap sunumu için son tarih 29 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir.

Şikayet edilen yasal süre içerisinde cevabını 22 Ocak 2023 tarihinde TOBBUYUM'a iletmıştır.

Taraflar uyuşmazlığın tek hakemle çözülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. TOBBUYUM, 22 Ocak 2023 tarihinde Ş. Pelin DEMİROĞLU'nu hakem olarak atamıştır.

Hakem, İAA UÇM Tebliği uyarınca alan adına ve taraflara ilişkin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı 26 Ocak 2023 tarihinde TOBBUYUM'a sunmuştur.

TARAFLARIN İDDİALARI

1- Şikayet Eden

Şikayet eden, şirketin NETSUITE ticari markasının sahibi olduğunu ve 1998 yılından bu yana kendini internet üzerinden iş uygulamaları sağlamaya adanmış dünyanın ilk şirketini kurarak, bulut bilgi işlem devrimine öncülük ettiğini ifade etmektedir. Şikayet eden, ikiyüzden (200) fazla ülkede ondokuz binden (19.000) fazla müşterisine bulut tabanlı bir finans paketi olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve çok kanallı ticaret yazılımı sağladığını ve NETSUITE

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.

markasını basılı, internet, televizyon ve sosyal medya reklamcılığı yoluyla kapsamlı bir şekilde tanıttığını ve bunun için milyonlarca dolar harcama yaptığını belirtmektedir.

Şikayet eden ayrıca, New York Times, The Times of London, Forbes ve diğer pek çok yayın organındaki haberler de dahil olmak üzere medyada geniş yer bulunduğunu ve ayrıca spor ve iş geliştirme etkinliklerine sponsor olduğunu ve kurumsal sosyal etki programı aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını iler sürmektedir.

Şikayet eden, www.netsuite.com web sitesinde yaptığı reklam ve pazarlama faaliyetleri sonucunda önemli bir satış geliri elde ettiğini ve bu alan adı aracılığıyla mevcut ve potansiyel müşterilerine birçok farklı ürün ile ilgili hizmet verdiğini iddia etmektedir. Şikayet eden, NETSUITE markasının uzun süredir kullanılması ve tanıtımının yapılması sonucunda, söz konusu markanın dünya çapında tüketiciler nezdinde ün kazandığını ve geniş çapta tanındığını iddia etmektedir.

Şikayet edenin iddialarına göre; 14 Eylül 2022 tarihinde tescil edilen netsuite.com.tr alan adı (bundan sonra "ihtilaflı alan adı" olarak anılacaktır), şikayet edenin tanınmış tescilli markası NETSUITE ibaresini başka herhangi bir unsur eklenmeksizin bütünüyle içermektedir ve Üst Düzey Alan adı ("TLD") uzantısı olan ".com.tr" ibaresi, ihtilaflı alan adının, ihtilaflı alan adının ayırt edici unsuru ile aynı olan şikayet edenin ticari markasından ayırt edilmesini sağlamamaktadır. Şikayet eden ayrıca, şikayet edilenin hiçbir zaman şikayet edenin lisansörü olmadığını ve şikayet edenin ticari markalarını kullanma hakkına sahip olmadığını belirtmektedir.

Şikayet eden, TOBBUYUM'a sıralanan belgeleri sunmuştur: NETSUITE markasının çeşitli ülkelerde tescil belgeleri; www.netsuite.com web sitesinin ekran görüntüleri; www.netsuite.com.tr web sitesinin ekran görüntüsü.

Şikayet eden netsuite.com.tr alan adının şikayet edene devredilmesini talep etmektedir.

2- Şikayet Edilen

Şikayet edilen, TOBBUYUM'a sunmuş olduğu cevapta;

- netsuite.com.tr alan adının kendi adına 14 Eylül 2022 tarihinde tahsis edilmiş olduğunu,
- "net" ibaresinin 'network'ün kısaltması olarak bilindiğini ve tek bir kişiye veya kuruma mal edilemeyecek genel bir isim olduğunu,
- "suite" ibaresinin Türkçe'de "oda, salon, daire" anlamına gelen İngilizce bir terim olduğunu,
- Net Online, Net Ticaret, Net 360, Netbrandly, Netly, Netconnect gibi sunduğu servislere bağlı olarak aktif kullandığı seri markaları olduğunu,
- 2013/00722 numaralı "net ticaret internet hizmetleri" markasının tescil sahibi, 2017/21485 numaralı "ssl net", 2022/161857 numaralı "net 360", 2022/158920 numaralı "net ticaret", 2022/158919 numaralı "net online" markalarının başvuru sahibi olduğunu,
- Marka isminin aynı olmasının şikayet edenin haklı olması için tek başına yeterli bir unsur olmadığını, seri markaları üzerinden ihtilaflı alan adı üzerinde yasal hakkı ve bağlantısı olduğunu, ihtilaflı alan adı üzerinde açılan internet sitesinde, şikayet edenin logosu, ismi, rakipleri ya da herhangi bir iş alanıyla ilgili bilgiler sunulmamış olduğunu, bunlar doğrultusunda İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nin (İAA Yönetmeliği) 25'inci maddesinin gerçekleşmemiş olduğunu,
- netsuite.com.tr alan adı üzerinde yazılım geliştirme sürecinin dışarıya kapalı olarak devam etmekte olduğunu ve ihtilaflı alan adının sosyal medya yönetimi platformu olarak kullanılacağını, şikayet edenin iş alanı olan ERP yazılımı veya benzeri bir sistemin sitede bulunmayacağını, kapalı testleri ve optimizasyon çalışmaları devam ederken ihtilaflı alan adı üzerinde şu an bir içerik bulunmamasının, bu projenin kendisi için önemsiz olduğunu göstermediğini, ifade etmiştir.

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

VAKIALAR

Şikayet eden, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 10 Eylül 2013 yılında tescil edilmiş olan 2011 114743 numaralı NETSUITE markasının sahibidir.

Şikayet edenin internet sitesi www.netsuite.com olup, netsuite.com alan adı 14 Mayıs 1995 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet edilen ihtilaflı alan adını 14 Eylül 2022 tarihinde tescil ettirmiş olup, ihtilaflı alan adı aktif olarak kullanılmamaktadır. Hakem, şikayet edilen adına yalnızca NET TİCARET İNTERNET HİZMETLERİ markasının tescil

edilmiş olduğunu, SSL NET markasının halihazırda hükümsüz olduğunu ve geri kalan markaların henüz tescil edilmemiş olduğunu tespit etmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER

Şikayet eden, İAA Yönetmeliği'nin 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

Hakem, şikayet edenin, ihtilaf alan adının tescil tarihinden önce, NETSUITE markasının Avrupa birliği nezdinde 2004 yılından bu yana ve Türkiye'de 2011 yılından bu yana sahibi olduğunu tespit etmiştir.

Hakem, yapmış olduğu inceleme neticesinde ihtilafli netsuite.com.tr alan adının, şikayet edenin şikayetin yapıldığı tarih itibarıyla TÜRK PATENT nezdinde tescilli NETSUITE markasını birebir içermesi nedeniyle, şikayet edenin tescilli markası ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu ve şikayet eden ile doğrudan bir bağlantısı olduğu 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 Değerlendirmesi, Üçüncü Baskısı'na (WIPO Overview 3.0) da atıfta bulunmaktadır. "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" (WIPO Overview 3.0, Bölüm 1.7). UDRP davası olan Magnum Piering, Inc. v. The Mudjacks 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 benzerliği ortaya koymaya yeterlidir" denilmektedir. Diğer birçok UDRP kararında da bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli olduğu belirtilmiştir.

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 eden, İAA Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinde düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, hakem, menfi bir durumu kanıtlamanın şikayet eden için güç olduğunu değerlendirmektedir.

UDRP davalarında idari hakemler tarafından kabul edildiği ve WIPO Overview 3.0, Bölüm 2.1'de açıklandığı üzere şikayet eden tarafından şikayet edilenin ihtilaf 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'in 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 NET ifadesini içeren birtakım markaların sahibi olduğunu ve bu markaların hem seri marka olarak hem de ihtilafı alan adını tescil ettirme gerekçesi olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Fakat Hakem, yalnızca NET TİCARET İNTERNET HİZMETLERİ markasının tescilli olduğunu tespit etmiştir. Bunların dışında şikayet edilen 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.

NETSUITE markasının şikayet edene ait olduğu, şikayet edenin, şikayet edilene, bu markaya ilişkin 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 kullandığını veya kullanım hazırlığının bulunduğunun kabul edilemeyeceği kanaatinde dir.

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,
- 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.

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, şikayet edenin ihtilafı alan adının tescilinden çok önce tescil edilmiş olan NETSUITE markasının sahibi olduğunu kanıtladığını ve bu markaların dünya çapında tanınmış olduğunu teyit etmektedir.

Hakem, şikayet edenin markasının tanınmışlığını ve ayırt ediciliğini ve şikayet edilenin yoğun bir şekilde internet tabanlı hizmet verdiğini göz önünde bulundurarak; NETSUITE ibaresinin şikayet edilen tarafından tesadüfen seçilemeyeceği, şikayet edilenin ihtilafı alan adı tescil edildiğinde şikayet edenden ve NETSUITE markasının tanınmışlığından habersiz olmasının mümkün olmadığı ve şikayet edilenin amacının alan adı ile şikayet edenin tanınmış markası 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.

Kaldı ki, birçok UDRP davasında Hakemler yaygın olarak bilinen markalarla ilişkili alan adlarının tescil edilmesinin ve kullanılmasının kötü niyet göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Oracle International Corporation v. Li Jin Liang, WIPO Dava No. D2020-0450; 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:

- *NETSUITE markası ilgili sektörde ayırt edici ve tanınmıştır.*
- *Şikayet edilenin şikayet edenin markası ile ilişkilendirilme niyeti bulunmaktadır.*
- *Şikayet edilenin ihtilafı alan adını gerçek anlamda iyi niyetli olarak kullandığını, herhangi bir hakkını veya meşru menfaatini kanıtlayan bir belge bulunmamaktadır.*
- *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 [netsuite.com.tr](https://www.netsuite.com.tr) alan adının şikayet edene devrine karar verilmiştir

Hakem
Ş. Pelin Demiroğlu