HAKEM KARARI

Başvuru No : UCM-2024-00047

Karar Tarihi : 12.03.2024

TRABİS Ticket No : 21000002254724

1. Taraflar

Şikâyetçi : DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.

Vekili : Av. D**** D****

Şikâyet Edilen : Z**** E****

2. Alan Adı : <trendyolgo.com.tr>

3. Usul

Başvuru, Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne ("Merkez") 23.02.2024 tarihinde yapılmıştır. Merkez tarafından, İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği'nin ("Tebliğ") 8. maddesi uyarınca 23.02.2024 tarihinde Şikâyet Edilene uyuşmazlık ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Şikâyet Edilen 03.03.2024 tarihinde uyuşmazlık başvurusuna cevaplarını sunmuştur.

Merkez, Tebliğ'in 11. maddesi uyarınca Hüseyin ÖZMEN'i 04.03.2024 tarihinde hakem olarak belirlemiş ve hakeme bildirimde bulunmuştur. Hakem, İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 26/2 hükmü uyarınca 04.03.2024 tarihinde bağımsızlık ve tarafsızlık beyanında bulunmuş ve çalışmaya başlamıştır.

4. Olaylar

Şikâyetin konusunu <trendyolgo.com.tr> alan adı oluşturmaktadır.

Şikâyetçinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, çeşitli sınıflarda tescil edilmiş "trendyol" ve "trendyolgo" markası bulunmaktadır. Ayrıca Şikâyetçinin çeşitli sınıflarda tescil edilmiş ve içerisinde trendyol ifadesi geçen başka markaları da bulunmaktadır. Şikâyetçinin "trendyol" markası için 12.01.2015 tarihinde yapmış olduğu T/02568 numaralı "tanınmış marka" başvurusunun sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu resmi sitesinde sorgulandığında kabul edildiği görülmektedir.

Şikâyete konu <trendyolgo.com.tr> alan adı Şikâyet Edilen adına 14.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Yapılan kontrollerde sitenin aktif bir sayfaya gitmediği tespit edilmiştir.

5. Tarafların İddia ve Cevapları

5.1. Şikâyetçinin İddia ve Talepleri

Şikâyetçi vekili başvuru dilekçesinde sunduğu bilgi ve belgelerle;

Şikayetçi şirketin 12.10.2009 tarihinde kurulmuş olup ticari faaliyetlerini gerek tüketiciler gerek sektör çapında yüksek bilinirliğe sahip www.trendyol.com internet sitesi üzerinden sürdürmekte ve ticari faaliyetinin bir parçası olarak ürettiği veya üçüncü kişilerden temin ettiği ürünleri internet sitesi aracılığı ile satışa sunmakta olduğunu,

Şikâyetçinin Türk Patent nezdinde tescilli ve tanınmış “trendyol” markası başta olmak üzere “trendyol” ibareli birçok markanın sahibi olup, markalarının kök sözcüğü olan “trendyol” ibaresini içeren www.trendyol.com alan adının da sahibi olduğunu, "Trendyol" markasının TürkPatent’in T/02568 no.lu kararı uyarınca tanınmış marka olarak korunmakta olduğunu,

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) nezdinde tescilli markaları üzerinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve tüketicilere sunulan iş mahsulleri üzerinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile korunan hak ve menfaatleri bulunduğunu,

Şikâyetçinin yüksek tanınmışlık seviyesine ulaştırdığı, toplum nezdinde güvenirlik kazandırdığı markalarının ve itibarının haksız ve hukuka aykırı biçimde kullanılmasını önleme ve/veya durdurma yönünde üçüncü kişilere karşı yasal haklarını ileri sürebileceğini,

TrendyolGo markası altında yemek ve market alışverişi hizmeti sunduklarını ve her ay yüzbinlerce kullanıcı tarafından kullanıldığını, karşı yanın bu markadan haberdar olmamasının mümkün olmadığını,

Uyuşmazlığa konu alan adının site içeriğinde "alan adını satın alabilirsiniz" ifadesinin yer aldığını, karşı yanın ticari faaliyette bulunmak yerine markanın tanınmışlığından faydalanarak pazarlamayı amaçladığını ve bunun açıkça kötü niyetli sayılmasını gerektiğini, 2009 yılından itibaren milyonlarca tüketiciye hizmet veren ve TürkPatent nezdinde tanınmış marka statüsünde olan bir markanın Karşı Yan tarafından bilinmiyor olması mümkün olmadığını, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, E. 2008/501 K. 2008/507 sayılı kararında ve bu karara atıf yapan Yargıtay 11. HD., E. 2010/4126 K. 2011/16279 sayılı kararı başta olmak üzere; başkasına ait markadan haksız olarak yararlanmanın kötü niyet olarak nitelendirileceği, kararın ilgili kısmının "*Söz konusu HGK kararında, genel olarak kabul gören anlayışa göre tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak ya da şantaja yönelik başvuru ve tescilleri kötüniyetli marka tescili olarak kabul edileceği belirtilmekte olup, kötü niyetin varlığının her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiği"* şeklinde olduğu, işbu kapsamda, Şikayetçi Şirket'e ait tanınmış markanın kullanıldığı alan adının tescil ettirilmesinin de başlı başına kötü niyet göstergesi olduğunun kabulü gerektiğini iddia etmiştir.

Şikâyetçi, uyuşmazlık konusu alan adının devrini talep etmektedir.

5.2. Şikâyet Edilenin Cevap ve Talebi

Şikâyet edilen başvuruya cevap dilekçesinde uyuşmazlığa konu alan adını 09.02.2022 tarihinde "ilk gelen alır" kuralı gereği backorder yapılarak satın aldığını, 2 yıllık süreç içerisinde hiçbir şekilde kullanmadığını, ileri tarihli herhangi bir projesinin de bulunmadığını,

İnternet sitesi içeriğinde "Alan Adını Satın Alabilirsiniz" ibaresinin ise alan adı tahsis edildikten

belli bir süre sonra hizmet alınan hosting değiştirilmiş ve DNS IP adresleri eski hosting bilgilerini içerdiği farklı bir IP ağına bağlı olması sebebiyle bilgisi dışında eklendiğini, söz konusu belirtilen adresteki iletişim bilgilerinin kendisine ait olmadığını, bildirildiği tarihte kontrol edilip, farkına varılmış ve iyi niyet göstergesi olarak DNS bilgileri aynı gün içerisinde güncellendiğini, Şikayetçi de dahil olmak üzere satmak herhangi bir kişi veya kuruluş ile iletişime geçmediğini iddia etmiştir.

Şikâyet Edilen, başvurunun reddini talep etmektedir.

6. Değerlendirme

6.1. Değerlendirmede Göz Önünde Bulundurulacak Kriterler

Yönetmeliğin 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmesi halinde şikâyetçi tarafından alan adının devri veya tahsisinin iptali talep edilebilmektedir:

i) Uyuşmazlık konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması (benzerlik kriteri),

ii) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan **adı** ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması (yasal hak veya bağlantı kriteri),

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

Şikâyetçi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

6.2. Benzerlik Kriteri

Yönetmeliğin 25/1 (a) hükmü uyarınca, uyuşmazlık konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması gerekmektedir.

Şikayetçi "trendyol" ve "trendyolgo" markaları nezdinde haksahibi olup "trendyol" markası Türkpatent nezdinde tanınmış marka niteliğini haizdir.

Yapılan araştırmada "trendyolgo.com" adresini de Şikayetçinin kullandığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Şikâyetçinin iddiasına ilişkin değerlendirilen ilk koşul açısından benzerlik kriterinin sağlandığı kanaatine varılmıştır.

6.3. Yasal Hak veya Bağlantı Kriteri

Yönetmeliğin 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 bağlantısının olmamasıdır.

Alan adı uyuşmazlıklarında bu hüküm bakımından da ispat külfeti şikâyetçidedir. Şikâyetçi kural olarak, şikâyet ettiği kişinin uyuşmazlık konusu alan adını tahsis ettirmesinde şikâyet edilenin bu alan adıyla ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak şikâyet edilenin içerisinde bulunduğu menfi bir durumun ispatlanması külfetinin olduğu gibi şikâyetçi üzerinde bırakılması, bu işin zorluğu nedeniyle bazı durumlarda şikâyetçi açısından haksızlığa neden olabilmektedir. Bu nedenle şikâyetçi tarafından ilk bakışta haklı görünen (prima facie) bir iddianın ortaya konulmuş olması hâlinde, ispat külfetinin karşı tarafa geçeceği ve şikâyet edilenin kendisi açısından içerisinde bulunduğu müspet durumu daha kolay bir şekilde ortaya koyabileceği genel olarak kabul edilmektedir.

Şikâyetçi başvurusunda Türkpatent nezdinde birçok sınıfta tescilli "trendyol" ve "trendyolgo" markasına ve “trendyol” ibareli birçok markasına dair kayıtları sunmuştur. Kural olarak, marka tescilinden sonra aynı veya benzer hizmet sınıfında marka ile aynı veya benzer olan işaretin kullanımı marka sahibine aittir. Bu kullanım, marka olan işaretin alan adı olarak kullanımını da kapsamaktadır. Nitekim Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 7/3 (d) hükmü uyarınca marka sahibi; işareti kullanan kişinin işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı olarak kullanılmasının yasaklanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Hakem tarafından, Şikayetçi'nin markasının aynısını alan adı olarak kullanan Şikayet Edilen'in

yasal hak ve bağlantı kriterini sağlamadığı iddiasının ilk bakışta haklı görünen bir iddia olduğu kanaatine varılmıştır. Bu durumda ispat yükü Şikayet Edilen tarafa geçmekte olup; Şikayet Edilen'in uyuşmazlığa konu alan adı ile ilgili yasal bir hakkının ya da bağlantısının olduğunu ortaya koyması gerekmektedir.

Genel Üst Seviye Alan Adlarına "Generic Top Level Domain (gTLDs)" ilişkin uluslararası uyuşmazlık çözüm kapsamında da hakemler, menfi vakıa ispatının göreceli zorluğunu dikkate alarak, Şikayet Edilen tarafından yasal hak veya bağlantı ispatını aramaktadır. (Julian Barnes v. Old Barn Studios - WIPO Case No. D2001-0121). Uluslararası alanda yasal hak veya bağlantının varlığının tespit edilebilmesi için aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

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

ii) Alan adı tahsis edilenin (birey, ticari kuruluş veya diğer bir yapı olarak), herhangi bir ticaret markası veya hizmet markası olmamasına rağmen alan adı ismiyle biliniyor olması veya

iii) Uyuşmazlığa konu marka veya hizmet markasının ticari bir kazanç amacıyla tüketicileri yanlış şekilde yönlendirmek veya markayı veya hizmet markasını kötülemek amaçlarıyla kullanılmaksızın, alan adının meşru ticari olmayan veya adil bir kullanımının olması. (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Uniform Dispute Resolution Policy - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu Alan Adı Uyuşmazlıklarının Yeknesak Çözüm Politikası ("UDRP") 4(c))

Şikâyet edilen uyuşmazlık başvurusuna verdiği cevapta uyuşmazlık konusu <trendyolgo.com.tr> alan adını tahsis ettiği tarihten bu yana hiç kullanmadığını ve ileriye dönük de bir projesinin olmadığını beyan etmiştir. Hakem tarafından yapılan incelemede Şikayet Edilen'in uyuşmazlığa konu alan adıyla benzer veya aynı herhangi bir markası olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Şikayet Edilen'in markası olmamasına rağmen <trendyolgo.com.tr> alan adıyla bilinirliğinin de olmadığı tespit edilmiştir.

Uluslararası uyuşmazlık çözümü kapsamında şikâyetçi, şikâyet edilenin alan adı ile ilgili olarak meşru hak ve menfaatinin bulunmadığını iddia ettiğinde, şikâyet edilenin bu iddiayı çürüten somut kanıtlarla ortaya çıkması gerekmektedir. Uluslararası uyuşmazlık çözümü kapsamında şikayet edilenin bu tür kanıtlarla öne çıkmamasının, şikâyetçinin bu konudaki iddialarının doğruluğunu kabul etmekle eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. (Do The Hustle, LLC v. Tropic Web WIPO Case No. D2000-062).

Sonuç itibarıyla, uyuşmazlığa konu somut olayda; Şikayet Edilen'in alan adı tahsis edilmesinde yasal hak veya bağlantısının mevcut olmadığı kanaatine varılarak; Şikayetçi bakımından Yönetmelik'in 25. maddesinde belirtilen ikinci koşulun gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

6.4. Kötü Niyet Kriteri

Yönetmelik madde 25/1-(c) uyarınca, alan adlarının devri veya iptali taleplerinde Şikayetçi tarafından ispat edilmesi gereken son durum, uyuşmazlığa konu olan alan adının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetli tahsis ettirilmesi veya kullanımıdır. Bununla birlikte, ilgili hükümde yer verilen koşulun yerine getirilmesi için kötü niyetli tahsisin veya kullanımın biri yeterli olup, iki faaliyet aynı anda aranmamaktadır. Tebliğ'in 19. maddesinde İnternet Alan Adı Yönetmeliği madde 25/1-(c)'de ifade edilen, kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması olarak değerlendirilecek durumlar tahdidi olmayan şekilde sayılmıştır. Sayılan durumlar:

i) Şikayet konusu internet alan adının, 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 internet alan adının belgelenmiş tahsis masraflarını ve yatırım maliyetini aşan miktardaki bir meblağ karşılığında satma veya devretme amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

ii) Şikayet konusu internet alan adının, ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da işareti internet alan adında kullanmasını engellemek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

iii) Şikayet konusu internet alan adının, esasen ticari rakiplerin işlerine ya da faaliyetlerine zarar

vermek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

iv) Uyuşmazlık konusu internet alan adının, ticari kazanç elde etmek amacıyla, şikayetçinin sahibi olduğu ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işareti ile benzerlik sağlayarak karışıklık meydana getirmek suretiyle internet kullanıcılarının internet alan adı sahibinin internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla bu internet alan adının kullanılması olarak belirtilmiştir.

Ancak Tebliğ'in 19. maddesi 2. fıkrasında sayılan durumlar dışında hakem veya hakem heyeti takdiri ile de internet alan adının kötü niyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığına karar verilebileceği açık olarak belirtilmiştir.

Somut olayda uyuşmazlığa konu internet alan adının, Şikâyetçinin ticarette kullandığı marka, ticaret unvanı ile aktif kullandığı internet sitesi "trendyolgo.com" ile benzerliğinden karışıklık meydana gelebileceği, Şikayet Edilen tarafından marka hakkına sahip Şikayetçi'nin ilgili alan adının kullanımını engellendiği, Şikayet Edilenin cevap dilekçesinde beyan ettiği gibi siteyi 2 yıldır hiç kullanmadığı ve ileriye dönük bir projesi de olmadığı bu hali ile uyuşmazlığa konu alan adının aktif kullanıma elverişli bir sayfaya gitmeyerek pasif elde tutma durumunu oluşturduğu, dolayısıyla somut uyuşmazlıkta Şikâyet Edilenin, alan adını kötü niyetle tahsis ettirdiği kanaati oluşmuştur.

7. Karar

Yukarıda açıklanan hususlar ve taraflarca sunulan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat, içtihat ve yargı kararı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda; şikâyet başvurusu hakkında, Yönetmeliğin 25/1 hükmünde sayılan şartların bir arada gerçekleştiği kanaatine varılmış olup Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince Şikâyetçinin talebinin kabulüne ve <trendyolgo.com.tr> alan adının Şikâyetçiye devrine karar verilmiştir.

Hüseyin ÖZMEN

Hakem