Rozhodnutí for dispute CAC-ADREU-008562

Case number	**CAC-ADREU-008562**
Time of filing	**2023-12-05 15:33:10**
Domain names	**ftmo-fraud.eu**

Case administrator

Organization	**Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization	**FTMO s.r.o.**

Complainant representative

Organization	**Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář**

Respondent

Organization	**BetaZ.cz s.r.o.**

FAKTICKÁ SITUACE

Žalující strana je společností založenou 24.6.2014 zabývající se poskytováním svých obchodních účtů obchodníkům po celém světě (Prop Trading).

Je vlastníkem ochranných známek EU č. 18171821 a 18170772 a svědčí jí práva k obchodní firmě FTMO s.r.o.

Žalovaná strana je společností zabývající se vývojem a prodejem software, která si zaregistrovala sporné doménové jméno <FTMO-FRAUD.eu> dne 6.8.2023.

A. ŽALUJÍCÍ STRANA

Žalující strana v žalobním návrhu uvedla, že po registraci sporného doménového jména žalovanou stranou ji žalovaná strana informovala o tom, že plánuje na sporném doménovém jménu a sociální síti zahájit kampaň proti ní a současně jí nabídla, že za částku 3,5 mil. Kč na ni převede sporné doménové jméno a zaváže se, že vůči ní nebude provádět negativní kampaň. Po odmítnutí žalující stranou skutečně zahájila pomlouvačnou kampaň.

Dále uvedla, že je vlastníkem ochranné známky EU č. 1817182 FTMO (obrazová +logo) pro výrobky a služby ve třídě 35, 41, 42 a slovní ochranné známky EU č. 18170772 FTMO CHALLENGE pro výrobky a služby ve třídě 35, 41, 42, obě s prioritou 13.12 2019 (dále jen „Ochranné známky“), tedy několik let před registrací domény.

Dle čl. 9 odst.2, písm. b), nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2017/1001 z 14.6.2017 o ochranné známce Evropské unie je vlastník ochranné známky oprávněn zakročit vůči zneuživatelům Ochranných známek.

Žalující straně dále svědčí práva k obchodní firmě ve znění FTMO s.r.o., zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze dne 29. září 2021, a to v souladu s § 135 odst.1 z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v aktuálním znění (dále jen „Obchodní firma“).

Žalující straně tedy svědčí práva k označení uznaná nebo stanovená vnitrostátním právem členského státu a/nebo právem Evropské unie ve smyslu ustanovení B11(d)(1)(i) Pravidel ADR, jmenovitě práva k Ochranným známkám dle nařízení o ochranné známce Evropské unie a práva k Obchodní firmě dle českého občanského zákoníku.

K otázce zaměnitelnosti žalující strana uvádí, že sporné doménové jméno tvoří označení „FTMO-FRAUD“. Odvolává se na ustálenou judikaturu (viz např. rozhodnutí CAC 7078, CAC 6970 a CAC 7280), dle které se při hodnocení shodnosti nebo zaměnitelnosti nepřihlíží k použití pomlčky nebo vynechání mezery mezi slovy. Dovozuje, že tedy sporné doménové jméno tvoří dvě slova – „FTMO“ a „FRAUD“. Chráněná označení žalující strany jsou založena na distinktivním slovním prvku „FTMO“.

Pokud jde o Ochranné známky, první z ochranných známek žalující strany zahrnuje jediný slovní prvek „FTMO“, k němuž je doplněno logo. Dominantním a distinktivním prvkem je slovní prvek „FTMO“. Druhou ochrannou známku potom tvoří dva slovní prvky „FTMO CHALLENGE“, z nichž je dominantním a distinktivním prvkem opět slovo „FTMO“, k němuž je doplněno slovo „CHALLENGE“ (ve významu „výzva“) s nižší rozlišovací schopností.

Pokud jde o Obchodní firmu žalující strany, i když je v ní dále uveden dodatek s.r.o. označující právní formu žalující strany, dodatek s.r.o., ten nemá v zásadě žádnou rozlišovací způsobilost, a při posuzování zaměnitelnosti nemá v podstatě žádný vliv. Uživatelé budou Obchodní firmu žalující strany vnímat a případně také reprodukovat pouze jako jediné slovo – „FTMO“.

Žalující strana dovozuje, že ve sporném doménovém jménu je zahrnut celý dominantní a distinktivní prvek chráněných označení žalující strany „FTMO“, a to na počátku sporného doménového jména, kde zanechá nejsilnější dojem. K tomuto prvku je doplněno slovo „FRAUD“ (tj. v překladu podvod), které není distinktivní a má v tomto kontextu pouze velmi omezenou rozlišující schopnost. Uživatelé se tedy budou orientovat téměř výlučně podle dominantního a distinktivního prvku „FTMO“. Vzhledem k výše uvedenému tak žalující strana uzavírá, že sporné doménové jméno je zaměnitelné s chráněnými označeními žalující strany, když zcela reprodukuje jejich dominantní a distinktivní prvek.

Případný argument, že sporné doménové jméno obsahuje i slovo fraud a z tohoto důvodu by nemělo být zaměnitelné, považuje za neopodstatněný.

Poukazuje na rozhodnutí CAC 004141 ohledně doménových jmen <airfrancesucks.eu> a <airfrance-jp.eu>, kdy podle názoru panelu přidání pejorativního výrazu k názvu společnosti stěžovatele nestačí k tomu, aby bylo odvráceno nebezpečí záměny. Totéž je splněno dle názoru žalující strany v tomto případě.

Sporné doménové jméno je proto zaměnitelné s Ochrannými známkami a Obchodní firmou žalující strany ve smyslu ustanovení B11(d)(1)(i) Pravidel ADR.

Dále se vyjadřuje k bodu B11(d)(1)(ii) Pravidel ADR, tedy zda sporné doménové jméno bylo zaregistrováno bez práv nebo oprávněného zájmu.

Žalující strana argumentuje tím, že nebyly splněny

body i), ii) ustanovení B 11(e) Pravidel ADR, když žalovaná strana název odpovídající spornému doménovému jménu (tj. FTMO FRAUD; ani FTMO samotné) nikdy nepoužívala v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, ani pod tímto názvem nebyla běžně známa, ani bod (iii) ustanovení B 11(e) Pravidel ADR, jelikož žalovaná strana neužívá sporné doménové jméno k poctivým účelům.

Žalující strana opětovně zdůrazňuje, že si žalovaná strana sporné doménové jméno zaregistrovala pouze proto, aby na žalující stranu vytvořila nátlak, respektive aby se jí pomstila, případně aby se na ní svým nepoctivým jednáním obohatila.

Jednatel žalované strany po registraci sporného doménového jména začal žalující stranu vydírat, a uvedl, že sporné doménové jméno je na prodej za 3,5 milionu Kč bez DPH, společně se závazkem žalované strany a jejích jednatelů, že se nebudou podílet na jakékoli kampani vůči FTMO.

Poté, co žalující strana nevyhověla těmto požadavkům, zveřejnila žalovaná strana na sporném doménovém jménu webové stránky nadepsané „FTMO PODVOD Pozor na podvodníky!“ a umísťuje na ně difamační obsah.

Sporné doménové jméno není užíváno k poctivým nekomerčním účelům, ale jeho účelem je výlučně vyvinout neoprávněný nátlak na žalující stranu (či ji přímo vydírat) a co nejvíce ji poškodit. Žalovaná strana proto ke spornému doménovému jménu nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ve smyslu ustanovení B11(d)(1)(ii) Pravidel ADR.

Ohledně ustanovení B11(d)(1)(iii) Pravidel ADR – doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není používáno v dobré víře, odkazuje žalující strana na ustanovení B11(f) Pravidel ADR, podle kterého mohou být důkazem registrace nebo používání doménového jména v jiné než dobré víře mimo jiné zde vyjmenované okolnosti, z nichž níže uvedené považuje za prokázané, když:

- sporné doménové jméno bylo zaregistrováno za účelem prodeje nebo jiného převodu tohoto sporného doménového jména na držitele jména, na které je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem a/nebo právem Evropské unie;
- sporné doménové jméno bylo zaregistrováno především za účelem narušení profesní činnosti soutěžitele.

Sporné doménové jméno tedy ve smyslu ustanovení B11(d)(1)(iii) Pravidel ADR nebylo zaregistrováno nebo není používáno v dobré víře.

Navrhuje, aby sporné doménové jméno bylo převedeno na žalující stranu.

B. ŽALOVANÁ STRANA

Žalovaná strana se nevyjádřila (a nepředložila ani žádné důkazy).

PROJEDNÁNÍ A ZJIŠTĚNÍ

Senát vzal za prokázané, že žalující strana je vlastníkem ochranné známky EU č. 18171821 obrazové „FTMO“ pro výrobky a služby ve třídě 35, 41, 42 a slovní ochranné známky EU č. 18170772 „FTMO CHALLENGE“ pro výrobky a služby ve třídě 35, 41, 42, obě s prioritou 13.12. 2019.

Dále považuje za prokázanou existenci prioritního práva k obchodní firmě ve znění „FTMO s.r.o.“, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 29. září 2021.

Úvodní konstatování senátu

Senát konstatuje, že:

Z čl. 4(4) Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19.3.2019 (dále jen „Nařízení“) a čl. B11 (d) (1) Pravidel ADR vyplývá, že v řízení proti žalované straně je možné vyhovět žalobními návrhu, pokud jsou splněny následující podmínky, a to:

- doménové jméno je totožné nebo zaměnitelně podobné se jménem, ke kterému je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem členského státu a/nebo právem Evropské unie a; buď
- doménové jméno bylo žalovanou stranou zaregistrováno bez práv nebo oprávněného zájmu o jméno; nebo
- doménové jméno nebylo zaregistrováno nebo není používáno v dobré víře.

Nárok žalující strany je vzhledem k výše uvedenému možné považovat za oprávněný v případě kumulativního splnění podmínky i) a nejméně jedné z podmínek ii) a iii).

Totožnost nebo zaměnitelná podobnost s označením, k němuž je právo uznáno nebo zakotveno vnitrostátním právem členského státu a/nebo právem Evropské unie

Žalující strana prokázala, že je vlastníkem ochranné známky EU č.18171821 (obrazové) „FTMO“ pro výrobky a služby ve třídě 35, 41, 42 a ochranné známky (slovní) EU č.18170772 „FTMO CHALLENGE“ pro výrobky a služby ve třídě 35, 41, 42, obě s prioritou 13. 12. 2019. Jedná se o chráněné označení dle čl. 9 odst.2, písm. b), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 z 14.6.2017 o ochranné známce Evropské unie.

První z ochranných známek žalující strany potom zahrnuje jediný slovní prvek „FTMO“, který je dominantním a distinktivním prvkem. Rovněž v druhé ochranné známce je slovní prvek „FTMO“ dominantní.

Žalující strana navíc prokázala prioritní práva k obchodní firmě ve znění „FTMO s.r.o.“, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 29. září 2021. V Obchodní firmě žalující strany je sice uveden dodatek s.r.o. označující právní formu žalující strany, ale tento dodatek nemá v zásadě žádnou rozlišovací způsobilost a na posouzení zaměnitelnosti nemá žádný vliv.

Obchodní firma je chráněna dle § 135 odst.1 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v aktuálním znění.

Pokud jde o druhé slovo (když k pomlčce se dle platné judikatury nepřihlíží – viz např. rozhodnutí CAC 7078 <dagens-nyheter.eu>, rozhodnutí CAC 6970 <anvelope-michelin.eu> nebo rozhodnutí CAC 7280 <credit-mutuels.eu>, <creditmutuel-verification.eu>, <creditmutuels.eu>) „FRAUD“ (v překladu podvod), to nemá dostatek rozlišovací schopnosti. Bylo navíc přidáno ke slovnímu prvku FTMO s difamačním účelem, který může vyvolávat u veřejnosti negativně poškozující konotace a samo o sobě nestačí k odlišení od Ochranných známek žalující strany, resp. její Obchodní firmy (viz obdobně rozhodnutí CAC 004141). Žalující strana tedy prokázala, že sporné doménové jméno je totožné s Ochrannými známkami a Obchodní firmou žalující strany, které jsou chráněnými označeními dle vnitrostátního práva členského státu a práva Evropské unie ve smyslu článku 4 (4) Nařízení, resp. čl. B (11)(d)(1)(i) Pravidel ADR.

Podmínky ve smyslu ustanovení B11(d)(1)(i) Pravidel ADR jsou splněny.

Nedostatek oprávnění k doménovému jménu nebo oprávněného zájmu na doménovém jménu a registrace doménového jména nebo jeho užívání v nedobré (zlé) víře

Podle ustanovení B11(e) Pravidel ADR mohou práva žalované strany nebo její oprávněné zájmy na doménovém jménu prokazovat následující okolnosti:

i) před oznámením sporu používala žalovaná strana doménové jméno nebo jméno odpovídající doménovému jménu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo byla k tomu prokazatelně připravena;

ii) žalovaná strana, která je podnikem, organizací nebo fyzickou osobou, byla běžně známa pod doménovým jménem, a to i v případě neexistence práva uznaného nebo stanoveného vnitrostátním právem a/nebo právem Evropské unie;

iii) žalovaná strana používá doménové jméno oprávněně a k nekomerčním nebo poctivým účelům, aniž by měla v úmyslu uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit pověst jména, na které je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem a/nebo právem Evropské unie.

Žalující strana prokázala, že ani jedna z výše uvedených podmínek nebyla splněna.

Pokud jde o body i) a ii), žalovaná strana název odpovídající spornému doménovému jménu (tj. FTMO FRAUD; ani FTMO samotné) nikdy nepoužívala v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb ani pod tímto názvem nebyla běžně známa.

Pokud jde o bod (iii) ten rovněž nebyl splněn, když žalovaná strana neužívá sporné doménové jméno k poctivým účelům. Žalovaná strana si dle přiloženého důkazního materiálu sporné doménové jméno zaregistrovala pouze proto, aby na žalující stranu vytvořila nátlak s cílem dosáhnout svým nepoctivým jednáním majetkového obohacení.

Žalovaná strana se navíc v řízení nevyjádřila a nepředložila žádné důkazy, které by mohly vést k závěru, že by měla ke spornému doménovému jménu jakékoli oprávnění nebo oprávněný zájem.

Senát proto konstatuje, že žalovaná strana k doménovému jménu nemá žádná práva ani oprávněné zájmy ve smyslu ustanovení B11(d)(1)(ii) Pravidel.

Nedostatek dobré víry Žalované strany

Podle ustanovení B11(f) Pravidel ADR mohou být důkazem registrace nebo používání Domény v jiné než dobré víře mimo jiné následující okolnosti:

- okolnosti nasvědčující tomu, že doménové jméno bylo zaregistrováno nebo získáno především za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu tohoto doménového jména na držitele jména, na které je právo uznáno nebo stanoveno vnitrostátním právem a/nebo právem Evropské unie, nebo orgánu veřejné moci;

- nebo doménové jméno bylo zaregistrováno především za účelem narušení profesní činnosti soutěžitele, atd.

Žalující strana argumentuje tím, že obě uvedené podmínky jsou v tomto případě splněny, což dokládá přílohami k tomuto návrhu.

Senát se s argumentací žalující strany ztotožňuje. Sporné doménové jméno bylo nade vší pochybnost registrováno v jiné než dobré (zlé) víře. Úmysl poškodit žalující stranu, resp. vyvinout na ni neoprávněný nátlak s cílem dosáhnout majetkový prospěch žalovaná strana výslovně deklarovala. Je proto splněna i druhá podmínka prokazující jinou než dobrou (zlou víru).

Sporné doménové jméno tedy ve smyslu ustanovení B11(d)(1)(iii) Pravidel ADR nebylo zaregistrováno nebo není používáno v dobré víře.

Senát považuje jednání strany žalované za jednoznačný případ jiné než dobré víry (zlé) víry, když v tomto jednání je naplněno snad vše, co si lze od tohoto pojmu představit.

Způsobilost pro registraci

Žalující strana splňuje základní kritéria pro registraci dle čl. 3 Nařízení.

Závěr

S ohledem na kumulativní splnění všech tří podmínek dle článku B11(d)(1) Pravidel ADR Senát dospěl k závěru, že nárok uplatněný žalující stranou je po právu.

DECISION

Z výše uvedených důvodů Senát v souladu s § B12 (b) a (c) Pravidel rozhodl o převodu doménového jména <ftmo-fraud.eu> na Žalující stranu.

Rozhodci

Name	JUDr. Otakar Svorcik

DATUM ROZHODNUTÍ 2023-12-05

Summary

SHRNUTÍ ROZHODNUTÍ V JAZYCE ANGLICKÉM TVOŘÍ PŘÍLOHU 1

I. Disputed domain name: ftmo.eu

II. Country of the Complainant: Czech Republic, country of the Respondent: Czech Republic

III. Date of registration of the domain name: 6.8.2023

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
1. [word/combined/figurative] trademark registered in [country], reg. No. [number], for the term [term], filed on [XX Month XXXX], registered on [XX Month XXXX] in respect of goods and services in classes [numbers]
2. [word/combined/figurative] trademark registered in [country], reg. No. [number], for the term [term], filed on [XX Month XXXX], registered on [XX Month XXXX] in respect of goods and services in classes [numbers]
3. combined CTM, registered in Alicante (EU), reg. No. 1817182 FTMO, for the term 10 years, filed on 23.12.2019, registered on 24.6.2020 in respect of goods and services in classes 35,41,42
4. word CTM, registered in Alicante (EU), reg. No. 18170772, for the term 10 years, filed on 23.12.2019, registered on 24.6.2020 in respect of goods and services in classes 35,41,42
5. geographical indication: X
6. designation of origin: X
7. unregistered trademark: X
8. business identifier: X
9. company name: FTMO s.r.o. registered on 29.9.2021
10. family name: X
11. title of protected literary or artistic work: X
12. other: X

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No
2. Why: The Respondent has not proved the existence of the circumstances under B (11) (d) (2) e),1,2,3

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. Yes
2. Why: The Defendant registered the disputed domain name with the intention to harm the reputation of the Complainant and to profit from its sale to the Comlainant.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: The behaviour of the Complainant shows elear evidence of a bad faith.

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. Is Complainant eligible? Yes