

Číslo sporu CAC-ADRCZ-001020

Čas podání 2024-03-27 09:40:42

Doménová jména villapupp.cz

Správce sporu

Organizace Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Navrhovatel

Organizace HOTEL PUPP PROPERTY s.r.o.

Zástupce navrhovatele

Jméno Mgr. Kateřina Mikulová

Odpůrce

Organizace BS-RESIDENCE s.r.o.

Zástupce odpůrce

Jméno Mgr. Dušan Hlavatý

DALŠÍ ŘÍZENÍ

Expertovi není známo, že by ohledně jména domény byla vedena jiná právní řízení nebo ADR řízení.

FAKTICKÁ SITUACE

Jméno domény <villapupp.cz> (dále také jen „Jméno domény“) bylo zaregistrováno jinou osobou než Navrhovatelem.

Odpůrce je v roli držitele Jména domény od 12. 9. 2019., přičemž souhlas dle čl. 3.3.1/3.3.2 Pravidel registrace jmen domén v ccTLD .cz ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Pravidla registrace“) jím byl dán dne 16. 8. 2023. Pod Jménem domény není umístěn žádný obsah. Navrhovatel oslovil Odpůrce s žádostí o odstranění Jména domény. Odpůrce na požadavek Navrhovatele nepřistoupil.

Navrhovatel se svým návrhem domáhá, aby na něj bylo Jméno domény převedeno. Po kontrole splnění formálních náležitostí bylo dne 28. 3. 2024 formálně zahájeno řešení sporu.

A. NAVRHOVATEL

Navrhovatel na úvod uvedl, že je společností, která je součástí skupiny provozující Grandhotel Pupp v Karlových Varech od roku 1991 (dále jen „Grandhotel Pupp“). Navrhovatel uvedl, že je vlastníkem vícero ochranných známek a zejména ochranné známky slovní „GRANDHOTEL PUPP“ s č. přihlášky 426830 a prioritou zápisu od 30. 5. 2005, kombinované ochranné známky „GRANDHOTEL PUPP“ s č. přihlášky 426828 a prioritou zápisu od 30. 5. 2005, ochranné známky slovní „PUPP“ s č. přihlášky 426829 a prioritou zápisu od 30. 5. 2005, ochranné známky slovní „GRANDHOTEL PUPP“ (EUIPO) s č. přihlášky

4974077 a prioritou zápisu od 22. 3. 2006. Navrhovatel dále vyjmenoval obrazové ochranné známky, jejichž je také vlastníkem. Ochranné známky označil Navrhovatel za chráněné označení.

Navrhovatel uvedl, že Grandhotel Pupp je v provozu od roku 1701 a je považován za ikonu Karlových Varů. Grandhotel Pupp se objevuje ve filmech (Casino Royale, Poslední prázdniny a další) a slouží k ubytování nejvýznamnějších hostů a hvězd světového filmového festivalu v Karlových Varech.

Navrhovatel uvedl, že jeho skupina společností provozuje Grandhotel Pupp od r. 1991, a to na základě vyrovnání s rodinou Puppů a uzavření dohody o užívání ochranné známky „GRANDHOTEL PUPP“. Navrhovatel uvedl, že „PUPP“ (dále jen „Pupp“) je i dominantní součástí jeho obchodního jména po dobu více než 30 let. Navrhovatel argumentuje, že Grandhotel Pupp získal notorickou známost mezi spotřebiteli a jeho označení získalo mimořádně silnou rozlišovací způsobilost. Díky široké známosti u klientů a vysoké návštěvnosti Grandhotelu Pupp je označení „Pupp“ snadno identifikovatelné spotřebiteli.

Navrhovatel má za to, že uvedené skutečnosti dokládají známost, proslulost a dobré jméno Navrhovatele a jím vlastněného Grandhotelu Pupp.

Ve vztahu k Odpůrci Navrhovatel uvedl, že jediný společník Odpůrce nabyl vilu Pupp (dále jen „Vila Pupp“) prostřednictvím jiné společnosti BAU-STAV a.s. v r. 2008. Vila Pupp byla následně převedena na společnost Odpůrce a od té doby není využívána k žádnému účelu. Odpůrce je společností založenou a zapsanou ke dni 1. 4. 2009, která dle veřejně dostupných zdrojů nemá žádnou historii podnikání v oblasti hotelnictví.

Ke shodnosti Jména domény s chráněným označením Navrhovatele uvedl Navrhovatel následující.

Část Jména domény je shodná se dvěma chráněnými označeními Navrhovatele, konkrétně se slovní ochrannou známkou „PUPP“, č. přihlášky 426829, a slovním prvkem obrazové ochranné známky „PUPP“, č. přihlášky 554318.

Dle Navrhovatele je Jméno domény zaměnitelné s chráněnými označeními „GRANDHOTEL PUPP“. Navrhovatel se domnívá, že název „villa“ nebo „hotel“ nebo „grandhotel“ působí podobně a v očích průměrného spotřebitele jsou zaměnitelné, neboť všechny odkazují na luxusní ubytovací služby. Dominantní prvek „Pupp“ je pak zcela totožný.

Dále se Navrhovatel vyjádřil k otázce pravděpodobnosti záměny, nedostatků práv odpůrce k Jménu domény a absenci dobré víry Odpůrce.

Navrhovatel uvedl, že Jméno domény bylo Odpůrcem registrováno dne 12. 9. 2019 a od té doby až ke dni podání návrhu nebyly webové stránky v provozu a doména nemá žádný obsah a není využívána. Navrhovatel uvedl, že Odpůrce nikdy neměl k označení „Pupp“ žádná práva a nemohl mít ani žádný legitimní zájem ve smyslu čl. 3.3 Pravidel alternativního řešení sporů.

Dle Navrhovatele je známkové právo obecně výlučným právem absolutní povahy s tím, že právu vlastníka ochranné známky odpovídá povinnost všech třetích osob toto právo zásadně respektovat.

Navrhovatel uvedl, že Odpůrce odvozuje svá práva k označení „Villa Pupp“ z názvu budovy, kterou si Odpůrce pořídil před více než 10 lety, kterou však v obchodním styku (ani jinak) nijak nevyužívá.

Dle Navrhovatele nemůže Odpůrce požadovat omezení absolutních účinků chráněných označení Navrhovatele ve smyslu § 10 zákona o ochranných známkách, když tento směřuje pouze na užívání v obchodním styku. Navrhovatel argumentuje, že Odpůrce ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách nemá žádná práva držitele nezapsaného označení z užívání v obchodním styku k označení „Villa Pupp“, jež by vznikla před podáním přihlášek k chráněným označením Navrhovatele. Navrhovatel není povinen strpět užívání označení shodného či podobného svým chráněným označením.

Navrhovatel dále tvrdí, že Odpůrce má v úmyslu vyvolat v zákaznících představu spojitosti se službami Navrhovatele přesto, že nemá žádná práva vyplývající z ochranných známek. Toto jednání Odpůrce je dle Navrhovatele v rozporu s dobrými mravy. Navrhovatel argumentuje, že jeho práva jsou dlouhodobější, a proto mají prioritu.

Navrhovatel argumentuje, že registrace Jména domény omezuje společnosti ze skupiny Navrhovatele v podnikatelské činnosti a může mít negativní vliv na jejich hospodářský výsledek.

Navrhovatel je přesvědčen, že použité slovní spojení ve Jménu domény je typickým názvem, pod nímž spotřebitel bude hledat ubytovací služby nabízené společnostmi ze skupiny Navrhovatele prostřednictvím internetu. Navrhovatel spatřuje v tomto chování Odpůrce jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, které je způsobilé přivodit druhému soutěžiteli újmu. Navrhovatel má za to, že Odpůrce držením Jména domény bude mít vliv i na odliv Navrhovatelových zákazníků.

Grandhotel Pupp Navrhovatele je v povědomí občanů a spotřebitelů všeobecně znám jako luxusní ubytovací zařízení v Karlových Varech a Navrhovatel je přesvědčen, že v praxi může velmi snadno dojít k legitimnímu očekávání zájemců o ubytování, že „Villa Pupp“ patří skupině společností Navrhovatele stejně jako Grandhotel Pupp.

Navrhovatel uvedl, že již kontaktoval Odpůrce s žádostí o odstranění Jména domény, resp. aby po vypršení platnosti Odpůrce neprodlužoval její registraci a aby nevkládal žádný obsah na webové stránky pod Jméno domény. Odpůrce odmítl, že by porušoval práva Navrhovatele a zároveň odmítl vyhovět požadavkům Navrhovatele.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce registroval Jméno domény s tím, že jednoznačně věděl o existenci chráněných označení Navrhovatele s dřívějším datem priority a nejednal v dobré víře. Navrhovatel má za to, že je v úmyslu Odpůrce vyvolat záměnu, neboť Odpůrce bude stejně jako Navrhovatel provozovat ubytovací služby a bude Jméno domény využívat pro jejich propagaci. Dle Navrhovatele se tím zvyšuje pravděpodobnost záměny ve smyslu čl. 3.4.4 Pravidel alternativního řešení sporů tvořících Přílohu č. 3 Pravidel registrace (dále jen „Pravidla ADR“). Navrhovatel poukázal na skutečnost, že Odpůrce rovněž podal přihlášku slovní ochranné známky ve znění: „VILLA PUPP“ pro shodné třídy výrobků a služeb, pro něž jsou registrována chráněná označení Navrhovatele.

Navrhovatel poukazuje na nebezpečí vyvolání záměny či parazitování na pověsti ze strany Odpůrce.

Navrhovatel vyjadřuje obavy, že klientela bude mít za to, že se jedná o webovou stránku skupiny Navrhovatele, kde nabízí další své ubytovací kapacity. Odpůrce evidentně cílí na to, aby využil úspěch společností skupiny Navrhovatele ve vlastní prospěch.

Z komunikace s Odpůrcem Navrhovatel dovozuje, že Odpůrce si je vědom nebezpečí záměny a jakmile bude doména využívána, bude vysoce pravděpodobné, že k záměně skutečně dojde.

Navrhovatel uvedl, že má v úmyslu takové záměně a vzniku související škody preventivně předcházet, a nemá tedy zájem čekat, až Odpůrce začne doménu aktivně využívat.

Dle Navrhovatele není rozdíl mezi označením Grandhotel Pupp a „Villa Pupp“ v očích průměrného spotřebitele velký a existuje zde vysoká pravděpodobnost záměny na straně průměrného spotřebitele, kdy se zájemce o ubytování může snadno domnívat, že „Villa Pupp“ je dalším provozem patřícím ke Grandhotelu Pupp, přičemž bude mít stejná očekávání na kvalitu a služby.

Navrhovatel poukazuje, že ve Jménu domény je použit zahraniční název, tj. „villa“ místo „vila“, což dle Navrhovatele má navozovat ještě větší dojem luxusu a má tak cílit na zahraniční movitější klientelu, tedy stejnou klientelu, jako má Grandhotel Pupp.

Navrhovatel uvedl, že Odpůrce podal přihlášku pro registraci ochranné známky „Villa Pupp“, a to pro shodné třídy výrobků a služeb jako má ochranné známky Navrhovatele, které jsou zároveň napsány velkými písmeny, a to stejně jako ochranné známky Navrhovatele. Proti přihlášce ochranné známky Odpůrce se Navrhovatel bude bránit podáním námitek.

Navrhovatel je přesvědčen, že jeho chráněná označení získala dobré jméno nejen na Karlovarsku, ale minimálně i na území celé České republiky (ne-li i v zahraničí), a je tedy třeba jim poskytnout širší ochranu – proti užití na jakémkoli výrobku či pro případ jakýchkoliv služeb, za podmínek § 8 odst. 2 písm. c) zákona o ochranných známkách. Dle Navrhovatele jednání Odpůrce naplňuje znaky § 2976 odst. 1 občanského zákoníku a naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny podle § 2981 odst. 1, 2 občanského zákoníku a § 2982 občanského zákoníku.

S ohledem na výše uvedené důvody se Navrhovatel domáhá, aby na něj byla registrace Jména domény bezplatně převedena a dále také, aby spor rozhodl Jediný Expert.

K prokázání svých tvrzení Navrhovatel předložil důkazy.

B. ODPŮRCE

Oznámení o návrhu bylo Odpůrcem přijato dne 4. 4. 2024.

Odpůrce se k návrhu na převod Jména domény na Navrhovatele vyjádřil následovně.

Dle Odpůrce nejsou splněny podmínky dle čl. 3 Pravidel ADR. Odpůrce má za to, že (i) Jméno domény není shodné ani zaměnitelné s chráněným označením Navrhovatele ve smyslu čl. 3.1 Pravidel ADR; (ii) Odpůrci náleží legitimní právo k označení „villa Pupp“ ve smyslu čl. 3.1.1 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR; a (iii) Nebyla prokázána registrace ani užívání Jména domény v nikoli dobré víře ve smyslu čl. 3.1.2 ve spojení s čl. 3.4 Pravidel ADR.

Odpůrce předložil shrnutí historie označení Villy Pupp. Odpůrce sdělil, že budova č. p. 1235, která je součástí pozemku p. č. 665, v k. ú. Karlovy Vary (dále též „Objekt“ nebo „Vila Pupp“), byla pod názvem „Villa Pupp“ (tedy s dvěma „l“) zkolaudována v roce 1914. Název vily je odvozen od jejího stavebníka, karlovarského hoteliéra Juliuse Puppá, tehdejšího spolumajitele Grandhotelu, který vilu postavil pro vlastní potřebu a do roku 1926 ji se svou rodinou také obýval.

Odpůrce uvádí, že Vila Pupp je známá pod svým označením Pupp od samotného počátku své existence, o čemž dle Odpůrce svědčí také množství publikovaných, odborných dokumentů a monografií, včetně webových portálů Slavnevil.cz, Pribehynasichsousedu.cz, Novinky.cz, Wikipedie.cz, které vilu takto označují.

Odpůrce také uvedl, že od 12. 11. 2010 byla vila pod názvem „Vila Pupp“ prohlášena kulturní památkou.

Odpůrce také uvedl, že historicky se označení „Villa Pupp“ a „Vila Pupp“ používaly promiskue, ale obě označení jsou všeobecně známa. Označení „Villa Pupp“ je originálním (německým) označením stavby a je tedy termínem preciznějším.

Ke shodnosti/zaměnitelnosti Jména domény s označeními Navrhovatele uvedl Odpůrce následující.

Odpůrce uvedl, že není dána shodnost Jména domény s chráněnými označeními Navrhovatele, neboť žádné chráněné označení Navrhovatele neobsahuje slovní prvek „villa“.

Odpůrce souhlasí v obecné rovině s Navrhovatelem, že se Jméno domény z vizuálního hlediska shoduje v rozsahu slovního prvku „Pupp“ s chráněnými označeními Navrhovatele. Dle Odpůrce je rozhodující sémantická stránka a celkový dojem označení Jména domény.

Dle Odpůrce je dominantním prvkem Jména domény prvek „villa“, který pro průměrného spotřebitele znamená budovu pro osobní bydlení. Naproti tomu pojem „grandhotel“ pro průměrného spotřebitele znamená velkokapacitní objekt pro poskytování luxusních ubytovacích služeb na úrovni 5*.

Dle Odpůrce je tak prvek „villa“ dostačující k odlišení Jména domény od chráněných označení Navrhovatele. Z hlediska sémantické stránky a celkového dojmu bude průměrný spotřebitel navíc vycházet ze všeobecné známosti označení „Villa Pupp“ jakožto názvu konkrétní vily, a tedy nezamění toto označení s chráněnými označeními Navrhovatele.

Odpůrce dále argumentuje, že slovní prvek „Pupp“ je sekundárním prvkem domény, neboť nejde o fantazijní prvek, nýbrž o příjmení, které je všeobecně spjato s historií města Karlovy Vary, a tedy jeho rozlišovací způsobilost je v kontextu celého označení nižší.

Odpůrce má za to, že průměrný uživatel internetu si je ze své zkušenosti dobře vědom důležitosti každého písmene domény, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého názvu domény k otevření jím výhradně žádaných webových stránek.

Odpůrce na základě výše uvedeného uzavírá, že Jméno domény není zaměnitelné s chráněnými označeními Navrhovatele.

K otázce práva Odpůrce k označení „Villa Pupp“ uvedl Odpůrce následující.

Odpůrce tvrdí, že mu náleží legitimní právo k označení „Villa Pupp“ ve smyslu čl. 3.1.1 ve spojení s čl. 3.3 Pravidel ADR.

Odpůrce argumentuje, že Vila Pupp je kulturní památkou. Označení „Villa Pupp“ je pak třeba dle Odpůrce považovat za „název chráněného uměleckého díla“ ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR. Odpůrci náleží právo užívat takový název chráněného uměleckého díla z titulu jeho vlastnictví Vily Pupp.

Vila Pupp historicky sloužila původnímu majiteli, J. Puppovi. Byla zároveň používána k poskytování ubytovacích služeb lázeňským hostům. V roce 1945 byla Vila Pupp znárodněna a nejprve užívána pro poskytování ubytovacích služeb lázeňským hostům do roku 1950 a následně až do roku 2009 sloužila jako dětský domov k ubytování dětí.

Odpůrce shrnuje, že označení „Villa Pupp“ bylo užíváno v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb, a tedy je třeba jej považovat za „nezapsané označení“, případně „označení obchodního závodu či provozovny“ ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR.

Odpůrce odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu rozsudku ze dne 21. 7. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3944/2019 o tom, že právo k nezapsanému označení svědčí subjektu i v důsledku vstupu do postavení původních uživatelů. Odpůrce se také opřel o rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2044/2013, dle kterého platí, že k existenci práva k nezapsanému označení postačí, pokud držitel takového nezapsaného označení jedná v rámci přípravy své podnikatelské činnosti, což dle Odpůrce zahrnuje registraci doménového jména nebo rekonstrukce objektu.

Odpůrce uvádí, že název, pod kterým je Vila Pupp zkolaudována, je třeba považovat za chráněné označení. Odpůrce dále tvrdí, že prokazatelně provedl přípravy k užívání Jména domény. Odpůrce má v úmyslu užívat Vilu Pupp jako multifunkční objekt, např. k ubytovacím činnostem, ale s důrazem na speciální události (využití pro hosty při otevření lázeňské sezóny, mezinárodním filmovém festivalu, Vánoce, Silvestr, svatby), ale zároveň k pořádání vzdělávacích aktivit, kulturních a společenských akcí.

Odpůrce uvádí, že nabyl Vilu Pupp v r. 2009. Vila Pupp byla ve špatném stavebně-technickém stavu. Od té doby Odpůrce prováděl rekonstrukce exteriéru a interiéru Vily Pupp. Odpůrce vylíčil, že v roce 2023 proběhla částečná kolaudace a v roce 2024 se bude kolaudovat zbytek Vily Pupp. Zároveň Odpůrce finalizuje webové stránky obsahující prezentaci Vily Pupp.

K čl. 3.3.3. Pravidel ADR Odpůrce uvedl, že je obecně znám pod označením „Villa Pupp“, a to z titulu vlastnictví Vily Pupp.

Odpůrce dále uvedl, že jedná v dobré víře, když hodlá používat označení „Villa Pupp“, ke kterému mu náleží starší legitimní práva z nezapsaného označení. Odpůrce zároveň uvedl, že Navrhovatel nemá k Vile Pupp žádný vztah, a tedy nemůže mít důvod chtít označení „Villa Pupp“ používat.

Odpůrce dále poukázal na rozdíly mezi Vilou Pupp a Grandhotelem Pupp, které dle názoru Odpůrce prokazují, že činnosti Odpůrce nenarušují hospodářskou činnost Navrhovatele. Vila Pupp zahrnuje pouze devět apartmánů a bude provozována bez stálé recepce, bazénu či dalších hotelových služeb. Oproti tomu Grandhotel Pupp má kolem 200 pokojů a poskytuje veškeré hotelové služby na nejvyšší úrovni. Vila Pupp bude zaměřena na speciální události, kdežto Grandhotel Pupp poskytuje nepřetržité hotelové služby. Využití i portfolio klientů je tedy v případě Vily Pupp odlišné od Grandhotelu Pupp.

Odpůrce také uvedl, že Vila Pupp byla tímto způsobem pojmenována jejím původním majitelem, Julíusem Puppem. Jde o název, pod kterým je budova všeobecně známa, a který je aprobovaný orgány veřejné moci. Odpůrce argumentuje, že se nejedná o situaci, kdy by Odpůrce začal svévolně označení používat jako název budovy (například nově postavené), aniž by k tomu měl jakékoli legitimní právo, aby konkuroval Navrhovateli. Odpůrce má za to, že veřejnost (průměrný spotřebitel) legitimně očekává, že prezentaci užití Vily Pupp najde právě pod Jménem domény.

Odpůrce dále popírá, že by jeho jednání bylo v rozporu s dobrými mravy soutěže.

K prokázání svých tvrzení předložil Odpůrce důkazy.

C. PROJEDNÁNÍ SPORU EXPERTEM A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

Projednání a zjištění

C.1. Provedené důkazy

Expert provedl veškeré důkazy předložené Navrhovatelem v jeho Návrhu:

1. On-line výpis z katastru nemovitostí pro parc. č. 665, jehož součástí je stavba č.p. 1235, vše v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
2. Výpis z registru doménových jmen .cz pro Jméno domény
3. Dopis Navrhovatele adresovaný Odpůrci ze dne 19. 9. 2023, vč. příloh
4. Dopis Odpůrce adresovaný Navrhovateli ze dne 18. 10. 2023
5. Dopis Navrhovatele adresovaný Odpůrci ze dne 25. 10. 2023
6. Dopis Odpůrce adresovaný Navrhovateli ze dne 18. 12. 2023
7. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 589918

Expert dále provedl důkazy, které Navrhovatel nepředložil k Návrhu, ale odkázal na veřejně dostupné zdroje:

8. Úplným výpisem z obchodního rejstříku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost IČO: 00022004
9. Úplným výpisem z obchodního rejstříku Navrhovatele
10. Úplným výpisem z obchodního rejstříku Odpůrce
11. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 426830
12. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 426828
13. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 426829
14. Výpis z databáze EUIPO pro přihlášku č. 4974077
15. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 554317
16. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 554318
17. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 554320
18. Výpis z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví pro přihlášku č. 579548
19. https://cs.wikipedia.org/wiki/Grandhotel_Pupp
20. <https://www.pupp.cz/historie>
21. <https://www.pupp.cz/o-hotelu#stars>
22. <https://www.pupp.cz/film>
23. <https://www.transparency.cz/puppova-vila/>
24. <https://www.denik.cz/regiony/prodej-dvou-vil-dynastie-puppu-se-lisi-o20110721.html>
25. Projekt rozdělení odštěpením ze dne 25. 11. 2022, dostupný ve sbírce listin Navrhovatele pod č. listiny C 370521/SL2/MSPH

Expert provedl veškeré důkazy předložené Odpůrcem v jeho Vyjádření k návrhu:

- A. Protokol z 4. 4. 1914 (v němčině)
- B. Protokol z 4. 4. 1914 (částečný překlad do češtiny)
- C. Sken vybraných stránek publikace Burachovič, St., Příběh Grandhotelu Pupp, PROMENÁDA, Karlovy Vary: 2010, str. 119, 120.

D. Sken ze Systému ASPI ke vzniku práva předchozího uživatele z publikace Koukal, P. a kol., Zákon o ochranných známkách: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer ASPI_ID KO441_2003CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X.

E. Sken ze systému ASPI „Označení, k němuž vznikla práva před podáním přihlášky ochranné známky“ z publikace Peřinová E. a kol. Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. ASPI_ID KO441_p12003CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X.

F. Kolaudační souhlas s užíváním stavby objekt Jarní 1235/6, Karlovy Vary, ze dne 7. 6. 2023

G. Série fotografií Vily Pupp před rekonstrukcí.

H. Série fotografií Vily Pupp po rekonstrukci.

I. Kopie plné moci

Expert dále provedl důkazy, které Odpůrce nepředložil k Návrhu, ale odkázal na veřejně dostupné zdroje:

J. <https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1287111>

K. <https://www.slavnevily.cz/vily/karlovarsky/vila-pupp>

L. <https://www.pribehynasichsousedu.cz/karlovarsky-kraj/karlovarsky-kraj-2022-2023/smutna-jirina/>

M. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Pupp_\(Karlovy_Vary\)](https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Pupp_(Karlovy_Vary))

N.

<https://en.mapy.cz/zakladni?q=Vila%20Pupp&source=base&id=2192670&ds=1&x=12.8922058&y=50.2188492&z=17>

O. <https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-vila-pupp-je-v-karlovych-varech-svedectvim-o-zivote-v-naprostem-luxusu-192197>

P. <https://vary.rozhlas.cz/honosnou-vilu-pupp-najdete-na-jedinecnem-miste-byla-ubytovnou-i-domovem-pro-8631768>

Q. Rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení památkou č. j. MK 31619/2010 OPP ze dne 12. 11. 2010 dostupné: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=744057

C.2. Ústní jednání

Ústní jednání Expert nenařídil, jelikož neshledal mimořádné okolnosti, které by odůvodňovaly nezbytnost ústního jednání pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 14 odst. 1 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“).

C.3. Podmínky řešení sporu a procesní otázky

Dle čl. 1.1. Pravidel ADR se tato pravidla vztahují na alternativní řešení sporů vzniklých ve věci registrace nebo užívání jména domény mezi držitelem jména domény a třetí osobou. Dle § 6 odst. 1 Řádu se návrh podává proti držiteli jména domény, které je předmětem návrhu. Dle čl. 2.2.15 Pravidel registrace je držitelem osoba, která jako vlastník práv ke jménu domény má pro sebe registrováno jméno domény a která je tak oprávněna jméno domény po dobu jeho registrace užívat a nakládat s ním. Z uvedených ustanovení vyplývá, že pasivně legitimovanou je osoba, která je registrována jako držitel.

CZ.NIC, z. s. p. o. (dále jen „sdružení CZ.NIC“) sdělilo, že eviduje Odpůrce jako držitele Jména domény, a to od 12. 9. 2019.

Nahlédnutím do on-line výpisu z Centrálního registru doménových jmen .cz Expert zjistil, že sporné Jméno domény je blokováno. Možnost převodu Jména domény na jinou osobu je tak pozastavena a Odpůrce je ke dni vydání tohoto rozhodnutí veden jako držitel Jména domény. Držitelem Jména domény ke dni vydání tohoto rozhodnutí je Odpůrce, a je proto pasivně legitimován v tomto řízení.

Dle sdělení sdružení CZ.NIC dal Odpůrce souhlas s Pravidly registrace ve znění účinném od 25. 5. 2018 do 30. 4. 2024, a to ve smyslu čl. 3.3.1/3.3.2 těchto pravidel, a to dne 16. 8. 2023.

Podle čl. 24.2. Pravidel registrace je držitel povinen podřídit se řešení sporu dle Pravidel ADR, a to, pokud jde o veškerá jména domén držitele zařazená v elektronické databázi jmen domén v ccTLD .cz spravované sdružením CZ.NIC a za podmínek uvedených v Pravidlech ADR. Poskytnutím svého souhlasu s Pravidly registrace se Odpůrce jako držitel sporného Jména domény zároveň podřídil řešení sporu dle Pravidel ADR.

Na základě výše uvedeného Expert uzavřel, že Odpůrce jakožto držitel Jména domény je pasivně legitimován a podřídil se řešení sporu dle Pravidel ADR.

Navrhovatel navrhl řešení sporu jediným Expertem, Odpůrce nenavrhl, aby spor rozhodl tříčlenný Panel Expertů. V souladu s § 9 odst. 2 Řádu spor rozhodl jediný Expert určený Správcem.

V souladu s § 9 odst. 2 Řádu byl pro spor dne 15. 5. 2024 vybrán Správcem sporu expert, JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCI Arb, který souhlasil se svým jmenováním do funkce experta v tomto řízení a následně spor rozhodl.

C.4. Zjištění

Podmínky řešení sporu se řídí zejména čl. 3.1 Pravidel ADR. Expert tedy zkoumal, zda (a) má Navrhovatel práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 ve spojení s čl. 3.1. Pravidel ADR, zda (b) se Návrhem domáhá, že jméno domény je shodné nebo zaměnitelné s tímto chráněným označením a zda (c) je současně splněna alespoň jedna z následujících podmínek dle čl. 3.1.1 nebo 3.1.2 Pravidel ADR, tedy zda: (i) Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo dle článku 3.3 Pravidel ADR (viz čl. 3.1.1. Pravidel ADR), nebo (ii) zda bylo Jméno domény registrováno, získáno nebo je užíváno Odpůrcem nikoliv v dobré víře (viz čl. 3.1.2. Pravidel ADR).

V rámci řešení sporu Expert došel k následujícím zjištěním:

Ad (a)

Expert zkoumal, zda Navrhovatel má práva k chráněnému označení ve smyslu čl. 2.3 Pravidel ADR, jimiž se rozumí, mimo jiné, práva k ochranným známkám.

Navrhovatel tvrdí, že má práva k chráněnému označení, a sice k označení „Pupp“ a „Grandhotel Pupp“. Navrhovatel doložil, že má práva k více ochranným známkám nesoucím nebo obsahujícím označení „Pupp“ a „Grandhotel Pupp“.

Konkrétně má Navrhovatel práva k

- slovní ochranné známce „GRANDHOTEL PUPP“ s č. přihlášky 426830 a prioritou zápisu od 30. 5. 2005,
- kombinované ochranné známce „GRANDHOTEL PUPP“ s č. přihlášky 426828 a prioritou zápisu od 30. 5. 2005,
- ochranné známce slovní „GRANDHOTEL PUPP“ (EUIPO) s č. přihlášky 4974077 a prioritou zápisu od 22. 3. 2006,
- obrazové ochranné známce „GRANDHOTEL PUPP CARLSBAD“ s č. přihlášky 554317 a prioritou zápisu od 7. 3. 2019,
- obrazové ochranné známce „GRANDHOTEL PUPP“ s č. přihlášky 554320 a prioritou zápisu od 7. 3. 2019,

(dále společně jen „Ochranná známka Grandhotel Pupp“).

Navrhovatel také doložil práva k

- slovní ochranné známce „Pupp“ s č. přihlášky 426829 a prioritou zápisu od 30. 5. 2005,
- obrazové ochranné známce „Pupp“ s č. přihlášky 554318 a prioritou zápisu od 7. 3. 2019,
- obrazové ochranné známce „Pupp – UP“ s č. přihlášky 579548 a prioritou zápisu od 1. 6. 2022

(dále společně jen „Ochranná známka Pupp“).

Ochranná známka Grandhotel Pupp a Ochranná známka Pupp také společně jako „Ochranné známky Navrhovatele“.

Dle čl. 2.3. Pravidel ADR je ochranná známka chráněným označením.

Na základě výše uvedených důkazů a tvrzení stran dospěl Expert k závěru, že Navrhovatel má práva k chráněnému označení „Pupp“ (dále jen „Chráněné označení Pupp“) a chráněnému označení „Grandhotel Pupp“ (dále jen „Chráněné označení Grandhotel Pupp“) (Chráněné označení Pupp a Chráněné označení Grandhotel Pupp dále společně jako „Chráněná označení Navrhovatele“), a to zejména s ohledem na jeho práva k Ochranné známce Grandhotel Pupp a Ochranné známce Pupp.

Ad (b)

Dále Expert zkoumal, zda je Jméno domény shodné nebo zaměnitelné s Ochrannou známkou Grandhotel Pupp nebo Ochrannou známkou Pupp Navrhovatele.

Zkoumání zaměnitelnosti obvykle zahrnuje porovnání názvu domény a textových prvků příslušné ochranné známky s cílem posoudit, zda je ochranná známka ve sporném názvu domény rozpoznatelná (viz shodně WIPO Přehled názorů panelistů na vybrané UDRP otázky, 3. vydání 2017, odst. 1.7).

Název jména domény <villapupp.cz> tvoří slovo „villa“, prvek „Pupp“ a následně koncovku .cz označující národní doménu nejvyššího řádu.

Koncovka .cz označující národní doménu nejvyššího řádu nemá rozlišovací způsobilost, a tudíž se k ní nepřihlíží (viz shodně WIPO Přehled názorů panelistů na vybrané UDRP otázky, 3. vydání 2017, odst. 1.11.1.).

Slovní prvek „villa“ je cizojazyčným zápisem českého slova „vila“ a obecně se používá pro označení samostatně stojící budovy, která je používána pro účely bydlení, případně i pro reprezentační účely nebo také pro účely pronájmu.

Poslední prvek ve Jménu domény je tvořen slovem „Pupp“. Tento slovní prvek ve Jménu domény je zároveň totožný s Ochrannou známkou Pupp Navrhovatele.

Chráněné označení Pupp Navrhovatele je zřetelně rozpoznatelné ze Jména domény.

Odpůrce argumentuje, že přesto, že Jméno domény obsahuje Chráněné označení Pupp Navrhovatele, není zaměnitelné s Chráněnými označeními Pupp Navrhovatele nebo s Chráněným označením Grandhotel Pupp Navrhovatele. Odpůrce má za to, že dominantním prvkem Jména domény je slovo „villa“, a označení „Pupp“ je sekundárním prvkem Jména domény. Slovo „villa“ pro průměrného spotřebitele znamená budovu pro osobní bydlení. Odpůrce uvádí, že Navrhovatel je společností provozující grandhotel, což pro průměrného spotřebitele znamená velkokapacitní objekt pro poskytování luxusních ubytovacích služeb na úrovni 5*. Odpůrce proto argumentuje, že není dána zaměnitelnost Jména domény a chráněných označení Navrhovatele.

Naproti tomu Navrhovatel má za to, že v očích průměrného spotřebitele není velký rozdíl mezi označením „grandhotel“ a „villa“, neboť se v obou případech jedná o objekt k ubytování. Navrhovatel má také za to, že s ohledem na vyhlášenost Grandhotelu Pupp, se může průměrný spotřebitel snadno domnívat, že Vila Pupp patří stejnému provozovateli jako i Grandhotel Pupp.

Z důkazů předložených oběma stranami a tvrzením stran má Expert za prokázáno, že slovní prvek Jména domény „Pupp“ je tvořen příjmením rodu Puppů, kteří v Karlových Varech historicky vlastnili Grandhotel Pupp (důkaz 21, důkaz M).

Expert souhlasí s Navrhovatelem, že dominantním prvkem Jména domény je prvek „Pupp“. Slovo „villa“ je ve Jménu domény generickým označením pro určitý typ budovy, byť se jedná o cizojazyčný pravopis. Naopak prvek „Pupp“ je příjmením konkrétního rodu a vytváří tím odlišnost od jiných rodů. Prvek „Pupp“ lze proto považovat za dominantní prvek ve Jménu domény.

Navrhovatel provozuje Grandhotel Pupp. Odpůrce plánuje provozovat Vilu Pupp jakožto mimo jiné ubytovací zařízení. Oba stavební objekty, Grandhotel Pupp a Vila Pupp, se nachází ve stejném městě, Karlovy Vary.

Odpůrci lze dát za pravdu, že „vila“ a „grandhotel“ nejsou totožná ubytovací zařízení přinejmenším z hlediska kapacity. Také lze uvažovat o tom, že pro osoby znalé místní historie, nemusí být Jméno domény zaměnitelné s Ochrannými označeními Navrhovatele. Zároveň však nelze vyloučit, že pro průměrného spotřebitele určitá zaměnitelnost mezi „vilou“ a „grandhotelem“ existuje, jelikož oba pojmy odkazují k ubytovacímu zařízení, která jsou navíc obě postavena v honosném zámeckém stylu. Expert má za to, že míra zaměnitelnosti může být vyšší zejména např. mezi zahraničními spotřebiteli, pro které by hlavním rozlišovacím prvkem bylo slovo „Pupp“ a tudíž by se mohli domnívat, že jde o ubytování v rámci jednoho řetězce.

Na základě výše uvedeného proto dospěl Expert k závěru, že je dána zaměnitelnost Jména domény s Chráněnými označeními Navrhovatele, neboť Jméno domény nese stejný rozlišovací prvek „Pupp“. Expert zde také přihlédl ke skutečnosti, že jak Navrhovatel, tak Odpůrce podnikají, resp. budou podnikat

ve stejném oboru (ubytovací služby) a zároveň ubytovací zařízení Navrhovatele a Odpůrce se nachází ve stejném městě.

Nad rámec výše uvedeného Expert poznamenává, že první slovní prvek Jména domény (tj. slovo „villa“) je obecným označením pro určitý typ budovy. Je již ustálenou rozhodovací praxí panelistů WIPO, že jméno domény skládající se z ochranné známky navrhovatele a obecného pojmu samo o sobě nebrání tomu, aby panelista shledal zaměnitelnost jména domény s chráněným označením navrhovatele (viz WIPO Přehled názorů panelistů na vybrané UDRP otázky, 3. vydání 2017, odst. 1.8).

Expert tak k tomuto bodu uzavírá, že Jméno domény je zaměnitelné zejména s Ochrannou známkou Pupp Navrhovatele.

Ad (c)

Expert dále zkoumal podmínku, zda sporné Jméno domény bylo registrováno nebo získáno, aniž by k němu nebo k chráněnému označení měl Odpůrce právo.

Na základě čl. 3.3. Pravidel ADR může mít Expert právo držitele jména domény za prokázané, jestliže držiteli náleží práva k chráněnému označení, které je shodné se jménem domény (čl. 3.3.1. Pravidel ADR), držitel užíval jméno domény předtím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání (čl. 3.3.2. Pravidel ADR), držitel je pod jménem domény obecně znám, a to i v případě, že mu nesvědčí chráněné označení (čl. 3.3.3. Pravidel ADR) nebo držitel užívá jméno domény k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení (čl. 3.3.4. Pravidel ADR).

K právu držitele dle čl. 3.3.1. Pravidel ADR.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce nemá žádná práva k označení „Pupp“, byť zároveň uznává, že Odpůrce je držitelem nezapsaného označení „Villa Pupp“. Navrhovatel zároveň poukázal na skutečnost, že Odpůrce teprve podal přihlášku na zápis ochranné známky ve znění „Villa Pupp“ k Úřadu průmyslového vlastnictví. Navrhovatel tvrdí, že jemu jako vlastníkovvi Ochranné známky Pupp však náleží právo, aby třetí osoby jeho právo respektovaly a Odpůrce nesmí omezovat Navrhovatele v jeho právech k Ochranné známce Pupp nebo Ochranné známce Grandhotel Pupp.

Na úvod Expert poznamenává, že skutečnost, že Navrhovateli svědčí práva z ochranné známky, ještě samo o sobě neznamenaá, že žádný další subjekt nemůže oprávněně držet jméno domény, které v sobě obsahuje stejný slovní prvek jako i ochranná známka navrhovatele (viz shodně rozhodnutí WIPO ve věci D2008-1025, Sony Kabushiki Kaisha aka Sony Corporation v. Sony Holland), neboť je zapotřebí zkoumat i splnění podmínek dle čl. 3.1.1. nebo čl. 3. 1. 2 Pravidel ADR.

V řízení bylo prokázáno, že Odpůrce je v současné době vlastníkem Objektu. Dále v řízení bylo prokázáno, že Objekt byl zkolaudován v r. 1914 (důkaz A, B). V kolaudačním rozhodnutí z r. 1914 je Objekt označován jako „Villa Pupp“. Z dalších důkazů předložených v řízení má Expert za prokázané, že Villa Pupp byla honosnou vilou zámeckého typu postavenou rodem Pupp, tedy stejným rodem, který historicky vlastnil Grandhotel Pupp. Vila Pupp byla používána pro vlastní potřeby tehdejšího vlastníka, část Vily Pupp však byla pronajímána lázeňským hostům v letní sezoně (důkaz C). V roce 2010 byl Objekt, označený jako „Vila Pupp“, prohlášen za kulturní památku (důkaz Q).

Z předložených důkazů má Expert za prokázané, že Objekt byl původně postaven a označován jako „Villa Pupp“ s tím, že toto označení se zachovalo a je používáno i nadále.

Je nesporné (s čímž souhlasí i Navrhovatel), že Odpůrce je držitelem nezapsaného označení „Villa Pupp“.

V tomto konkrétním případě mají obě strany řízení práva k chráněnému označení, jehož součástí je prvek „Pupp“. Navrhovatel odvozuje svá práva z práv k Ochranným známkám Navrhovatele, Odpůrce z nezapsaného označení („Villa Pupp“ jakožto název Objektu). Navrhovatel požaduje, aby jeho práva k označení „Pupp“ odvozená z práv k Ochranným známkám měla přednost před právy Odpůrce odvozenými z práv k nezapsanému označení.

Nezapsané označení je dle čl. 2.3. Pravidel ADR chráněným označením, a to vedle zapsané ochranné známky. Pravidla ADR apriori nestanoví hierarchii jednotlivých druhů chráněných označení vyjmenovaných v čl. 2.3. Pravidel ADR.

Expert má za to, že není zapotřebí zkoumat, zda práva Navrhovatele k Ochranným známkám Navrhovatele mají přednost před právy Odpůrce k nezapsanému označení „Villa Pupp“. Expert vychází z toho, že chráněným označením Odpůrce je nikoliv samotný prvek „Pupp“, nýbrž slovní spojení „Villa Pupp“, který odkazuje na název Objektu. Navrhovateli naopak nesvědčí v současné době žádné právo k chráněnému označení ve znění „Villa Pupp“ ani Navrhovatel netvrdí opak. Zároveň i čl. 3.3.1. Pravidel ADR ze své povahy počítá s tím, že i navrhovateli i odpůrci mohou náležet práva ke stejně znějícímu chráněnému označení.

Expert proto uzavírá, že v řízení bylo prokázano, že Odpůrci náleží práva k chráněnému označení (zde nezapsanému označení „Villa Pupp“), jež je zároveň shodné se Jménem domény ve smyslu čl. 3.3.1 Pravidel ADR.

K užívání sporného Jména domény dle čl. 3.3.2. Pravidel ADR.

Dle čl. 3.3.2 Pravidel ADR se zkoumá, zda držitel užíval jméno domény před tím, než mu bylo oznámeno zahájení sporu, k poctivým účelům v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedl přípravy k takovému užívání.

Navrhovatel uvádí, že v současné době není Jméno domény užíváno, ale zdůrazňuje, že i samotná registrace omezuje společnosti ze skupiny Navrhovatele v podnikatelské činnosti a může mít negativní vliv na jejich hospodářský výsledek. Navrhovatel dále tvrdí, že Odpůrce věděl o existenci Chráněných označení Navrhovatele s dřívějším datem priority a nejednal v dobré víře, neboť Odpůrce si již v době registrace domény musel být vědom významu skupiny Navrhovatele a měl v úmyslu vyvolat záměnu.

Z důkazů předložených v řízení a shodných tvrzení stran bylo zjištěno, že v současné době se pod Jménem domény nenachází žádný obsah. Odpůrce tvrdí, že má v úmyslu pod Jménem domény umístit webové stránky, které budou obsahovat prezentaci Vily Pupp.

Odpůrce zároveň tvrdí, že má v úmyslu provozovat mimo jiné ubytovací služby ve Vile Pupp a za tímto účelem provedl její rekonstrukci. Z předloženého kolaudačního souhlasu s užíváním Objektu plyne, že Odpůrce jakožto stavebník provedl stavební úpravy Objektu, který bude sloužit jako ubytovací zařízení (důkaz F). Expert má za to, že uvedený dokument dokládá, že se Odpůrce připravuje na provozování Vily Pupp jakožto ubytovacího zařízení. Takovou činnost považuje Expert za prokazatelné přípravy k užívání Jména domény v souvislosti s nabídkou služeb ve smyslu čl. 3.3.2 Pravidel ADR. Expert neshledává žádný nepoctivý účel v provozování ubytovacích služeb.

Splnění podmínky dle čl. 3.3.2 Pravidel ADR bylo prokázáno.

K čl. 3.3.3 Pravidel ADR.

Jak již bylo uvedeno výše, Odpůrci svědčí práva k chráněnému označení (nezapsanému označení). Expert proto nepovažoval za nutné zkoumat, zda je Odpůrce pod Jménem domény obecně znám.

K čl. 3.3.4 Pravidel ADR

Dle čl. 3.3.4 Pravidel ADR se zkoumá, zda držitel užívá jméno domény k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst navrhovatele či jeho chráněného označení.

Navrhovatel tvrdí, že Odpůrce jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť sleduje záměr, aby v zákaznících vyvolal představu spojitosti se službami Navrhovatele, případně sleduje záměr zvýšit pravděpodobnost záměny mezi ubytovacím zařízením Navrhovatele a Odpůrce. Navrhovatel má za to, že samotná registrace Jména domény omezuje společnosti ze skupiny Navrhovatele v podnikatelské činnosti a může mít negativní vliv na jejich hospodářský výsledek.

V současné době pod Jménem domény není umístěn žádný obsah. Název Jména domény je totožný s názvem Objektu, který pod tímto názvem byl zkolaudován začátkem 20. století (důkaz A, B) a byl následně veden v různých pramenech.

Samotná skutečnost, že Jméno domény obsahuje Ochrannou známku Pupp, samo o sobě nesvědčí o existenci záměru Držitele domény uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele nebo jeho Chráněného označení. Je tomu tak, neboť Odpůrci svědčí práva k chráněnému označení „Villa Pupp“ jakožto nezapsanému označení.

Skutečnost, že Vila Pupp byla již od samého svého začátku své existence využívána (byť částečně) k ubytování hostů (důkaz C) a nově se této činnosti v její určité podobě hodlá věnovat i Odpůrce poté, co Vila Pupp zrekonstruoval, také sama o sobě nesvědčí o tom, že by záměrem Odpůrce bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele, který podniká ve stejném oboru.

Navrhovatel v řízení také namítl, že Odpůrce se vůči Navrhovateli dopouští nekalosoutěžního jednání a jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže. K tomu Expert uvádí, že otázku, zda jednání Odpůrce zároveň naplňuje znaky skutkové podstaty nekalé soutěže, není oprávněn v tomto řízení posoudit, neboť může zkoumat jen splnění podmínek čl. 3.1 Pravidel ADR (viz shodně rozhodnutí 00493).

S ohledem na výše uvedené Expert proto shledává, že splnění podmínky dle čl. 3.3.4. Pravidel ADR bylo prokázáno, tedy, že Odpůrce užívá Jméno domény k poctivým účelům, aniž by jeho záměrem bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele či jeho Chráněných označení.

K čl. 3.4. Pravidel ADR

Navrhovatel dále namítl absenci dobré víry Odpůrce. Navrhovatel argumentuje, že Odpůrce si byl vědom existence Chráněných označení Navrhovatele, a proto nejednal v dobré víře, když Jméno domény zaregistroval. Navrhovatel uvádí, že Jméno domény je zaregistrováno za účelem propagace ubytovacího zařízení, a tedy Odpůrce má v úmyslu vyvolat nebezpečí záměny, jelikož ubytovací zařízení nabízí Navrhovatel.

Dle čl. 3.4. Pravidel ADR na nikoliv dobrou víru může být Expertem usuzováno zejména v případě, pokud bylo jméno domény záměrně použito k získávání uživatelů sítě internet na webovou stránku či jiný on-line zdroj za účelem dosažení zisku, a to vytvořením pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležitým navrhovateli (čl. 3.4.4. Pravidel ADR).

Z předložených důkazů a tvrzení Navrhovatele (které Odpůrce nerozporoval) plyne, že Jméno domény bylo zaregistrováno a užíváno bez předchozí dohody s Navrhovatelem.

V tomto případě se nejedná o to, že by Odpůrce provozoval pobočku Grandhotelu Pupp nebo nabízel zboží a služby v návaznosti na zboží a služby Navrhovatele a vztahující se k Ochranným známkám Navrhovatele.

Zásadním pro rozhodnutí v této věci je, že Jméno domény Odpůrce není odvozeno od Chráněných označení Navrhovatele, byť se s nimi částečně slovně překrývá. Naopak je Jméno domény totožné s chráněným označením, k němuž má práva Odpůrce, jelikož má práva k nezapsanému označení „Villa Pupp“. Navrhovatel naopak nemá práva k chráněnému označení „Villa Pupp“ ve smyslu čl. 2.3. Pravidel ADR.

V této konkrétní situaci se jedná o poměrně specifickou, byť nikoliv výjimečnou situaci, kdy Navrhovatel a Odpůrce nezávisle na sobě a v různém časovém období nabyli nemovitosti (Grandhotel Pupp a Vila Pupp), které původně patřily stejnému rodu a podle jména tohoto rodu byly i pojmenovány. Tím došlo k situaci, že v současné době dva odlišní vlastníci mají práva k označení, která v sobě obsahují stejný prvek (zde příjmení) „Pupp“.

Byť lze v obecné rovině souhlasit s Navrhovatelem, že nelze vyloučit, že může docházet k určité záměně s Chráněnými označeními Navrhovatele mezi průměrnými spotřebiteli, samotné toto riziko ještě nesvědčí o nedostatku dobré víry na straně Odpůrce, zaregistroval-li doménu, která v sobě obsahuje chráněné označení shodující se s názvem objektu (tj. Villa Pupp), který legitimně nabyl.

Pro úplnost Expert odkazuje na obdobný závěr v rozhodnutí D2016-0102 ve věci Rack' n Stack Warehouse (Admin) Pty Ltd v. Chris Carrol, The Rack N' Stack Warehouse SEQLD posuzovaný před WIPO. V této věci panelista neshledal existenci zlé víry odpůrce v situaci, kdy i navrhovatel i odpůrce oprávněně nabyli od stejného vlastníka podniku dvě různé pobočky tohoto podniku, následně nabízeli stejné zboží a služby pod stejnou ochrannou známkou a odpůrce používal název této ochranné známky ve jménu své domény.

Expert proto uzavřel, že v řízení nebylo prokázáno, že by Odpůrce jednal nikoliv v dobré víře.

Dle čl. 4.1.5. Pravidel ADR končí řešení sporu odborným rozhodnutím Experta o zamítnutí návrhu Navrhovatele v případě, že Expert shledá, že podmínky dle článku 3 Pravidel ADR nebyly splněny.

Expert shledal, že podmínky dle čl. 3 Pravidel ADR splněny nebyly a žalobní návrh ve vztahu ke Jménu domény zamítl.

ROZHODNUTÍ

Dle čl. 4.1.5 Pravidel ADR se návrh ohledně doménového jména <villapupp.cz> zamítá.

Expert

Jméno Miloš Olík

DATUM ROZHODNUTÍ

2024-06-14

PŘÍLOHA 1

Navrhovatel se domáhal převodu Jména domény, které je shodné s chráněnými označeními Navrhovatele, konkrétně s jeho ochrannými známkami, k nimž Navrhovatel doložil svá oprávnění.

Odpůrce zaregistroval Jméno domény, které je shodné s nezapsaným označením Odpůrce, a to konkrétně názvem nemovitosti.

Navrhovatel a Odpůrce nezávisle na sobě nabyli nemovitosti (grandhotel a vilu), které původně patřily stejnému rodu a podle jména tohoto rodu byly i pojmenovány. Tím došlo k situaci, že dva odlišní vlastníci mají práva k označení, které v sobě obsahuje stejný prvek, konkrétně označení rodu.

Expert dospěl k závěru, že Jméno domény je zaměnitelné s chráněnými označeními Navrhovatele.

Zároveň však Expert shledal, že Držitel prokázal, že má práva k jinému chráněnému označení, které je shodné se Jménem domény. Odpůrce konkrétně prokázal, že jako vlastník nemovitosti má práva k nezapsanému označení v podobě názvu stavebního objektu. Tento objekt byl pod tímto názvem zkolaudován před více než stoletím a tento název se užívá dodnes. Držitel prokazatelně provedl přípravy k užívání domény v souvislosti s nabídkou ubytovacích služeb ve vile. V řízení zároveň nebylo prokázáno, že by záměrem Odpůrce bylo uvést v omyl třetí osoby nebo poškodit pověst Navrhovatele nebo jeho chráněných označení. Expert zároveň neshledal v jednání Odpůrce absenci dobré víry.

Expert návrh na převod Jména domény zamítl.