



ČESKÁ REPUBLIKA  
**ROZSUDEK**  
**JMÉNEM REPUBLIKY**

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Nebesařové a soudců JUDr. Růženy Kučerové a JUDr. Mgr. Petra Košíka, Ph.D., v právní věci

žalobce: **Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft**  
sídlem Petueiring 130, 80809 Mnichov, Německo  
zast. JUDr. Michalem Havlíkem, advokátem  
sídlem Hálkova 1406/2, Praha 2

proti

žalovanému: **AUTOIMPORT MACH. CZ a.s.**, IČO: 26112671  
sídlem Na Vyšehradě 616, 384 11 Netolice  
zast. JUDr. Davidem Řezníčkem, LL.M., Ph.D., advokátem  
sídlem Krajinská 281/44, 370 01 České Budějovice

o ochranu proti porušování práv k ochranné známce a proti nekalé soutěži

**takto:**

- I. Žaloba s návrhem, aby žalovaný byl povinen odstranit níže vyobrazené označení z reklamní věže stojící na pozemku parcela č. xxx, k.ú. České Budějovice 2, obec České Budějovice, zapsaném na LV č. xxx vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice



se **zamítá**.

- II. Žaloba s návrhem, aby žalovaný byl povinen zdržet se užívání označení „BMW“, aniž by zároveň uvedl údaj o v provozovně nabízených službách a jejich nezávislosti na službách autorizovaných žalobcem, a to ve velikosti písma shodné s velikostí označení „BMW“, se **zamítá**.
- III. Žaloba s návrhem, aby žalovaný byl povinen do 30 dnů od právní moci rozsudku jednou v pondělním a jednou v pátečním vydání Českobudějovického deníku, evidenční číslo periodika E 16962 na straně 2 nebo 3, formou placené inzerce, o velikosti alespoň 1/3 strany a při velikosti textu minimálně 18pt, zveřejnit následující omluvu: „Společnost AUTOIMPORT MACH. CZ a.s. se tímto omlouvá společnosti Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft za to, že zasáhla do jejích práv k ochranným známkám BMW, a že vůči ní jednala v nekalé soutěži tím, že na reklamní věži v blízkosti své provozovny na adrese Na Dlouhé louce 1730, České Budějovice protiprávně užívala označení „BMW“ způsobem, který mohl vyvolat klamavý dojem o obchodním spojení mezi společnostmi AUTOIMPORT MACH.CZ a.s. a Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, zejména o tom, že společnost AUTOIMPORT MACH.CZ a.s. je ke své obchodní činnosti společností Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft autorizována, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není“, se **zamítá**.
- IV. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení v částce 20 028 Kč k rukám právního zástupce JUDr. Davida Řezníčka, LL.M., Ph.D., do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

### Odůvodnění:

1. Žalobce se podanou žalobou dne 24.3.2022 ve spojení s úpravou petitu ze dne 24.5.2022 domáhal shora uvedeného rozhodnutí. V žalobě uvedl, že je předním světovým výrobcem automobilů, motocyklů a motorů a je m.j. vlastníkem slovních ochranných známek ve znění „BMW“ – mezinárodních s designací pro Českou republiku č. 145185 a č. 663925 a EUIPO č. 91835, zapsaných m.j. ve tř. 12 a 37 ( vozidla a jejich části, údržba a oprava automobilů, motorů a jejich části). Žalovaný se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá prodejem a servisem silničních vozidel m.j. i vozidel žalobce. Za tímto účelem provozuje autosalon na adrese Na Dlouhé louce 1730 v Českých Budějovicích. Žalovaný pro uvedenou podnikatelskou činnost užívá označení „BMW“ shodné s ochrannými známkami žalobce na reklamní věži stojící na jeho pozemku v těsné blízkosti uvedené provozovny, a to doplněné o slovní spojení „specializovaný prodej a servis“. V této souvislosti žalobce zdůraznil, že označení „BMW“ na reklamní věži žalovaného je nepřiměřeně velké a slovní spojení „specializovaný prodej a servis“ je nepoměrně malé, z větší vzdálenosti prakticky nečitelné. Doplněné označení tedy nebude většinou spotřebitel vnímat, a to zejména v momentě, kdy bude okolo reklamní věže projíždět automobilem. Takovýto způsob

setkání spotřebitele s reklamní věží žalovaného lze přitom s ohledem na její umístění vedle čtyřproudové silnice považovat za převažující.

2. Žalobce má za to, že žalovaný výše popsaným jednáním neoprávněně dle ust. § 8/2 ZOZ a čl. 9/2 nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce EU zasahuje do práv žalobce k předm. slovním ochranným známkám BMW. Dle žalobce se na daný případ neuplatní omezení účinků ochranné známky ve smyslu ust. § 10/1 písm. c) ZOZ a čl. 14/1 písm. c) Nařízení. V této souvislosti odkázal na evropskou judikaturu s tím, že uvedené omezení práv vyplývajících z ochranné známky se neuplatní tehdy, pokud předm. ochranná známka je užitá způsobem, který je způsobilý vyvolat mylnou představu o tom, že zde existuje obchodní spojení mezi třetí stranou a vlastníkem ochranné známky. V daném případě žalovaný s odkazem na výše uvedené užívá slovní ochrannou známku „BMW“ na reklamním panelu v prostoru před provozovnou takovým způsobem, že spotřebitel si vytvoří mylnou představu o tom, že označení „BMW“ je užíváno a služby pod ním poskytované jsou poskytovány buďto přímo žalobcem anebo subjektem se žalobcem obchodně spojeným, zejména subjektem žalobcem autorizovaným ke své podnikatelské činnosti, což v tomto případě neodpovídá skutečnosti. Tento závěr pak umocňuje skutečnost, že před provozovnou žalovaného je m.j. umístěna též obdobná reklamní věž s označením „VOLVO“, kdy žalovaný ( resp. spřízněná společnost MACH MOTORS s.r.o.) je autorizovaným partnerem výrobce automobilů Volvo Car. Uvedená skutečnost pak může u spotřebitele vytvořit mylnou představu, že žalovaný případně personálně propojená společnost MACH MOTOROS s.r.o. jsou ke své činnosti autorizováni taktéž žalobcem. Žalobce má dále za to, že popsané jednání žalovaného naplňuje rovněž skutkovou podstatu nekalé soutěže dle ust. § 2976/1 obč. zák. a speciální skutkovou podstatu ust. 2981/2 obč. zák. Žalobce dále uvedl, že předchozí jednání účastníků o smírném vyřešení sporů zůstala bez výsledku.

3. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Zdůraznil, že se zabývá prodejem motorových vozidel více značek (např. Mercedes Benz, Porsche, Audi), jeho prodejna je tzv. multibrandová. Oproti tomu prodejny autorizovaných subjektů BMW jsou zaměřeny pouze na prodej značky BMW a nikdy nejsou na základě požadavku žalobce prodejny multibrandovými. Stejně tak autorizované prodejny BMW mají zcela odlišný vzhled od prodejny žalovaného, přičemž autorizované prodejny BMW jsou výhradně označeny logem žalobce, zatímco žalovaný užívá slovní označení BMW se slovním spojením „SPECIALIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS“, které je dostatečně čitelné i ze silnice, nadto za situace, kdy před provozovnou žalovaného je postaveno několik reklamních věží různých značek (Jaguar, Triumph, Ssangyong). Na první pohled je tedy každému průměrnému spotřebiteli zcela zřejmé, že se nejedná o autorizovaný objekt BMW. Pokud by měl spotřebitel zájem využití služeb pouze autorizovaného subjektu, vůbec ze silnice nesjede. V této souvislosti žalovaný poukázal na skutečnost, že v Českých Budějovicích se dlouhodobě prezentuje společnost ACR Auto s.r.o. jako „jediné autorizované zastoupení značky „BMW na jihu Čech“, přičemž reklamní sdělení této společnosti je uvedeno na nepřehlédnutelném billboardu umístěném na panelovém domě, viditelném ze zmiňované čtyřproudové silnice při příjezdu k prodejně žalovaného. Žalovaný má za to, že je oprávněn výše uvedený dodatek užít, neboť jeho zaměstnanci mají specifické odborné znalosti a mohou prokázat vysokou odbornost při poskytování pokročilých zákaznických řešení či konzultací. Žalovaný při své podnikatelské činnosti nikdy neužil ve vztahu k BMW, že je autorizovaným servisem. S odkazem na příslušnou judikaturu pak žalovaný zdůraznil, že ve smyslu žalobcem cit. ustanovení o omezení účinků ochranné známky a ust. § 11 ZOZ je naopak nutné pro informování zákazníka o prodeji automobilů příslušné značky používat takové označení, pod jakým jsou tyto automobily uváděny na trh, užití takové ochranné známky je zcela za tímto účelem nezbytné. Žalovaný pak užívá ochrannou známku BMW v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Žalobce naopak svým jednáním a touto žalobou se snaží zabránit žalovanému ve svobodném podnikání jako nezávislého

prodejce značky BMW, které je zcela v souladu se zákonem a základními svobodami evropského trhu. Žalobce tak poškozují nejen žalovaného ale i koncové zákazníky. Nadto žalovaný namítá, že žalobcem formulované petitely I. a II. jsou neurčité a nevykonatelné.

4. Žalobce v replice zdůraznil, že vzhled prodejny žalovaného není předmětem sporu, veřejnost se s ním setká až sekundárně poté, co bude upoutána reklamní věží žalovaného s dominantním označením BMW. Úmyslem žalobce není bránit nezávislým prodejcům a opravcům v popisném užívání ochranných známek BMW. Pouze požaduje, aby toto užívání bylo korektní v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. Stran slovního spojení „specializovaný prodej & servis“ dle žalobce nevylučuje mylný dojem o obchodním spojení se žalobcem. Uvedené označení totiž může poskytovat jak autorizovaný tak neautorizovaný subjekt. Použití tohoto slovního spojení tudíž svou povahou nenese žádnou informaci ve vztahu k povaze poskytovaných služeb a nevylučuje nebezpečí mylného dojmu o tom, že žalovaný je se žalobcem obchodně spojen, a to o to méně, když je vyhotoveno ve velikosti několikrát menší, než je velikost označení BMW.

5. Z databáze WIPO-CZ bylo zjištěno, že žalobce je vlastníkem mezinárodní slovní ochranné známky platné na území ČR č.145185 ve znění „BMW“, zapsané dne 31.1.1950 m.j. pro tř.12 (pozemní, vzdušná i vodní vozidla, motorová vozidla, motocykly, motory na pevná, kapalná a plynová paliva a jejich součásti) a dále je vlastníkem mezinárodní slovní ochranné známky platné na území ČR č.663925 ve znění „BMW“ s datem zápisu 22.12.1995, zapsané m.j. pro tř. 12 a 37 (vozidla a jejich části, motory pro pozemní vozidla; a pro údržbu a opravu motorových vozidel a motorů a jejich částí; čištění motorových vozidel a instalační servis). Z databáze EUIPO bylo zjištěno, že žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky EU č. 91835 ve znění „BMW“ s právem přednosti 1.4.1996, zapsané m.j. pro tř. 12 a 37 výrobků a služeb.

6. Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalovaný se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá prodejem a servisem vozidel a je spolu se spřízněnou společností MACH MOTOROS s.r.o. provozovatelem autoservisu na adrese Na Dlouhé louce 1730 v Českých Budějovicích. Dále nebylo sporu o tom, že v prostorách před uvedenou provozovnou je m.j. umístěn reklamní pylon s označením „BMW SPECIALIZOVANÝ PRODEJ & SERVIS“ v provedení jak shora ve výroku I. uvedeno. Spornou nebyla ani skutečnost, že žalovaný je nezávislým prodejcem a opravcem vozidel značky BMW (chráněné výše uvedenými slovními známkami žalobce). Žalovaný rovněž nespороval, že je vlastníkem pozemku, na níž se sporný reklamní pylon nachází.

7. Ze žalovaným předložené fotodokumentace a videonahrávek (snímaných z auta při příjezdu do autosalonu žalovaného) bylo zjištěno, že před příjezdem do autosalonu žalovaného je ze silnice vidět výrazný billboard (umístěný na panelovém domě) společnosti ACR auto a.s. obsahující m.j. vyobrazené logo (znak) BMW. Při příjezdu do provozovny žalovaného je nejprve před samostatnou částí budovy (týkající se zn. VOLVO) vidět umístěný reklamní pylon VOLVO, poté se přijíždí do části multibrandové, kde v prostoru před vchodem jsou umístěny vedle sporného pylonu BMW i další reklamní pylony (zn. Jaguar a Land Rover, Triumph a Ssangyong), přičemž tyto ostatní reklamní pylony obsahují vždy příslušná loga značek těchto automobilů. Nad úroveň střechy budovy této části salonu je umístěna ještě výrazná reklamní věž se sdělením, že MACH MOTORS je autorizovaným partnerem značek JAGUAR a LAND ROVER. Mezi účastníky nebylo sporným, že zjištěný aktuální skutkový stav odpovídá stavu i v době podání žaloby. Spornou nebyla ani skutečnost, že vyjma zn. BMW je žalovaný a společnost MACH MOTORS s.r.o. autorizovaným servisem pro ostatní uvedené značky vozidel. Z fotodokumentace a videonahrávky bylo dále zjištěno, že společnost ACR auto s.r.o. provozuje v Českých Budějovicích autosalon výhradně pro zn. BMW; což vyplývá z reklamních pylonů před provozovnou a označení na budově

spočívající ve vyobrazení loga BMW. Žalobce nespороval, že se jedná o jeho autorizovaného smluvního partnera .

8. Soud na základě shora provedeného dokazování dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Žalobce svoji žalobu týkající se sporného reklamního pylonu před provozovnou žalovaného opírá o argumentaci, že v daném případě se z výše uvedených tvrzených důvodů neuplatní právními předpisy upravené omezení účinků ochranné známky. Podle ust. § 10 odst. 1 písm. c) ZOZ a čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku za účelem označení výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazuje na ně jako na výrobky a služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, a to za předpokladu, že užívání třetí osobou je v souladu se zásadami poctivého obchodního zvyku nebo zvyklostmi v daném odvětví. Dle zavedené evropské judikatury je především třeba v tomto smyslu posoudit, zda užívání ochranné známky třetí osobou za účelem informování zákazníka o poskytování služeb či označení výrobků nevyvolává u veřejnosti mylnou představu o tom, že zde existuje obchodní propojení mezi třetí osobou a vlastníkem ochranné známky.

9. Předně je třeba uvést, že mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalovaný provozuje nezávislý servis a prodej vozidel BMW, na něž se vztahuje vyčerpání práv dle ust. § 11 ZOZ a čl. 15 Nařízení EU. Předmětem sporu mezi účastníky byla především otázka, zda předm. reklamní pylon žalovaného obsahující vedle slovní ochranné známky BMW označení „specializovaný prodej & servis“ je způsobilý za daných okolností navodit u zákazníků mylný dojem, že provozovna, před níž je umístěn, je autorizovaným prodejcem a servisem zn. BMW. Dle názoru soudu v daném odvětví trhu označení „specializovaný prodej a servis“ není svým významem totožný resp. zaměnitelný s označením „autorizovaný prodej a servis“, a že takto je rozdíl vnímán i průměrně informovaným zákazníkem. Ostatně i žalovaný ve vztahu k vozidlům zn. Jaguar a Land Rover v rámci prezentace před předm. provozovnou užil označení „autorizovaný“. S ohledem na zjištěné okolnosti týkající se příjezdu potenciálního zákazníka do provozovny žalovaného či pohledu ze silnice, kde je viditelných více pylonů různých značek (bez označení, zda se jedná o autorizované spojení či nikoliv), nelze proto důvodně předpokládat, že sporný reklamní pylon bude mylně již ze silnice vyhodnocen průměrně informovaným zákazníkem jako autorizované smluvní propojení se žalobcem. Nadto za situace, kdy cestou míjel nepřehlédnutelný billboard autorizovaného servisu BMW. Soud má dále na základě shora uvedeného za to, že byť napadené označení „specializovaný prodej a servis“ je provedeno menším písmem než označení BMW, je dostatečně čitelné a srozumitelné, aby mohl zákazník při příjezdu před provozovnu zjistit, že se nejedná o autorizovaný servis. Nadto je třeba v této souvislosti konstatovat, že petit žaloby požadující odstraňovací nárok ve výroku I. a zdržovací nárok ve výroku II. žalobcem namítanou disproporcí ve velikosti písmen neřeší. Pokud žalobce dále poukazoval na reklamní pylon zn. VOLVO, jak vyplynulo z provedeného dokazování, jedná se o oddělenou část budovy, vyhrazenou pouze této značce, což průměrně informovaný spotřebitel jistě rozliší. Dále je třeba zdůraznit, že pokud žalovaný legitimně prodává a opravuje vozidla zn. BMW jako nezávislý podnikatelský subjekt, je nezbytné, aby zákaznickou veřejnost o svých službách informoval, přičemž se nemůže vyhnout užití označení BMW, které je chráněno slovní ochrannou známkou žalobce. Jiný způsob v daném segmentu trhu, než informovat o poskytovaných službách v prostoru před příslušnou provozovnou, si lze těžko představit. S odkazem na výše uvedené dle názoru soudu doplňují informace o specializovaném prodeji a servisu vystihuje podstatu služeb žalovaného, aniž by navozovala mylnou asociaci o propojení se žalobcem. V daném odvětví prodeje a opravy automobilů je jistě nutné prezentovat, že provozovatel autosalonu a servisu je odborně způsobilý dané služby poskytnout. Žalobce

ostatně ani nezpochybňoval, že by žalovaná společnost či její spřízněná společnost tyto služby neposkytovaly na odpovídající úrovni. Soud tedy uzavírá, že na daný případ je třeba aplikovat výše cit. ustanovení o omezení účinků ochranné známky s tím, že soud neshledal, že by napadené označení obsahující slovní ochrannou známku žalobce bylo žalovaným užito v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku nebo zvyklostmi v daném odvětví. Z uvedeného závěru lze tedy rovněž dovodit, že výše popsané jednání žalovaného spočívající v užití napadeného označení na předm. reklamním pylonu není ve vztahu k žalobci v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, nenaplnuje tudíž ani podstatu nekalé soutěže dle ust. § 2976/1 obč. zák. Soud proto žalobu jako nedůvodnou v celém rozsahu zamítnul.

10. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142/1 o.s.ř. Žalovanému byla dle vyhl.č. 177/1996 Sb. přiznána náhrada za účelně vynaložené náklady právního zastoupení za 4 úkony právní služby po 3 100 Kč (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření k žalobě ze dne 29.4.2022, replika ze dne 14.7.2022 a účast na jednání); dále dle § 13/3 vyhlášky 4x rež. paušál po 300 Kč, s připočtením 21 % DPH v částce 2 856 Kč celkem 16 456 Kč; dále byla žalovanému dle předloženého vyúčtování přiznána náhrada za cestu k jednání České Budějovice – Praha a zpět, a to cestovních výdajů za cestu automobilem ve výši 2 604 Kč vč. DPH a za promeškaný čas ve výši 968 Kč vč. DPH; celkem tedy náhrada nákladů ve výši 20 028 Kč.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 14. prosince 2022

JUDr. Helena Nebesařová v. r.  
předsedkyně senátu