



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Čurdy a soudců JUDr. Gabriely Kučerové a Mgr. Michala Výtiska ve věci

žalobce: **Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft**
sídlem Petueiring 130, 80809 Mnichov, Spolková republika Německo
zastoupen advokátem JUDr. Michalem Havlíkem
sídlem Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2

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

o ochranu práv vlastníka ochranných známek a ochranu před nekalou soutěží, **k odvolání žalobce**
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2022, č. j. 41 Cm 13/2022-58

takto:

- I. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje.
- II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám jeho právního zástupce na náhradu nákladů odvolacího řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku 12 254,34 Kč.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem ve výrocích I. až III. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému odstranit z reklamní věže stojící na pozemku parcela č. 2162/107, k.ú. České Budějovice 2, obec České Budějovice, zapsaném na LV č. 1206 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Jelínková.



označení , zadržet 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“ a uveřejnit 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, omluvu ve znění: „Společnost AUTOIMPORT MACH.CZ a.s. se tímto omlouvá společnosti Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft za to, že zasáhla do jejich 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.“, ve výroku IV. rozhodl o nákladech řízení tak, že uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému na jejich náhradu 20 028 Kč k rukám právního zástupce žalovaného do tří dnů od právní moci rozsudku.

2. Vyšel z tvrzení žalobce o tom, že je předním světovým výrobcem automobilů, motocyklů a motorů a je vlastníkem slovních ochranných známek ve znění „BMW“ - mezinárodních s designací pro Českou republiku č. 145185 a č. 663925 a EUIPO č. 91835, zapsaných mj. 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, mj. i vozidel žalobce, a za tímto účelem provozuje autosalon na adrese Na Dlouhé louce 1730 v Českých Budějovicích. Žalovaný pro tuto činnost užívá označení „BMW“ shodné s ochrannými známkami žalobce na reklamní věži stojící na jeho pozemku v těsné blízkosti provozovny, a to doplněné o slovní spojení „specializovaný prodej a servis“. Označení „BMW“ na reklamní věži žalovaného je nepřiměřeně velké a slovní spojení „specializovaný prodej a servis“ je nepoměrně malé, z větší vzdálenosti prakticky nečitelné, které nebude většinou spotřebitel vnímat, a to zejména v momentě, kdy bude okolo reklamní věže projíždět automobilem, přičemž takovýto způsob setkání spotřebitele s reklamní věží žalovaného lze s ohledem na její umístění vedle čtyřproudové silnice považovat za převažující. Podle žalobce tímto jednáním žalovaný neoprávněně v rozporu s § 8 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), a čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce EU (dále jen „Nařízení“) zasahuje do práv žalobce k jeho slovním ochranným známkám BMW. Podle žalobce se na daný případ neuplatní omezení účinků ochranné známky ve smyslu § 10 odst. 1 písm. c) ZOZ a čl. 14 odst. 1 písm. c) Nařízení s tím, že podle konstantní judikatury se omezení práv vyplývajících z ochranné známky neuplatní tehdy, pokud je ochranná známka 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 užívá slovní ochrannou známku „BMW“ tak, že spotřebitel si vytvoří mylnou představu o tom, že označení „BMW“ je užíváno a služby pod ním poskytované jsou poskytovány buď přímo žalobcem, nebo subjektem se žalobcem obchodně spojeným, zejména subjektem žalobcem autorizovaným ke své podnikatelské činnosti, což neodpovídá skutečnosti. Tento závěr pak umocňuje skutečnost, že před provozovnou žalovaného je mj. 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

s ním 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 ve smyslu § 2976 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) a speciální skutkovou podstatu § 2981 odst. 2 o. z.

3. Žalovaný v obraně proti návrhu 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. 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 při své podnikatelské činnosti nikdy netvrdil, že je autorizovaným servisem vozů BMW, užívá ochrannou známku BMW v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Má za to, že žalobce se naopak snaží zabránit žalovanému ve svobodném podnikání jako nezávislého prodejce značky BMW, které je zcela v souladu se zákonem a základními svobodami evropského trhu. Nadto žalovaný namítl, že žalobcem formulované petitely I. a II. jsou neurčitě 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, žalobce 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. Soud prvního stupně skutkový stav zjištěný z provedeného dokazování a nesporných tvrzení účastníků posoudil podle § 10 odst. 1, písm. c), § 11 ZOZ, čl. 14 odst. 1 písm. c), čl. 15 Nařízení a § 2976 odst. 1 o. z. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
6. Uvedl, že mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalovaný provozuje nezávislý servis a prodej vozidel BMW, na něž se vztahuje vyčerpání práv ve smyslu § 11 ZOZ a čl. 15 Nařízení. Předmětem sporu mezi účastníky byla především otázka, zda předmětný 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 prodejem a servisem zn. BMW. Podle soudu prvního stupně v daném odvětví trhu označení „specializovaný prodej a servis“ není svým významem totožný, resp. zaměnitelný s označením „autorizovaný prodej a servis“ a takto je rozdíl vnímán i průměrně informovaným zákazníkem. K tomu soud podotkl, že ve vztahu k vozidlům zn. Jaguar a Land Rover žalovaný v rámci prezentace před svou provozovnou užil označení „autorizovaný“. Podle soudu 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 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 měl nepřehlédnutelný billboard autorizovaného servisu BMW. Dále soud uvedl, že byť označení „specializovaný prodej a servis“ je provedeno menším písmem než označení BMW, je dostatečně čitelné a srozumitelné. K tomu soud poznamenal, že ani petit žaloby požadující odstraňovací nárok ve výroku I. a zdržovací nárok ve výroku II. žalobcem namítanou disproporci ve velikosti písmen neřeší. Dále pokud žalobce poukazoval na reklamní pylon zn. VOLVO, bylo prokázáno, že se jedná o oddělenou část budovy, vyhrazenou pouze této značce, což průměrně informovaný spotřebitel jistě rozliší. Jak dále soud uvedl, 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 podle soudu těžko představit. Doplňující informace o specializovaném prodeji a servisu pak podle soudu vystihuje podstatu služeb žalovaného, aniž by navozovala mylnou asociaci o propojení se žalobcem s tím, že 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 žalovaný či jemu spřízněná společnost tyto služby neposkytovali na odpovídající úrovni. Soud prvního stupně uzavřel, že na daný případ se vztahuje omezení účinků ochranné známky s tím, že neshledal, že by napadené označení obsahující slovní ochrannou známkou žalobce bylo žalovaným užito v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku nebo zvyklostmi v daném odvětví. Napadené jednání žalovaného spočívající v užití napadeného označení na reklamním pylonu tak podle soudu není ve vztahu k žalobci v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, nenaplnuje tudíž ani podstatu nekalé soutěže ve smyslu § 2976 odst. 1 o. z. Soud proto žalobu jako nedůvodnou v celém rozsahu zamítnul, výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na § 142 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), a jejich náhradu přiznal v řízení úspěšnému žalovanému.

7. Rozsudek v celém jeho rozsahu napadl odvoláním žalobce. Zdůraznil, že nikdy netvrdil, že by slovní spojení „specializovaný prodej & servis“ bylo svým významem totožné či zaměnitelné se slovním spojením „autorizovaný prodej & servis“. Žalobce nicméně nesouhlasí s tím, že by slovní spojení „specializovaný prodej & servis“ bylo pro všechny pochopitelné v tom smyslu, že by vylučovalo mylný dojem o obchodním spojení žalovaného se žalobcem, když specializovaný prodej a servis může poskytovat jak autorizovaný, tak i neautorizovaný subjekt. Použití tohoto slovního spojení tak 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 na sporné reklamní věži žalovaného vyhotoveno ve velikosti mnohonásobně menší, než je velikost zcela dominantního označení „BMW“. V tomto ohledu je žalobce přesvědčen, že k vyvolání mylného dojmu o obchodním spojení mezi žalobcem a žalovaným není nutné, aby žalovaný nepravdivě vystupoval jako autorizovaný subjekt žalobce a uváděl, že jeho služby jsou autorizované žalobcem (v takovém případě by dle žalobce šlo o klamavou reklamu a klamavé označení služeb), nýbrž postačuje, aby užíval označení „BMW“ za okolností či takovým způsobem, který nebezpečí tohoto mylného dojmu nevylučuje.
8. Podle žalobce na tom nic nemění ani okolí sporné reklamní věže žalovaného, respektive jeho provozovny. Pokud jde o billboard společnosti ACR auto a.s., žalobce předně nesouhlasí s hodnocením soudu prvního stupně, že by tento billboard byl cestou k provozovně žalovaného nepřehlédnutelný, když z videonahrávky zachycující příjezd do provozovny žalovaného je zřejmé, že tento billboard je při jeho nejbližším míjení řidičem převážnou dobu zakryt stromy a pro projíždějící osoby není snadno čitelný. Z fotografií předložených žalobcem navíc vyplývá, že tento billboard uvádí pouze (vedle fotografie vozidla a ochranných známek žalobce, jejichž velikost, na rozdíl od velikosti označení „BMW“ na sporné reklamní věži žalovaného, nijak výrazně nepřekračuje velikost ostatního textu) obchodní firmu a adresu společnosti ACR auto a.s.

Spotřebitelé tak tímto billboardem nejsou nikterak informováni o tom, zda je společnost ACR auto a.s. subjektem autorizovaným žalobcem, či nikoliv. Podle žalobce přitom neexistuje rozumný důvod domnívat se, že by spotřebitelé na základě tohoto billboardu dospěli k tomu, že společnost ACR auto a.s. je obchodně spojena se žalobcem, či že by dokonce tuto informaci obecně znali. Žádný takový důvod není ani uveden v napadeném rozsudku. Navíc, i kdyby takovou informaci tento billboard uváděl, je žalobce přesvědčen, že by nemělo žádný vliv na vnímání sporné reklamní věže žalovaného s dominantním označením „BMW“ ze strany spotřebitelů. Skutečnost, že určitý subjekt je ke své obchodní činnosti autorizován vlastníkem ochranné známky, neznamená, že stejným způsobem nemohou být autorizovány jiné subjekty.

9. Stran reklamních věží, které obsahují označení jiných výrobců automobilů a které jsou umístěné před provozovnou žalovaného, je žalobce toho názoru, že existence těchto reklamních věží nikterak nepřispívá k tomu, aby vyloučila mylný dojem o obchodním spojení žalobce se žalovaným, nýbrž že k tomuto mylnému dojmu naopak přispívá. Mezi žalobcem a žalovaným je nesporné, že žalovaný je ke své podnikatelské činnosti autorizován výrobcí automobilů, jejichž označení jsou umístěná na zmiňovaných reklamních věžích. Žalovaný tak užívá označení „BMW“ stejným způsobem, jako užívá označení zbývajících dotčených výrobců automobilů, mezi nimiž a žalovaným ovšem obchodní spojení existuje. Podle žalobce v tomto ohledu soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil, když považuje umístění reklamních věží s označeními jiných výrobců automobilů před provozovnou žalovaného za okolnost, která vylučuje, že spotřebitelé mohou při setkání se spornou reklamní věží žalovaného s dominantním označením „BMW“ nabýt mylného dojmu o obchodním spojení mezi žalobcem a žalovaným.
10. Soud prvního stupně dále napadený rozsudek opřel o to, že žalovaný ve vztahu k vozidlům značky Jaguar a Land Rover v rámci prezentace před svou provozovnou užil označení „autorizovaný“. V tomto ohledu žalobce předně uvádí, že označení „autorizovaný“ bylo dle fotografií předložených žalovaným užito na billboardové věži, jejíž obsah se dle ostatních důkazů očividně pravidelně obměňuje. Na videozáznamu předloženým žalobcem je zřejmé, že tato billboardová věž obsahovala v době pořízení tohoto záznamu odlišný plakát, který zmiňoval jiného výrobce automobilů a který neobsahoval označení „autorizovaný“. Ze snímku webových stránek www.google.com, který žalobce předložil jako přílohu č. 20 žaloby, zase vyplývá, že v době pořízení tohoto snímku obsahovala tato billboardová věž plakát s vozidlem vyráběným žalobcem a s označením „BMW“. Podle žalobce tak tento billboard je pro posouzení předmětné věci irrelevantní. Navíc skutečnost, že žalovaný užíval na předmětné billboardové věži ve vztahu ke značkám Jaguar a Land Rover označení „autorizovaný“, nikterak nevylučuje, že spotřebitelé nabydou mylného dojmu, že stejný vztah existuje také mezi žalobcem a žalovaným. Sdělení informace, že žalovaný je autorizovaným partnerem značek Jaguar a Land Rover, nenese žádnou informaci ve vztahu k tomu, zda je žalovaný též v obchodním spojení se žalobcem či nikoliv. To platí obzvlášť tehdy, když reklamní věže, které se vztahují k jiným výrobcům a které jsou umístěné před provozovnou žalovaného, neobsahují informaci o tom, zda tito výrobci žalovaného ke své obchodní činnosti autorizovali, či nikoliv. Soud prvního stupně navíc nikterak nevzal v potaz, že spotřebitelé k provozovně žalovaného přijíždějí také z druhé strany (jak přitom vyplývá z fotografií předložených žalobcem a v takové situaci spotřebitel uvidí jako první spornou reklamní věž žalovaného s dominantním označením „BMW“, aniž by předtím mohl spatřit billboard společnosti ACR auto a.s. či reklamní věže vztahující se k jiným výrobcům automobilů.
11. Žalobce dále nesouhlasí s posouzením soudu prvního stupně, že doplňkový text „specializovaný prodej & servis“ umístěný na sporné reklamní věži žalovaného, je dostatečně čitelný a srozumitelný. Navíc tento text v několikanásobně menší velikosti písma než označení „BMW“ nebude většinou spotřebitel vnímat, a to zejména v momentě, kdy bude okolo sporné reklamní věže žalovaného projíždět motorovým vozidlem. Nelze pak rozumně předpokládat, že by spotřebitel po příjezdu k provozovně žalovaného opětovně detailně četl spornou reklamní věž žalovaného. Bez ohledu na to by již ovšem stejně došlo k prvotnímu vyvolání mylného dojmu o obchodním spojení mezi

žalobcem a žalovaným, přičemž spotřebitel by se o neexistenci obchodního spojení mezi žalobcem a žalovaným mohl dozvědět až u provozovny žalovaného či po její návštěvě (pokud vůbec). Dle žalobce přitom není pochyb, že i takoví spotřebitelé se následně s nabídkou žalovaného seznámí, popřípadě jeho zboží a služby zvolí. Žalobce je přesvědčen, že už toto minimálně prvotní vyvolání mylného dojmu o obchodním spojení žalobce se žalovaným je ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve věci C 63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) a BMW Nederland v. Ronald Karel Deenik postačující k tomu, aby se na uvedené jednání neaplikovalo omezení účinků ochranné známky. Podle žalobce jsou přitom průměrným spotřebitelem zejména osoby nebo instituce, které při své činnosti využívají motorová vozidla a skupina dotčených spotřebitelů tedy bude obzvláště široká a také různorodá co do oblasti působnosti a rozvrstvení do příjmových a zájmových skupin. Úroveň pozornosti, kterou lze při výběru služeb z oblasti údržby a oprav automobilů očekávat, se bude pohybovat od nízké po střední až do vyšší podle závažnosti a finanční náročnosti konkrétního požadovaného výkonu. Průměrný spotřebitel vzhledem ke svým zkušenostem s označením zboží a služeb žalobce BMW tak bude předpokládat, že sporná reklamní věž žalovaného se zcela dominantním označením „BMW“ je užívána žalobcem nebo subjektem se žalobcem obchodně spojeným.

12. Žalobce zároveň odmítá závěr soudu, že petit žaloby předmětnou disproporcí ve velikosti písmen neřeší. Odstraňovacím nárokem žalobce požaduje odstranění současné podoby nápisu „specializovaný prodej & servis“ BMW, tedy podoby s výraznou disproporcí mezi označením „BMW“ a doplňkovým slovním spojením. Směrem do budoucna pak tuto disproporcí řeší navrhovaný výrok II., dle kterého žalobce navrhuje, aby byl žalovaný povinen užívat označení „BMW“ s údajem uvedeným v tomto výroku, a to ve velikosti písma shodné s velikostí označení „BMW“. Pokud by tedy soud prvního stupně žalobě vyhověl, uvedená disproporce by byla vyřešena tím, že žalovaný by měl povinnost užívat označení „BMW“ na sporné reklamní věži žalovaného ve stejné velikosti jako ostatní text.
13. Dále žalobce uvedl, že chápe nezbytnost žalovaného jako nezávislého podnikatelského subjektu užívat označení „BMW“ v rámci popisu zamýšleného účelu jím poskytovaných služeb a toto jeho právo respektuje (žalobce se ostatně nedomáhá toho, aby žalovanému bylo kompletně zakázáno užívat označení „BMW“ bez dalšího), toto právo však podle žalobce není bezbřehé a je možné mu poskytovat ochranu pouze tehdy, pokud je vykonáváno korektně, poctivě a v objektivně nezbytném rozsahu. Je přesvědčen, že tak tomu v předmětné věci není, když doplňkový text „specializovaný prodej & servis“ nenese žádnou informaci o existenci či neexistenci obchodního spojení mezi žalobcem a žalovaným, nadto zde neexistuje žádný rozumný důvod k tomu, aby žalovaný užíval označení „BMW“ na své reklamní věži v takto dominantní velikosti. Podle žalobce se nelze spokojit pouze s tím, že je obvyklé před provozovnou informovat o v ní poskytovaných službách, nýbrž je potřeba zkoumat způsob informování (a způsob užívání ochranné známky třetí osoby v rámci tohoto informování), a to optikou omezení uplatňovaných v souladu s příslušnou soudní praxí. Navrhl proto, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil a žalobě vyhověl, nebo aby ho zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
14. Žalovaný ve vyjádření k odvolání uvedl, že soud prvního stupně po provedeném dokazování rozhodl správně a v souladu s provedenými důkazy a zjištěnými skutečnostmi, když dospěl k tomu, že užívání označení „BMW“ na reklamní věži žalované spadá pod omezení účinků ochranné známky dle § 10 odst. 1 písm. c) ZOZ a čl. 14 odst. 1 písm. c) Nařízení. Žalovaný pouze označuje své zboží, které prodává, s vyloučením zaměnitelnosti s vlastníkem ochranné známky, potažmo jím autorizovaným subjektem. Jak přitom správně uvádí soud prvního stupně, pokud žalovaný prodává a opravuje vozidla značky BMW jako nezávislý podnikatelský subjekt, pak je nezbytné, aby zákaznickou veřejnost o svých službách informoval, přičemž se nemůže vyhnout označení BMW. Žalovaný trvá na svém tvrzení, že sporná reklamní věž není způsobilá u průměrně informovaného zákazníka vyvolat dojem o obchodním spojení žalovaného se žalobcem. Ze čtyřproudové silnice, která vede vedle prodejny žalovaného, je postaveno několik reklamních věží různých značek

(Jaguar, Triumph, Ssangyong), včetně vzhledově zcela od autorizovaných subjektů odlišné reklamní věže s označením „BMW“, která je navíc jediná (na rozdíl od ostatních reklamních věží jiných značek) doplněna o slovní spojení „SPECIALIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS“. Na první pohled je tak každému průměrnému spotřebiteli zcela zřejmé, že se nejedná o autorizovaný subjekt BMW. Z jednoho směru silnice při příjezdu k prodejně žalovaného je nejprve dostatečně viditelný billboard autorizovaného subjektu ACR auto a.s., který není možné přehlédnout a následně je vidět hned několik reklamních věží vztahujících se k „multibrandové“ prodejně žalovaného, přičemž sporný reklamní totem je úplně poslední. Tvzení žalobce, že billboard společnosti ACR auto a.s. je převážnou dobu projíždějícím zakryt stromy a pro projíždějící osoby není snadno čitelný, se jeví jako nelogické, když takovouto reklamu by si patrně žádný subjekt nehradil. Z druhého směru pak vidí zákazník celkový vzhled „multibrandové“ prodejny žalovaného a její okolí (reklamní věže různých značek), a pokud by zákazník vyhledával pouze služby autorizovaného subjektu, vůbec se do odbočovacího pruhu k prodejně žalovaného nezařadí. Žalovaný tak trvá na tom, že skutečnost, že není autorizovaným subjektem, je průměrnému spotřebiteli známa již pohledem na prodejnu a její okolí, a to při příjezdu z obou směrů.

15. Podle žalovaného nebude skupina dotčených spotřebitelů nebude zdaleka tak široká, jak se snaží tvrdit žalobce v odvolání. Naopak vozidla značky BMW jsou obecně spotřebiteli vnímána jako vozidla vyšší kategorie, pro lidi s vyšším příjmem a nejedná se o vozidla dostupná pro všechny spotřebitele využívající motorová vozidla s rozvrstvením do několika příjmových skupin. Právě spotřebitel, naplňující definici průměrného spotřebitele z pohledu Soudního dvora EU, zcela jistě rozezná rozdíl mezi prodejnou a vzhledem reklamní věže autorizovaného prodejce a „multibrandovou“ prodejnou a vzhledem reklamní věže žalovaného a nedojde na jeho straně k jakékoli záměně. Nadto podle žalovaného dotčený spotřebitel vozidel BMW se nerozhodne ke koupi poměrně nákladného zboží při projíždění po čtyřproudové silnici kolem salonu na základě upoutávky reklamní věže, ale nejprve si vyhledá nabídku na webových stránkách. Žalovaný se nikde neprezentuje jako autorizovaný subjekt, a naopak na reklamní věži uvádí, že je specializovaný prodejce. Slovní spojení „SPECIALIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS“, jak ostatně konstatoval i soud prvního stupně, je dostatečně čitelné a srozumitelné z projíždějícího vozidla na čtyřproudové silnici. Stejně tak se žalovaný ztotožňuje s tvrzením soudu, že slovní spojení „SPECIALIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS“ není svým významem totožné, resp. pro průměrně informovaného zákazníka zaměnitelné se slovním spojením „AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS“. Ohledně nemožnosti záměny významu „autorizovaný“ a „specializovaný“ svědčí i důsledný jazykový výklad těchto výrazů.
16. Žalovaný se dále plně ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že v petitu žaloby není nijak řešena žalobcem namítaná disproporce ve velikosti písmen. Navíc argumentace žalobce vyznívá absurdně, pokud i přes to, že (jak sám uvádí v odvolání) chápe nezbytnost žalovaného užívat označení „BMW“ v rámci popisu zamýšleného účelu jím poskytovaných služeb a toto jeho právo respektuje, se formulací žalobního petitu domáhá toho, aby i označení „BMW“ bylo z reklamní věže odstraněno. V kontextu celé žaloby není podle žalovaného zřejmé, zda se žalobce domáhá změny „disproporce“ ve velikosti písmen při zachování současného označení, nebo zda se domáhá toho, aby se žalovaný zdržel jak samostatného označení „BMW“, tak označení „specializovaný prodej & servis“. Žalovaný je přesvědčen, že soud prvního stupně správně danou věc posoudil tak, že předmětné užívání označení „BMW“ na sporné reklamní věži žalované spadá pod omezení účinků ochranné známky dle § 10 odst. 1 písm. c) ZOZ a čl. 14 odst. 1 písm. c) Nařízení a že se žalovaný svým jednáním nedopouští nekalé soutěže. Navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek potvrdil.
17. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. o. s. ř. rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.
18. Předmětem přezkumu odvolacího soudu bylo rozhodnutí soudu prvního stupně o nárocích na uložení povinnosti žalovanému odstranit z reklamní věže před jeho provozovnou označení



, 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“ a poskytnout žalobci zadostiučinění v morální podobě (uveřejněním omluvy v tisku). Tyto nároky uplatnil žalobce z titulu ochrany práv majitele ochranné známky, přičemž v porušení průmyslových práv spatřoval rovněž projev zakázané nekalé soutěže. Již zde lze uvést, že soud prvního stupně měl k dispozici dostatek skutkových zjištění, skutkový stav zjištěný z provedeného dokazování a nesporných tvrzení účastníků správně soud posoudil podle § 10 odst. 1, písm. c), § 11 ZOZ, čl. 14 odst. 1 písm. c), čl. 15 Nařízení a § 2976 odst. 1 o. z., a pokud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, neboť se na daný případ vztahuje omezení účinků ochranné známky, když žalovaný užívá pro žalobce chráněné označení v souladu se zásadami poctivého obchodního styku či zvyklostmi v daném odvětví, pak s tímto závěrem se i odvolací soud ztotožňuje.

19. Soud prvního stupně při posouzení věci správně vyšel z předpokladu, 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. Správně se proto zaměřil na posouzení otázky, zda prezentace žalovaného (jeho služeb) s použitím pro žalobce chráněného označení „BMW“ je korektní, tedy zda nevyvolává (mylný) dojem o jiném vztahu žalovaného s majitelem ochranné známky. S ohledem na zjištěné okolnosti týkající se příjezdu potencionálního 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), přičemž při příjezdu potenciální zákazník mívá nepřehlédnutelný billboard autorizovaného servisu BMW, soud prvního stupně dovodil, že nelze důvodně předpokládat, že sporný reklamní pylon bude vyvolávat u průměrně informovaného zákazníka mylný dojem o autorizovaném smluvním propojení žalovaného se žalobcem. Soud přitom vzal v úvahu i skutečnost, že byt' označení „specializovaný prodej a servis“ na sporném reklamním pylonu žalovaného je provedeno menším písmem než označení „BMW“, je pro příjíždějícího zákazníka dostatečně čitelné a srozumitelné. Doplňující informace o specializovaném prodeji a servisu pak podle soudu vystihuje podstatu služeb žalovaného, aniž by navozovala mylnou asociaci o propojení se žalobcem.
20. Jak v obdobné věci dovodil zdejší soud v rozsudku ze dne 16. 2. 2011, č. j. 3 Cmo 313/2010-318, je pro takový případ nutné, aby vedle označení samotného podnikatele byl uveden zkráceně i druh v provozovně nabízených služeb, tedy aby bylo vyloučeno pro jednoznačnost dojmu veřejnosti jen samostatné užití značky. Nejvyšší soud pak při přezkumu citovaného rozsudku Vrchního soudu v Praze dovodil v rozsudku ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2912/2011, že je nepochybné, že pro informování zákazníka o prodeji automobilů příslušné značky je nutné používat takové označení, pod jakým jsou tyto automobily uváděny na trh. Je-li takové označení chráněno jako ochranná známka, je užití takové ochranné známky nezbytné k informování zákazníka. Užívání ochranné známky v různých variantách v/a na prodejně je běžnou praxí i u neautorizovaných prodejen (nejen) automobilů. Pokud takové užívání splňuje další podmínky § 10 odst. 1 písm. c) ZOZ (zejména soulad s obchodními zvyklosti, dobrými mravy a pravidly soutěže - takový nesoulad by mohl nastat například v případě, kdy by užívání ochranné známky mohlo vyvolat klamný dojem o napojení na majitele ochranné známky), jde o užívání oprávněné.
21. Tyto podmínky podle názoru odvolacího soudu byly v projednávané věci splněny, když provozovna, před níž se sporný reklamní pylon žalovaného nachází, obsahuje obchodní firmu podnikatele a označení „BMW“ na reklamním pylonu je doplněno slovním spojením

„specializovaný prodej a servis“. Skutečnost, že tento doplňující text není ve stejné velikosti jako označení „BMW“, není ani podle odvolacího soudu podstatná, když rozhodné je, že tento text je čitelný a užití ochranné známky žalobce na reklamním pylonu žalovaného tak nevyvolává u průměrného spotřebitele mylný dojem o vztahu mezi žalovaným a majitelem práva. Pokud tedy soud prvního stupně žalobu zamítl, pak podle odvolacího soudu nepochybil. Odvolací soud proto napadený rozsudek podle § 219 o. s. ř. potvrdil včetně správného souvisejícího výroku o nákladech řízení.

22. O nákladech odvolacího rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. a v odvolacím řízení úspěšnému žalovanému přiznal právo na náhradu účelně vynaložených nákladů ve výši 12 254,34 Kč, sestávající z odměny za 2 úkony právní služby (vyjádření k odvolání a účast na jednání odvolacího soudu) po 3 100 Kč podle § 9 odst. 4 písm. a) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, 2 režijních náhrad po 300 Kč podle § 13 advokátního tarifu, náhrady za ztrátu času ve výši 800 Kč a náhrady cestovních výdajů ve výši 2 527,55 Kč, vše se zvýšením o 21% DPH. Platební místo náhrady nákladů řízení je určeno podle § 149 o. s. ř.

Poučení:

Dovolání proti tomuto rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno, lze podat za podmínek § 237 o. s. ř. ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně. Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho splnění v exekučním řízení.

Praha 21. února 2024

Mgr. Jiří Čurda, v.r.
předseda senátu