Súd:	Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:	10CbPv/22/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu:	6112226302
Dátum vydania rozhodnutia:	06. 12. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Pavel Rohárik
ECLI:	ECLI:SK:OSBB:2018:6112226302.20

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Banská Bystrica, rozhodujúc sudcom JUDr. Pavlom Rohárikom, vo veci žalobcov - 1/ KINEX BEARINGS, a.s., 014 83 Bytča, 1. mája 71/36, IČO: 31 561 896, a 2/ HTC INVESTMENTS, a.s., 811 09 Bratislava, Dobrovičova 8, IČO: 31 342 141, zastúpených HMG Legal s.r.o., 811 03 Bratislava, Červeňova 14, IČO: 35 885 459, proti žalovaným - 1/ KINEXCZ Slovakia s.r.o., 010 03 Žilina, Pri Kysuci 99/77, IČO: 43 859 615, zastúpenému JUDr. Ľubomírom Messingerom, advokátom, 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 23, a 2/ SK-NIC, a.s., 841 04 Bratislava, Borská 6, IČO: 35 698 446, o ochranu práv z ochranných známok a náhradu škody vrátane nemajetkovej ujmy, takto

r o z h o d o l :

I. Žalovaný 1/ je povinný odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku zdržať sa používania ochranných známok žalobcu 2/ zapísaných do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom zápisu XXXXXX pre triedy tovarov a služieb 8, 9 a 16, číslom zápisu XXXXXX pre triedy tovarov a služieb 7, 8 a 9, číslom zápisu XXXXXX pre triedy tovarov a služieb 7, 8 a 12, a označení obsahujúcich slovný alebo grafický prvok „KINEX“ na tovaroch, ich obaloch, atestoch, a certifikátoch; faktúrach a dodacích listoch; v obchodnom styku, korešpondencii, reklame i na označeniach svojich prevádzkarní.

II. Žalovaný 1/ je povinný zmeniť svoje obchodné meno KINEXCZ Slovakia, s.r.o. tak, aby neobsahovalo prvok „KINEX“, ani jeho podstatnú časť, a podať návrh na zápis zmeny svojho obchodného mena v obchodnom registri najneskôr do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

III. Žalovaný 1/ je povinný najneskôr do 14 dní od právoplatnosti tohto rozsudku stiahnuť z trhu a fyzicky zničiť všetky produkty, obaly, atesty, certifikáty, obchodné listiny, reklamné materiály a iné hmotné substráty, ktoré obsahujú označenie s ochrannými známkami zapísanými do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom zápisu XXXXXX pre triedy tovarov a služieb 8, 9 a 16; číslom zápisu XXXXXX pre triedy tovarov a služieb 7, 8 a 9; číslom zápisu XXXXXX pre triedy tovarov a služieb 7, 8 a 12 alebo označenia obsahujúce slovný alebo grafický prvok „KINEX“. Miesto a čas fyzického zničenia vecí je povinný najmenej 5 dní vopred oznámiť žalobcovi 1/ doporučenou zásielkou a je povinný strpieť prítomnosť zástupcov žalobcu 1/ pri fyzickom zničení vecí.

IV. Žalovaný 1/ je povinný najneskôr do 14 dní od právoplatnosti tohto rozsudku poskytnúť doporučenou zásielkou žalobcom 1/ a 2/ písomné informácie o všetkých distribučných sieťach tovarov obsahujúcich označenie „KINEX“, samostatne alebo v spojení s dodatkom - uvedením mena, priezviska alebo obchodného mena, miesta trvalého pobytu, miesta podnikania alebo sídla všetkých spracovateľov, skladovateľov, distribútorov, predajcov, zamýšľaných predajcov a predchádzajúcich držiteľov; údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom a objednanom množstve a cene príslušných tovarov.

V. Žalovaný 1/ je povinný zaplatiť žalobcovi 1/ sumu
- 4,2 % z obratu žalovaného 1/ za obdobie od 26. októbra 2008 do 31. decembra 2008,
- 4,2 % z obratu žalovaného 1/ za rok 2009,
- 4,2 % z obratu žalovaného 1/ za rok 2010,

- 4,2 % z obratu žalovaného 1/ za rok 2011
a 4,2 % z obratu žalovaného 1/ za obdobie od 1. januára 2012 do 30. novembra 2012, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

VI. Žalovaný 1/ je povinný zaplatiť žalobcovi 1/ nemajetkovú ujmu v sume 10 000 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

VII. Žalovaný 1/ je povinný zdržať sa používania menného priestoru v internetových doménach www.kinexcz.sk <http://www.kinexcz.sk> a www.kinexczslovakia.sk <http://www.kinexczslovakia.sk> i v akejkoľvek inej internetovej doméne obsahujúcej označenie „kinex“.

VIII. Žalovaný 1/ je povinný previesť bezodplatne doménové mená „kinexcz.sk“ a „kinexczslovakia.sk“ i akékoľvek iné doménové meno obsahujúce označenie „kinex“, ktorého držiteľom je žalovaný 1/, na žalobcu 2/ v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

IX. Žalovaný 2/ je povinný vykonať zmenu registrácie držiteľa domény v registri doménových mien týkajúcej sa doménových mien „kinexcz.sk“ a „kinexczslovakia.sk“ i akéhokoľvek iného doménového mena obsahujúceho označenie „kinex“, ktorého držiteľom je žalovaný 1/ tak, že ako držiteľ doménového mena bude zapísaný žalobca 2/ v lehote14 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

X. Žalovaný 1/ je povinný v lehote 14 dní od právoplatnosti tohto rozsudku zabezpečiť na svoje náklady jednorazové uverejnenie záhlavia a výroku tohto rozsudku v denníkoch Hospodárske noviny, SME, Pravda a týždenník TREND.

XI. Vo zvyšku súd žalobu zamieta.

XII. Žalovaný 1/ je povinný nahradiť žalobcom 1/ a 2/ trovy konania v rozsahu 90 % v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia vyššieho súdneho úradníka o ich výške.

o d ô v o d n e n i e :

1. Žalobcovia žiadajú súd o ochranu svojich práv z ochranných známok, obchodného mena a proti nekalej súťaži, vrátane vydania bezdôvodného obohatenia a náhrady nemajetkovej ujmy. Uvádzajú, že pôvodný žalobca KINEX, a.s. (právny predchodca žalobcu 1/) vznikol ako obchodná spoločnosť v roku 1992 a nadviazal na storočnú tradíciu v oblasti vývoja a výroby meradiel a ložísk, pre ktoré sa používa označenie „KINEX“ chránené od roku 1954 ochrannou známkou. Najstaršia ochranná známka (č. XXXXXX) je zapísaná v registri národných ochranných známok ako kombinované označenie pre rysovacie prístroje, remeselnícke a meracie nástroje a potreby, oceľové meradlá, presné dielenské meradlá a pravítka, vodováhy, uholníky. Majiteľom radu ochranných známok „KINEX“, napr. ochrannej známky č. XXXXXX, Č.. XXXXXX, Č.. XXXXXX F. Č.. XXXXXX, ktoré chránia rôzne meracie nástroje a potreby je v súčasnosti žalobca 2/ a držiteľom nevýlučnej licencie k nim je žalobca 1/. Označenie „KINEX“ v zobrazenom prevedení sa vďaka dlhoročnej tradícii a používaniu stalo medzi spotrebiteľmi známym a patrí medzi ochranné známky s dobrým menom, zároveň je i časťou obchodného mena žalobcu 1/. V rokoch 1995 - 1999 žalobca 1/ predával svoje výrobky v Českej republike výlučne prostredníctvom spoločnosti KINEX CZ s.r.o. (v súčasnosti KMITEX s.r.o.). V nasledujúcich rokoch boli tieto výrobky predávané prostredníctvom siete rôznych distribútorov. V roku 2012 žalobca 1/ (ako vtedajší majiteľ ochranných známok „KINEX“) uzavrel výlučnú licenčnú zmluvu s českou spoločnosťou KIN MT Group s.r.o. Spolupráca KINEX, a.s. a materskej spoločnosti žalovaného 1/ (neskôr aj žalovaného 1/) pokračovala aj po roku 1999 a žalobcovia tvrdia, že práve počas nej získal žalovaný 1/ skúsenosti s predajom výrobkov „KINEX“ a po ukončení spolupráce postavil svoje podnikanie na parazitovaní na ich povesti a vyvolávaní klamlivej predstavy o svojej spojitosti s tradíciou výroby meradiel „KINEX“. Obchodné meno žalovaného 1/ obsahuje prvok „KINEX“, ktorému ani dodatok „CZ“, resp. „Slovakia“ nemôže zabezpečiť dostatočné odlíšenie. V tejto súvislosti žalobcovia poukazujú na rozhodnutie českého súdu, ktorý uložil materskej spoločnosti žalovaného 1/ zmeniť si obchodné meno tak, aby neobsahovalo prvok „KINEX“. V súvislosti s neoprávneným používaním ochranných známok „KINEX“ žalovaným 1/ žalobcovia uvádzajú, že zákazníci sú často uvádzaní do omylu ohľadne pôvodu tovarov a nevedia rozlíšiť originálne výrobky KINEX od výrobkov žalovaného 1/, ktoré tiež

nesú označenie „KINEX“. Preto žalobcovia žiadajú, aby sa žalovaný 1/ zdržal používania ochranných známok „KINEX“, odstránil protiprávny stav, nahradil im škodu (spočívajúcu v ušlom zisku - licenčnom poplatku za používanie ochranných známok „KINEX“) a nemajetkovú ujmu. S poukazom na dobré meno ochranných známok „KINEX“ žalobcovia žiadajú dvojnásobok licenčného poplatku dohodnutého s licenčným nadobúdateľom KIN MT Group s.r.o. v zmluve z roku 2012, t. j. 6% z obratu žalovaného 1/ za obdobie štyroch rokov pred podaním žaloby (t. j. od 26. októbra 2008) až do súčasnosti s úrokom z omeškania. Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy odôvodňujú zavádzaním spotrebiteľov klamlivým označovaním tovaru žalovaným 1/ označením „KINEX“, ktoré viedlo k zníženiu (rozdrobeniu) rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok KINEX, znehodnoteniu dobrého mena a povesti týchto ochranných známok predajom menej kvalitných výrobkov a zníženiu hodnoty ochranných známok (vrátane hodnoty obchodného mena). Nemajetkovú ujmu žalobcovia vyčíslili na sumu 100 000 eur, z ktorej žiadajú úrok z omeškania od 11.decembra 2012 do zaplatenia. Napokon žalobcovia žiadajú i zverejnenie záhlavia a výroku rozsudku žalovaným 1/ v denníkoch Hospodárske noviny, SME, Pravda a v týždenníku TREND. Tvrdia, že sa od začiatku sporu bránili nekalosúťažnému konaniu žalovaného 1/ najmä prostredníctvom patentového zástupcu (patentovej a známkovej kancelárie Rott, Růžička & Guttman). Predložili výzvu adresovanú spoločnosti KINEX CZ s.r.o. dňa 25. júna 2008 a výzvu zo dňa 26. januára 2012 na zdržanie sa neoprávneného používania označenia „KINEX“. Konštatovali, že k vyriešeniu sporu nepomohli ani rokovania o možnej licencii vo februári 2012 (príloha č. 92-94 na č.l. 378 spisu), ktoré neskončili dohodou o uzavretí licenčnej zmluvy, ani dohodou o finančnom urovnaní za predchádzajúce používanie ochranných známok. Na námietku žalovaného 1/, že aj po skončení spolupráce v roku 2007 KINEX, a.s. vykonával pre žalovaného 1/ služby (černenie, zinkovanie) uviedli, že to neznamená, že mu poskytovali hotové výrobky, navyše i táto spolupráca skončila v rokoch 2012 - 2014. Pasívnu vecnú legitimáciu žalovaného 2/ žalobcovia odôvodnili tým, že je výhradným správcom domény najvyššej úrovne .sk a v zmysle Pravidiel poskytovania menného priestoru v doméne SK môže na základe súdneho rozhodnutia zrušiť domény žalovaného 1/ zasahujúce do práv z ochranných známok žalobcov.

2. Podaním doručeným súdu dňa 30. decembra 2016 oznámili žalobcovia zánik spoločnosti KINEX, a.s. bez likvidácie k 1. júnu 2016 zlúčením so spoločnosťou KINEX BEARINGS, a.s. (žalobca 1/). Poukázali na stav konaní iniciovaných Českej republike - správneho konania Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, v ktorom bola ochranná známka materskej spoločnosti žalovaného 1/ č. 291148 „K“ vyhlásená za neplatnú a rozhodnutia v súdnom konaní, v ktorom si spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. uplatnila voči materskej spoločnosti žalovaného 1/ v podstate rovnaké nároky ako v tomto súdnom konaní.

3. Žalovaný 1/ v zásade žiada žalobu zamietnuť. Tvrdí, že sa voči žalobcom nedopúšťa žiadneho nekalosúťažného konania. Používanie označenia „KINEX“ na ním predávanom tovare súviselo s dopredajom skladových zásob nesúcich toto označenie riadne nadobudnutých od právneho predchodcu žalobcu 1/, spoločnosti KINEX, a.s. po ukončení jej výroby v roku 2007. Spoločnosť KINEX, a.s. dopredaj nenamietala a nežiadala žalovaného 1/ zdržať sa svojho konania. Aj po roku 2007 vykonávala pre žalovaného 1/ (resp. jeho materskú spoločnosť) subdodávateľsky černenie lesníckych meradiel a mala tak prehľad o jeho výrobe. Problémy začali po roku 2012, keď KINEX, a.s. uzavrela výlučnú licenčnú zmluvu so spoločnosťou KIN MT Group s.r.o. Žalovaný 1/ argumentuje, že do začatia tohto súdneho konania používal označenie „KINEX“ s vedomím a súhlasom vtedajšieho majiteľa ochranných známok (KINEX, a.s.), od vydania predbežného opatrenia v tejto veci ho už nepoužíva (používal svoju ochrannú známku č. XXXXXX). Konštatuje, že rešpektuje práva žalobcov k ochranným známkam „KINEX“ a nenamieta proti zdržovacím nárokom žaloby, nesúhlasí však s uplatneným nárokom na náhradu škody a nemajetkovej ujmy, na priznanie ktorých nie sú podľa jeho názoru splnené podmienky.

4. Uznesením č. k. 10CbPv/22/2012 - 96 zo dňa 21. novembra 2012 nariadil súd predbežné opatrenie, ktorým žalovanému 1/ uložil povinnosť zdržať sa používania ochranných známok „KINEX“ a im podobných označení na tovaroch, obaloch, v obchodnom styku etc., zdržať sa používania označenia „spoločnosť KINEX“, „sortiment KINEX“, „výrobky firmy KINEX“ alebo „made by KINEX“ a domény druhej úrovne kinexcz.sk. Na odvolanie žalovaného 1/ odvolací súd toto uznesenie uznesením č. k. 43Cob/37/2013 - 137 zo dňa 28. februára 2013 potvrdil.

5. Súd vykonal dokazovanie vo veci vypočutím právnych zástupcov strán a oboznámením sa s ich písomnými vyjadreniami, výsluchom svedkov a štatutárnych zástupcov strán, oboznámením sa s listinnými dôkazmi, pričom zistil pre rozhodnutie významné nasledovné:

6. Žalobca 1/ je právnym nástupcom spoločnosti KINEX, a.s., ktorá po privatizácii štátneho podniku KINEX so sídlom v Bytči v roku 1992 pokračovala v tradičnej výrobe (od roku 1906) meracích zariadení a prístrojov s označením „KINEX“, ktoré bolo v roku 1955 zapísané ako ochranná známka č. XXXXXX

„KINEX“ pre rysovacie prístroje, remeselnícke a meracie nástroje a potreby, oceľové meradlá, presné dielenské meradlá a pravítka, vodováhy a uholníky. KINEX, a.s. ako majiteľ ochrannej známky č. XXXXXX udelil v roku 2012 výhradnú licenciu na jej používanie českej spoločnosti KIN MT Group s.r.o. za licenčný poplatok vo výške 3% z konsolidovaného obratu nadobúdateľa v príslušnom kalendárnom roku (príloha č. 15 na č.l. 75 spisu). V roku 2014 previedla spoločnosť KINEX, a.s. ochranné známky „KINEX“ žalobcovi 2/, ktorý udelil nevýlučnú licenciu na ich používanie žalobcovi 1/ (KINEX BEARINGS, a.s.), ktorý udelil sublicenciu spoločnosti KINEX MEASURING a.s. (č.l. 466 spisu).

7. Žalovaný 1/ bol založený v roku 2007 materskou spoločnosťou KINEX CZ s.r.o. s predmetom činnosti o. i. „výroba meracích pomôcok“. Pri svojej podnikateľskej činnosti používal doménu „kinexcz.sk“ (podľa výpisu z registra SK-NIC, a.s. WHOIS je aktuálne blokovaná) a doménu „kinexczslovakia.sk“, prostredníctvom ktorej sa prezentuje na internete.

8. Na základe vykonaného dokazovania súd konštatuje, že strany sporu sú súťažiteľmi v hospodárskej súťaži a podnikajú v oblasti predaja meracích zariadení, prístrojov a nástrojov. Pôsobia nielen na Slovensku, ale i v okolitých krajín, najmä Česku, kde sídli materská spoločnosť žalovaného 1/, ktorá tam v určitom období pôsobila ako výhradný distribútor produkcie spoločnosti KINEX, a.s. Okolnosti začatia používania označenia „KINEX“ žalovaným 1/ (resp. jeho materskou spoločnosťou) súvisia so spoluprácou materskej spoločnosti žalovaného 1/ a spoločnosti KINEX a.s. Táto spolupráca a predaj skladových zásob (hotových výrobkov) a prístrojov na výrobu v roku 2008 nie je medzi stranami sporná, sporný je objektívny čas dopredaja týchto zásob a žalobcami tvrdené pokračovanie v používaní označenia „KINEX“ žalovaným 1/. Je dôvod domnievať sa, že v dôsledku uvedenej spolupráce a dopredaja skladových zásob tolerovala spoločnosť KINEX a.s. určitú dobu predaj výrobkov označených „KINEX“ žalovaným 1/, resp. jeho materskou spoločnosťou. Bolo však preukázané, že svoje práva k ochranným známkam začala brániť v roku 2008, keď jej patentový zástupca prvýkrát vyzval materskú spoločnosť žalovaného 1/, aby prestala používať označenie „KINEX“ na tovaroch a službách, na čo predstavitelia materskej spoločnosti žalovaného 1/ sľúbili nápravu s predpokladaným ukončením predaja zásob do roku 2009. Začiatkom roku 2012 bola materská spoločnosť žalovaného 1/ znovu vyzvaná na odstránenie protiprávneho stavu. Strany v rámci dokazovania predkladali zoznamy odkúpených zásob, vrátane zmlúv o ich predaji. Strany sa nezhodli ohľadom objemu nadobudnutých skladových zásob, súdu sa však javí, že ich objem a rozsah nemohol pokryť ďalej v konaní preukazovaný predaj výrobkov „KINEX“ žalovaným 1/, lebo rozsah predaného tovaru bol užší ako žalovaným 1/ ponúkané portfólio výrobkov, pričom je nepravdepodobné, že by predaj týchto zásob trval od roku 2008 až do roku 2012. Ešte v apríli 2001 distribuoval žalovaný 1/ na trh katalóg širokej palety výrobkov označených „KINEX“ (príloha č. 24 na č. l. 75 spisu) a ešte dňa 28.augusta 2012 ponúkal takto označené výrobky na svojej internetovej stránke www.kinexcz.sk <http://www.kinexcz.sk> (príloha č.27 na č.l.75 spisu). Podľa dokladov o zozname zásob (predložené žalovaným 1/ na č. l. 280 spisu) išlo o niekoľko druhov tovaru - napr. držadlo, kolík, korková zátka, libela, pružina, vodováha, skrutka M, pričom v katalógu, resp. v e-shope bolo ponúkané oveľa širšie portfólio výrobkov. Žalobcovia doložili i doklady o tom, že v predaji žalovaného 1/sa objavili aj výrobky, ktoré neboli nikdy súčasťou výrobného programu spoločnosti KINEX a.s. - konkrétne napr. ceruzky (podpríloha č. 13 prílohy č. 28 na č.l. 75 spisu), drevené metre (podpríloha č. 23 a 24 prílohy č. 28 na č.l. 75 spisu) alebo typ digitálnej vodováhy s laserom (podpríloha č. 27 prílohy č.28 na č.l. 75 spisu).

9. Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že žalovaný 1/ po ukončení spolupráce so spoločnosťou KINEX a.s. využil skúsenosti s označením „KINEX“ a snažil sa vyvolať vlastnou podnikateľskou činnosťou dojem pokračujúceho obchodného prepojenia s touto značkou, resp. vyvolať dojem vlastnej dlhoročnej tradície vo výrobe meracích prístrojov, ktorou disponuje značka „KINEX“. Je pravda, že na začiatku spolupráce KINEX, a.s. a materskej spoločnosti žalovaného 1/, nenamietali majitelia ochranných známok „KINEX“ proti tomu, že obchodné meno ich partnera obsahovalo pre nich charakteristické označenie, čo bolo v roku 1995 s veľkou pravdepodobnosťou vnímané v dobrej viere ako prejav spolupráce. Tento „konkludentný“ súhlas so zápisom obchodného mena obsahujúceho prvok „KINEX“ (a neskôr i mena dcérskej spoločnosti KINEXCZ Slovakia s.r.o.) sa však nikdy nezmenil na súhlas s používaním ochranných známok „KINEX“, čo sa prejavilo v roku 2008, keď patentový zástupca KINEX, a.s. vyzval spoločnosť KINEX CZ s.r.o., aby prestala používať označenie „KINEX“, a vyvrcholilo podaním súdnej žaloby v tejto veci v roku 2012, keď žalovaný 1/ nerešpektoval skončenie spolupráce a stratu akéhokoľvek práva na používanie označenia „KINEX“. Používanie tohto označenia preukázali žalobcovia katalógom výrokov žalovaného 1/ (príloha 24 na č.l. 75 spisu - prílohová obálka) i vykonaním kontrolného nákupu, ktorý potvrdil, že žalovaný 1/ dňa 28. augusta 2012 používal označenie „KINEX“ na svojej internetovej stránke www.kinexcz.sk <http://www.kinexcz.sk> a e-shope, i na iných internetových stránkach, na označovanie ním predávaných výrobkov (spravidla meracích zariadení,

nástrojov a prístrojov). Označenie „KINEX“ niesla aj prevádzka materskej spoločnosti žalovaného 1/ a stánok/stánky na výstavách (veľtrhoch) v roku 2012. Všetky výrobky žalovaného 1/ mali byť vyrábané na Slovensku a predávané okrem Slovenska i v Česku, Poľsku, Rusku a Nemecku. Napokon, používanie označenia „KINEX“ do nariadenia neodkladného opatrenia žalovaný 1/ ani nepopiera. Sporným medzi stranami je obdobie po podaní žaloby, resp. nariadení neodkladného opatrenia, keď žalovaný 1/ tvrdí, že toto označenie pri svojej podnikateľskej činnosti nepoužíval a vylúčil z predaja ním označený tovar. Napriek tomuto tvrdeniu zotrvávajú žalobcovia na požiadavke zaplatenia náhrady za neoprávnené užívanie ochranných známok „KINEX“ i v období po nariadení neodkladného opatrenia do ukončenia používania označenia „KINEX“. Preto súd skúmal dôkazy predložené žalobcami na preukázanie používania označení „KINEX“ žalovaným 1/ po nariadení neodkladného opatrenia (nebral do úvahy používanie obchodného mena, lebo tak ako ho má žalovaný 1/ zapísané v obchodnom registri je povinný ho aj používať). Podľa názoru súdu sa však žalobcom nepodarilo dostatočne preukázať používanie označenia „KINEX“ žalovaným 1/ na tovaroch po nariadení neodkladného opatrenia, preto žalobu v časti návrhu na zaplatenie náhrady za používanie ochranných známok „KINEX“ po 30. novembri 2012 (kedy sa stalo vykonateľným nariadené predbežné opatrenie) zamietol. Na č. l. 173 spisu sa síce nachádza neskorší výtlačok z internetovej stránky žalovaného 1/, kde sa uvádza, že spoločnosť žalovaného 1/ sa už „po dlhú radu rokov zaoberá výrobou a predajom meracích nástrojov“, ale to nesvedčí o používaní prvku „KINEX“ na označovanie výrobkov žalovaného 1/. Nesvedčí o ňom ani výtlačok z uvedenej stránky (príloha č. 62 na č. l. 187 spisu), na ktorom je obchodné meno žalovaného 1/ - KINEXCZ Slovakia s. r. o. v spojení s ochrannou známkou č. XXXXXX „K“, ktorú mal v tom čase ešte zapísanú ako ochrannú známku (rozhodnutie o jej vyhlásení za neplatnú nadobudlo právoplatnosť až dňa 14. augusta 2017). Isté dôkazy o používaní prvku „KINEX“ sa nachádzajú na č. l. 213 - 232 spisu, tu ide o výtlačky z internetových stránok tretích osôb (zväčša internetových obchodov s náradím), kde v zozname výrobcov a predajcov meradiel figuruje aj žalovaný 1/. Na č.l. 220 spisu sú v spojení so žalovaným 1/ zobrazené ventilové mierky označené „KINEX“, z týchto listín však nemožno jednoznačne zistiť, ako boli produkty priraďované k výrobcovi, teda, či ide o zavinené porušenie povinnosti žalovaného 1/ (zdržať sa používania ochranných známok „KINEX“), alebo chyba tretej osoby - prevádzkovateľa internetového obchodu. Na č. l. 229 spisu (príloha č. 68) je výtlačok z internetovej stránky www.rmnaradie.sk <http://www.rmnaradie.sk> prezentujúci žalovaného 1/ ako spoločnosť s „firemným menom KINEX“, výtlačok však nie je datovaný, pričom z údaja „Copyright © 2010 --- RM náradie“ je zrejmé, že stránka bola vytvorená v roku 2010, a tak nemožno vylúčiť, že tieto údaje sa na ňu dostali pred nariadením predbežného opatrenia. Na č.l. 231 spisu (príloha č. 69) sa nachádza výtlačok stránky <http://priemysel-vyroba.surf.sk> zo dňa 3. februára 2014, kde je pod nadpisom „Obchod.kinex.cz - meracie nástroje“ uvedený popis „Meradlá a meracie nástroje Kinex sú určené pre strojársku výrobu...“, na č.l. 441 spisu je výtlačok stránky www.zoznam.sk <http://www.zoznam.sk> (príloha č. 103), kde je tiež pod obchodným menom žalovaného 1/ rovnaký popis. Z uvedených dokladov je zrejmé, že žalovaný 1/ sa prezentoval ako výrobca meradiel a meracích nástrojov „KINEX“. Uvedená inzercia sa nachádzala na internete aj po roku 2012, no nemožno určiť, kedy bola zverejnená. Na pojednávaní dňa 15. mája 2018 predložili žalobcovia výtlačky katalógov spoločnosti M&V s.r.o. (slovenskú i českú verziu).V katalógu z českej stránky sa nachádzajú aj výrobky označené „KINEX“. Žalobcovia konštatovali, že spoločnosť M&V s. r. o. distribuuje v Česku a na Slovensku meradlá, o. i. aj výrobky žalovaného 1/, z čoho usúdili, že žalovaný 1/ pokračuje v parazitovaní na povesti ochranných známok „KINEX“. Z katalógu však nevyplýva, že by táto spoločnosť distribuovala len výrobky žalovaného 1/, a preto súd nepovažuje ani tieto doklady za dôkazy preukazujúce pokračovanie používania označení „KINEX“ žalovaným 1/.

10. Žalobcovia preukázali, že žalovaný 1/ do roku 2012 používal označenie „KINEX“ bez súhlasu majiteľa ochrannej známky/známok „KINEX“, čím neoprávnene zasahoval do práv z týchto ochranných známok a vyvolával klamlivý dojem svojho prepojenia s týmto označením a tradíciou výrobkov „KINEX“. Používaním označenia „KINEX“ () žalovaný 1/ získal neoprávnenú výhodu na trhu s meracími prístrojmi, na ktorom predstavuje toto označenie dlhodobo budovanú značku kvality. Už samotný fakt, že ochranná známka č. XXXXXX je v registri ochranných známok (vedenom slovenským i českým úradom) zapísaná od roku 1955, svedčí o dobrom mene tohto označenia. Podporne o ňom svedčí znalecký posudok R.. N. Č. vypracovaný dňa 18. novembra 2013, podľa ktorého predstavuje podiel značky „KINEX“ na trhu meradiel v Česku a na Slovensku až 40%. Spôsob používania označenia „KINEX“ žalovaným 1/ v obchodnom mene, v doménových menách a na tovaroch treba nepochybne klasifikovať ako vyvolávanie dojmu prepojenia žalovaného 1/ a jeho výrobkov so značkou „KINEX“. Tu možno uviesť, že nie je rozhodujúce, kto aktuálne vlastní ochranné známky „KINEX“, lebo to nie je dôležitá informácia pre spotrebiteľa, pre spotrebiteľa je dôležité previazanie konkrétnych tovarov s označením (ochrannou známkou), podľa ktorého sa môže orientovať, a ktoré mu slúži ako garancia kvality tovarov. Preto nie je z

pohľadu tohto konania podstatné, či žalobca (v čase podania žaloby spoločnosť KINEX a.s.) sám vyrábal tovary označované ochrannými známkami „KINEX“ alebo nie, ak zabezpečil existenciu ochranných známok a ich výskyt na trhu (udelením licencie). V zmysle uvedeného dospel súd k záveru o dôvodnosti žaloby žalobcov, tak ako to bližšie odôvodňuje pri jednotlivých žalobných návrhoch.
11. Žalovaný 1/ argumentuje, že súčasní spolumajitelia KINEX MEASURING a.s., člena holdingu HTC INVESTMENT a.s. (V. Ř. F. W. Y.) boli v spornom období rokov 2008 - 2012 jeho konateľmi, čím mieni relativizovať (znížiť) svoju zodpovednosť za používanie označenia „KINEX“. Súd však konštatuje, že z pohľadu objektívneho porušovania práv z ochranných známok, táto skutočnosť konanie žalovaného 1/ neospravedlňuje a nemožno ju uznať ako dôvodnú obranu žalovaného voči nárokom žalobcov.
12. Zo súvisiacich súdnych konaní v Českej republike vyplýva i záver o nekalosúťažnom konaní materskej spoločnosti žalovaného 1/ v súvislosti s používaním ochranných známok „KINEX“. V konaní proti materskej spoločnosti žalovaného 1/ sp. zn. 41Cm 87/2012 Mestský súd v Prahe prvostupňovým rozsudkom zo dňa 19. februára 2014 (príloha č. 80 na č.l. 378 spisu) vyhovel žalobe spoločnosti KINEX, a.s. a uložil materskej spoločnosti žalovaného 1/ zdržať sa používania ochrannej známky č. XXXXXX „.KINEX“ a označení „KINEX CZ“ a „K“, zmeniť svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo prvok „KINEX“, stiahnuť z trhu a zničiť meracie a rysovacie prístroje a nástroje označené spornými označeniami, zrušiť registráciu doménových mien „kinex.cz“ a „kinexcz.cz“. Žalovanej uložil i povinnosť nahradiť žalobcovi škodu s úrokom z omeškania odo dňa právoplatnosti rozsudku do zaplatenia, a nemajetkovú ujmu v sume 50 000 eur. Výšku škody súd odvodil od výšky obratu žalovanej, z ktorého žalobcovi priznal paušálnu náhradu vo výške 4,2% z obratu (dvojnásobok obvyklej výšky licenčného poplatku podľa českej právnej úpravy). Obvyklú výšku licenčného poplatku za používanie ochrannej známky č. XXXXXX „KINEX“ v rokoch 2009 - 2011 stanovil znalec R.. N. Č. na 2,1% ročného objemu tržieb. Žalobca 1/ inicioval v Českej republike i ďalšie súdne konanie, v ktorom si osobitne uplatnil nárok na náhradu nemajetkovej ujmy za porušenie práv k obchodnému menu a nároky z titulu nekalej súťaže. V tomto konaní rozhodoval i Najvyšší súd Českej republiky, ktorý v rozsudku č. k. 23 Cdo 1175/2018 - 318 zo dňa 9. júla 2018 rovnako uznal nároky žalobcu ako dôvodné. V konaní o vyhlásenie českej ochrannej známky č. XXXXXX „K“ za neplatnú (tú mal žalovaný 1/ prihlásenú i na Slovensku) bolo konštatované, že majiteľ napadnutej ochrannej známky vedel v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky o existencii staršej ochrannej známky „KINEX“, ktorá obsahuje zhodne znázornené a zároveň najvýznamnejšie písmeno „K“, prihlasovateľ si zvolil označenie pripomínajúce staršiu ochrannú známku, čím ťažil z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Aj Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyhlásil slovenskú ochrannú známku č. XXXXXX „K“ za neplatnú, pričom konštatoval nečestné konanie a zlý úmysel (resp. konanie, ktoré by majiteľovi ochranných známok „KINEX“ mohlo spôsobiť ujmu) prihlasovateľa a majiteľa tejto ochrannej známky (žalovaného 1/).
13. Podľa § 54a ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „ZOZ“) v znení neskorších predpisov, práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.
Podľa § 8 ods. 2, 4 a 5 ZOZ v znení účinnom v čase podania žaloby, ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie a) zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, b) ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením, c) zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté. Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať náhrady škody, ktorá mu vznikla v dôsledku konania uskutočneného po zverejnení prihlášky a ktoré by po zápise ochrannej známky mohlo byť považované za neoprávnený zásah do práv z ochrannej známky.

Podľa § 442a Občianskeho zákonníka pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo zverejnenie rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva, nezdalo postačujúce. Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do tohto práva; to sa primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom prevodu.
Podľa § 47 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 Obchodného zákonníka, vyvolanie nebezpečenstva zámeny je: a) použitie obchodného mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa už právom iný súťažiteľ, b) použitie osobitných označení podniku alebo osobitných označení alebo úpravy výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré v zákazníckych kruhoch platia pre určitý podnik alebo závod za príznačné (napr. aj označenie obalov, tlačív, katalógov, reklamných prostriedkov), pokiaľ tieto konania sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny okrem prípadov podľa odseku 1 je aj konanie podnikateľa, ktoré spočíva v takej voľbe jeho obchodného mena alebo používania takého označenia podniku, ktoré je objektívne spôsobilé vyvolať u adresátov jeho obchodnej dokumentácie nebezpečenstvo zámeny podnikateľa s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.
Podľa § 53 Obchodného zákonníka, osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.
14. Žalobcami uplatnené zdržovacie nároky (zdržanie používania označenia „KINEX“) a žiadosť o zmenu obchodného mena, žalovaný 1/ nespochybňoval a nenamietal proti nim (č. l. 542 spisu). Súd uložil žalovanému 1/ povinnosť zdržať sa používania ochranných známok žalobcu 2/ na označovanie tovarov zapísaných pre tieto ochranné známky i označení obsahujúcich slovný alebo grafický prvok „KINEX“. S ohľadom na požiadavku určitosti a vykonateľnosti rozhodnutia neuložil súd žalovanému 1/ povinnosť zdržať sa aj používania označení „im podobných alebo s nimi zameniteľných“ pre neurčitosť pojmov. Vzhľadom na zákaz používania prvku „KINEX“ je dôvodnou aj požiadavka, aby žalovaný 1/ zmenil svoje obchodné meno. Dodatok „CZ“, alebo „Slovakia“ nezabezpečujú obchodnému menu dostatočné odlíšenie na trhu a prvok „KINEX“ je v jeho obchodnom mene jediným rozlišujúcim prvkom, hoci súčasne prvkom vytvárajúci dojem prepojenia so žalobcami, resp. výrobou pod označením „KINEX“. Dodatky „SK“, „CZ“, prípadne „Slovakia“ sa často vyskytujú v obchodných menách spravidla za účelom odlíšenia materskej a dcérskej spoločnosti pôsobiacich na Slovensku a v Česku, územie ktorých viaže dlhoročná tradícia spoločného trhu (čo je napokon aj prípad žalovaného 1/, ktorý ako dcérska spoločnosť českej KINEXCZ s.r.o. prijal do obchodného mena dodatok „Slovakia“). Žalobcovia počas konania predkladali kontinuálne dôkazy svedčiace o tom, že zákazníci spájajú žalovaného 1/ s nimi, u nich urgujú objednávky alebo reklamujú výrobky žalovaného 1/. Hoci by výrobky žalovaného 1/ v súčasnosti (resp. po roku 2012) aj neniesli priamo označenie „KINEX“, tento prvok v jeho obchodnom mene by stále vytváral nežiaduce spojenie s ochrannými známkami „KINEX“. Súd však žalovanému 1/ neuložil povinnosť zdržať sa používania obchodného mena, lebo to by odporovalo povinnosti používať ho v znení zapísanom do obchodného registra. Z pohľadu požadovanej nápravy vzniknutého stavu a ochrany práv žalobcov stačí uloženie povinnosti zmeniť obchodné meno v stanovenej lehote.
15. Žalovaný 1/ označil žiadosť, aby stiahol z trhu a zničil všetky výrobky, obaly, atesty, certifikáty, obchodné listiny, reklamné materiály a iné hmotné substráty s prvkom „KINEX“, ako zbytočnú, lebo takáto povinnosť bola už uložená českým súdom jeho materskej spoločnosti, ktorá tento tovar už od neho prevzala a zničila, a tak už niet čo zničiť. Žalobcom predložil doklad o zničení tovaru (faktúry za likvidáciu tovaru vystavené na spoločnosť KMITEX s.r.o., č. l. 586), tí však zotrvali na tomto žalobnom návrhu. Pretože z dokladu predloženého žalovaným 1/ nemožno zistiť, či bol skutočne zničený tovar žalovaného 1/ v celom rozsahu, vyhovel súd žalobe i v tejto časti. Pre doplnenie súd dodáva, že spoločník materskej spoločnosti žalovaného X/ R.. B. L. na pojednávaní dňa 19. januára 2016 uviedol, že v dôsledku rozhodnutia českých súdov „...budú musieť zlikvidovať všetky zásoby výrobkov označených logom KINEX, ktoré sa nachádzajú v Česku...“, čo nesvedčí v prospech tvrdenia žalovaného 1/, že už niet čo zničiť.
16. V prípade žalobného návrhu na poskytnutie informácii o distribučných kanáloch tovarov obsahujúcich označenie „KINEX“ ide o nároky výslovne upravené ZOZ pre prípad zásahu do práv k ochranným

známkam. Vzhľadom na to, že zásah do absolútnych práv z ochranných známok „KINEX“ sporný nie je, súd žalobe v tejto časti v plnom rozsahu vyhovel.
17. Súd žalobe vyhovel i v časti, v ktorej žalobcovia žiadajú uložiť žalovanému 1/ povinnosť zdržať sa používania domén „kinexcz.sk“ a „kinexczslovakia.sk“ a previesť ich žalobcovi 2/. Už nariadené neodkladné opatrenie obsahovalo zákaz používať a prevádzkovať doménu kinexcz.sk s poukazom na to, že základ tohto doménového mena kopíruje ochranné známky žalobcu. Doména kinexcz je síce podľa aktuálneho výpisu z registra WHOIS (register domén národného správcu domén najvyššej úrovne .sk SK-NIC, a.s.) blokovaná, ale to nič nemení na dôvodnosti žiadosti, aby ju žalovaný 1/ ani v budúcnosti nepoužíval a previedol s doménou kinexczslovakia.sk žalobcovi 2/ ako majiteľovi ochranných známok „KINEX“. Konanie žalovaného 1/, ktorý bez súhlasu žalobcov používa chránené označenie (formou prevádzkovania domén „kinexcz.sk“ a „kinexczslovakia.sk“ obsahujúcich prvok „KINEX“), zasahuje do práv žalobcov, čo zakladá ich nároky podľa § 8 ZOZ i § 53 Obchodného zákonníka, teda nárok zdržovací a odstraňovací.
18. Podľa bodu 7. 6 Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk, ak tak SK-NICu (správcovi domén) ustanoví právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, právoplatné rozhodnutie medzinárodného súdu, ktoré je na základe medzinárodných zmluvných záväzkov Slovenskej republiky záväzné aj na území Slovenskej republiky alebo rozhodnutie experta podľa Pravidiel alternatívneho riešenia sporov, SK-NIC umožní vykonanie alebo vykoná objektívne vykonateľný úkon týkajúci sa narábania s Doménou, najmä zablokovanie Domény, ukončenie Registračného obdobia Domény a prevod Domény; ak SK-NIC nebol účastníkom príslušného konania alebo riešenia sporu, v ktorom bolo takéto rozhodnutie vydané, SK-NIC je oprávnený umožniť vykonanie alebo vykonať tento úkon. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že obsah ustanovenia tohto bodu nie je v rozpore a ani neobmedzuje aplikáciu bodu 4.6.
19. Vychádzajúc z citovaného článku Pravidiel poskytovania menného priestoru nariadil súd žalovanému 2/ ako výhradnej registračnej autorite pre doménu najvyššej úrovne .sk spravujúcej register domén .sk povinnosť vykonať zmenu registrácie držiteľa domény v registri doménových mien týkajúcu sa doménových mien „kinexcz.sk“, „kinexczslovakia.sk“ i akékoľvek iného doménového mena obsahujúceho označenie „KINEX“, držiteľom ktorého je žalovaný 1/ tak, že bude ako držiteľ doménového mena zapísaná spoločnosť HTC INVESTMENTS, a.s., najneskôr do 14 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Uložením tejto povinnosti žalovanému 2/ možno dosiahnuť rýchle a efektívne naplnenie súdneho rozhodnutia aj v prípade, že by žalovaný 1/ uloženú povinnosť nesplnil v súdom stanovenej kratšej trojdňovej lehote.
20. Spornou v konaní bol najmä uplatnený nárok žalobcov na náhradu škody (bezdôvodné obohatenie vzniknuté neoprávneným používaním ochranných známok) a súvisiacej nemajetkovej ujmy. Žalovaný 1/ sa bránil najmä tvrdením, že žalobcovia (resp. ich právny predchodca) dlho strpeli používanie označenia „KINEX“, resp. voči nemu viac ako päť rokov nenamietali (od roku 2007 do podania žaloby v roku 2012), a ak aj namietali, tak len voči materskej spoločnosti žalovaného 1/. Hoci predložené výzvy patentového zástupcu žalobcov (zo dňa 25. júna 2008 a zo dňa 26. januára 2012) boli adresované len materskej spoločnosti žalovaného 1/, s ohľadom na jej majetkové a obchodné prepojenie so žalovaným 1/ (ktoré žalovaný 1/ uznáva), nepovažuje súd túto obranu žalovaného 1/ za dôvodnú. Podľa výpovede Miroslava Levka (na č. l. 438 spisu), konateľa žalovaného 1/ v rokoch 2009 - 2012 „... sa v Bytči (sídle žalovaného 1/) o ochranné známky nezaujímali, to riešila materská spoločnosť KINEX CZ v Prahe...“. Ospravedlniť konanie žalovaného 1/ nemôže ani to, že aj po roku 2008 pokračovala jeho spolupráca so žalobcom (KINEX, a.s.) spočívajúca v černení a eloxácii výrobkov (služby poskytované žalovanému 1/), lebo ani táto nezakladala oprávnenie žalovaného 1/ používať ochranné známky „KINEX“.
21. Vedomosť žalovaného 1/, že označenia „KINEX“ používa neoprávnene, je zrejmá aj zo snahy o uzavretie licenčnej zmluvy na používanie ochranných známok „KINEX“. Žalovaný 1/ v liste zo dňa 4. júla 2008 (prostredníctvom V. Ř., vtedajšieho riaditeľa spoločnosti KINEX CZ s.r.o.) deklaroval vôľu urovnať vzniknutý stav neoprávneného používania označenia „KINEX“ a vyslovil predpoklad ukončenia dopredaja do roku 2009. V reakcii na ďalší podnet žalobcov žalovaný 1/ dňa 19. júla 2010 znovu potvrdil zámer nepoužívať označenie „KINEX“.
22. Žalobcovia žiadajú za neoprávnené používanie ochranných známok „KINEX“ náhradu škody vo výške 6% z obratu žalovaného 1/, ktorú určili ako dvojnásobok licenčného poplatku dohodnutého za používanie týchto ochranných známok v licenčnej zmluve uzavretej s KIN MT Group s.r.o. v roku 2012. Na žiadosť, aby výška škody (i nemajetkovej ujmy) bola určená znalecky súd uvádza, že nenariadil znalecké dokazovanie ako dôkaz navrhnutý stranami z dôvodu hospodárnosti konania a vychádzal zo znaleckého posudku R.. N. Č. (príloha č. 81 na č.l. 378 spisu), z ktorého vychádzali aj české súdy, a ktorý strany nespochybňovali. Tento znalecký posudok bol vypracovaný ku dňu 18. novembru

2013 so znaleckou doložkou, jeho predmetom bolo stanovenie výšky obvyklého licenčného poplatku za používanie ochrannej známky č. XXXXXX „KINEX“. Táto ochranná známka bola zapísaná pôvodne do československého registra ochranných známok, po rozdelení Československa zostala zapísaná v slovenskom i českom registri pod rovnakým číslom, a preto je totožnou ochrannou známkou v oboch krajinách. Znalec v posudku uvádza, že ju t. č. používa nadobúdateľ výlučnej licencie (spoločnosť KIN MT Group s.r.o.) na meracích prístrojoch, bola používaná i v zahraničí a používa ju i spoločnosť KINEX CZ s.r.o. Podiel značky „KINEX“ na trhu meradiel v Česku a na Slovensku znalec odhadol na 40%. Konštatoval, že ide o ochrannú známku s dlhou tradíciou, značným podielom na českom i slovenskom trhu, používanú v špecializovanej strojárenskej oblasti i v ďalších krajinách Európy. S prihliadnutím na všetky aspekty použitia sadzby licenčného poplatku znalec stanovil obvyklú výšku licenčného poplatku v rokoch 2009, 2010 a 2011 za používanie kombinovanej ochrannej známky č. XXXXXX „KINEX“ v percentuálnej výške na 2,1% z ročného objemu tržieb.

23. Práva majiteľa ochrannej známky vznikajú jej zápisom do registra, v prípade následných prevodov patria novému majiteľovi ochrannej známky odo dňa zápisu prevodu do registra. Povinnosť tretích osôb nezasahovať do práv majiteľa ochrannej známky sa týka použitia označenia treťou osobou pre tovary a služby, resp. v súvislosti s tovarmi a službami. ZOZ zakazuje tretím osobám použitie zhodného označenia na zhodných tovaroch alebo službách, použitie zhodného označenia na podobných tovaroch alebo službách a použitie podobného označenia na zhodných tovaroch alebo službách alebo podobného označenia na podobných tovaroch a službách, pričom osobitnú ochranu zákon priznáva ochranným známkam s dobrým menom. Ak tretia osoba použije zhodné označenie na zhodných tovaroch alebo službách (ako v tomto prípade), je ochrana práv majiteľa ochrannej známky absolútna, bez potreby skúmania pravdepodobnosti zámeny. Majiteľ ochrannej známky sa môže v prípade neoprávneného zásahu do svojich práv domáhať zákazu porušovania alebo ohrozovania práva (zdržovací nárok), odstránenia následkov tohto neoprávneného zásahu (odstraňovací nárok), primeraného zadosťučinenia, náhrady škody, vydania bezdôvodného obohatenia, ako aj iných nárokov v ZOZ výslovne neuvedených. Používaním predmetu práva duševného vlastníctva bez súhlasu oprávneného subjektu a bez uzavretia licenčnej zmluvy, dochádza k bezdôvodnému obohateniu toho, kto za využívanie či používanie predmetu práva duševného vlastníctva nezaplatil, pričom sa ako spravodlivé javí, aby zodpovedný subjekt nahradil majiteľovi nielen skutočnú škodu, t. j. sumu, ktorú by bol býval získal, keby bola uzavretá licenčnú sumu, ale i sankciu za neoprávnené používanie predmetu práva duševného vlastníctva. Podľa § 5 ods. 2 českého zákona č. 221/2006 Sb. o vymáhaní práv z duševného vlastníctva sa náhrada škody, výška bezdôvodného obohatenia, ktoré získal porušovateľ v dôsledku ohrozenia alebo porušenia práva, a primeraného zadosťučinenia nahrádza paušálnou čiastkou najmenej vo výške dvojnásobku licenčného poplatku, ktorý by bol obvyklý pri získaní licencie za používanie práv v dobe neoprávneného zásahu. Podľa § 442a slovenského Občianskeho zákonníka, pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.

24. V tomto prípade sa súd pri úvahe o výške škody priklonil k dvojnásobku obvyklého licenčného poplatku (4,2%) ako satisfakcie pre žalobcov a sankcie žalovanému 1/ za porušovanie práv. Suma licenčného poplatku sa vypočíta z obratu žalovaného 1/ za obdobie porušovania práv z ochranných známok. Podľa predložených fotokópií daňového priznania žalovaného 1/ za roky 2008 - 2012 (prílohová obálka na č. l. 389 spisu) dosiahol žalobca príjem z tržieb z predaja tovaru: v roku 2008 5 112 Sk (169,69 eura), v roku 2009 286 195 eur, v roku 2010 364 511 eur, v roku 2011 473 013 eur a v roku 2012 437 087 eur. Súd neuznal ako dôvodnú obranu žalovaného 1/, že predával aj tovar iných výrobcov a súd by nemal vychádzať z celej sumy obratu, lebo žalovaný 1/ mal vo svojom portfóliu aj iné tovary, resp. námietku, že by sa malo vychádzať len z obchodnej marže, lebo žalovanému 1/ vznikali náklady s obstaraním predaného tovaru. Žalovaný 1/ síce spolu s podaním zo dňa 16. júla 2018 predložil „Tabuľku odlíšenia tovaru označeného ochrannými známkami žalobcu a ostatného tovaru a služieb v období od 26. októbra do 31. decembra 2008 a od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012“ (prílohová obálka na č. l. 586 spisu), ale bez akýchkoľvek ďalších obchodných podkladov dokazujúcich odôvodnenosť takejto diferenciácie obchodov žalovaného 1/. Obrana žalovaného nevyznieva hodnoverne ani s prihliadnutím na jeho konštatovanie, že až v rokoch 2012 - 2014 predával tovar od 70 výrobcov (škoda je určovaná za predchádzajúce obdobie). Súčasťou zisku žalovaného 1/ predajom tovaru označeného ochrannou známkou „KINEX“, ktorá je na trhu zavedená niekoľko desiatok rokov, je i suma, ktorú by žalovaný 1/ bol býval mal uhradiť majiteľovi ochrannej známky ako primeraný licenčný poplatok. Súd ustálil, že žalobcom prislúcha náhrada za neoprávnené používanie ochranných známok (s poukazom na odôvodnenie v časti preukázania používania ochranných známok žalovaným 1/) za obdobie štyroch rokov pred podaním

žaloby až do 30. novembra 2012, kedy sa stalo vykonateľným predbežné opatrenie, ktorým súd zakázal žalovanému 1/ používať toto označenie. S prihliadnutím na prechodné ustanovenia ZOZ k úpravám účinným od 1. januára 2018 (§ 54a ods. 3 ZOZ), súd neaplikoval všeobecnú trojročnú premlčaciu dobu podľa aktuálne platného § 8a ods. 4 a 5 ZOZ, ale s prihliadnutím na povahu strán sporu (podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť) aplikoval na premlčanie práv Obchodný zákonník, podľa ktorého je všeobecná premlčacia doba štyri roky. Zo sumy náhrady škody súd žalobcom nepriznal požadovaný úrok z omeškania spätne (pred rozhodnutím súdu), lebo zastáva názor, že samotný nárok (pohľadávka) vznikla až jej momentom priznania súdom, t. j. úrok z omeškania žalobcom patrí až pre prípadné omeškania žalovaného 1/ s plnením podľa rozsudku.
25. Náhradu nemajetkovej ujmy žalobcovia uplatňujú (rovnako ako v konaní v Česku) v sume 100 000 eur. Súd neuznal argumenty žalovaného 1/, že nie sú naplnené zákonné podmienky pre priznanie primeraného zadosťučinenia. Strany sporu sú priamymi súťažiteľmi na rovnakom trhu (s meracími prístrojmi a nástrojmi) a žalobcovia preukázali svoje absolútne práva k ochranným známkam „KINEX“ a ich neoprávnené používanie žalovaným 1/ na tovaroch, čo napĺňa znaky nekalosúťažného konania žalovaného 1/ (vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, použitie osobitných označení podniku). Zákon (§ 53 Obchodného zákonníka, § 442a Občianskeho zákonníka, ZOZ) v takýchto prípadoch výslovne priznáva dotknutej strane právo domáhať sa i primeraného zadosťučinenia - nemajetkovej ujmy v peniazoch. V prípade neoprávneného používania ochrannej známky (a navyše označenia podniku) vzniká majiteľovi ochrannej známky nielen majetková škoda spočívajúca napr. v ušlom poplatku za licenciu, resp. znížení počtu zákazníkov, ale aj strata rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej hodnota sa používaním viacerými subjektmi na trhu značne znižuje. Ak by majiteľ ochrannej známky takýto stav dlhodobejšie toleroval, mohla by sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znížiť tak, že by ochranná známka bola z registra ochranných známok vymazaná z dôvodu zdruhovenia (straty schopnosti odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Žalobcovia počas celého konania preukazovali v podstate kontinuálny stav uvádzania zákazníkov do omylu pri objednávaní tovarov „KINEX“, i nespokojnosť zákazníkov s neoriginálnymi výrobkami žalovaného 1/ nesúcimi označenie „KINEX“, čo je dôkazom poškodenia rozlišovacej spôsobilosti a zásahu do dobrého mena ochrannej známky „KINEX“ (napr. príloha č. 95 na č.l. 378 spisu, prílohy č. 110 - 114 na č.l. 516 spisu). Z dôvodu označovania tovarov žalovaného 1/ označením „KINEX“ i samotným výskytom prvku „KINEX“ v jeho obchodnom mene dochádzalo k zámene originálnych produktov „KINEX“ (takto oprávnene označovaných) a produktov žalovaného 1/. To považuje súd za dostatočné pre priznanie nemajetkovej ujmy (popri skutočnej škode). Odôvodnenie vzniku ujmy je objektivizované aj závermi znaleckého posudku R.. N. Č., v ktorom znalec ako jeden z aspektov smerujúcich k použitiu nižšej sadzby licenčného poplatku za ochrannú známku „KINEX“ uviedol, že označenie bolo dlhšiu dobu používané viacerými subjektmi, čo vedie ku klamaniu verejnosti. Nemajetkovú ujmu súd nepriznal v požadovanej výške, lebo zohľadnil veľkosť slovenského trhu (1 českého trhu), a najmä obrat dosahovaný žalovaným 1/ v porovnaní s jeho materskou spoločnosťou. Podľa účtovnej závierky žalovaného 1/ za rok 2012 dosiahol obrat sumu 437 087 eur, čo je v porovnaní s obratom jeho materskej spoločnosti KINEX CZ s.r.o. (podľa údajov zo znaleckého posudku R.. N. Č.) len cca ?. Preto súd požadovanú sumu znížil na 10 000 eur, ktorá je spolu s náhradou majetkovej škody (bezdôvodného obohatenia za neoprávnené používanie ochranných známok) a povinnosťou žalovaného 1/ uverejniť výrok a záhlavie rozsudku v štyroch známych a celospoločenských denníkoch a týždenníkoch, podľa názoru súdu dostatočnou satisfakciou za zásah do práv žalobcov. Pre úplnosť v tejto súvislosti poukazuje súd i na Zmluvu o udelení sublicencie uzavretú poskytovateľom KINEX BEARINGS a.s. (žalobca 1/) a KINEX MEASURING a.s. (príloha č. 104 na č. l. 466 spisu) o používaní ochranných známok „KINEX“, v ktorej bola za porušenie zmluvy dohodnutá zmluvná pokuta v sume 10 000 eur. Úrok z omeškania z uplatnenej nemajetkovej ujmy súd nepriznal s poukazom na odôvodnenie jeho nepriznania už pri náhrade škody (nárok na zaplatenie nemajetkovej ujmy vzniká až momentom právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým bola takáto ujma priznaná).
26. Záverom súd dodáva, že to, že žalobca (žalobcovia) v určitom období po roku 2007 skutočne nevyrábali tovar pod značkou „KINEX“, neznamená, že im za toto obdobie zanikol nárok na uplatňovanie náhrady škody a vydanie bezdôvodného obohatenia za používanie ochranných známok „KINEX“. Nestratili totiž k týmto ochranným známkam práva a navyše, licenciou udelenou spoločnosti KIN MT Group s.r.o. v roku 2012 zabezpečili používanie ochranných známok „KINEX“ treťou osobou (licenčným nadobúdateľom), ktoré známkové právo považuje za riadne používanie ochrannej známky.
27. Súd priznal žalobcom ako v zásade úspešným v konaní proti žalovanému 1/ podľa § 255 ods. 1 CSP nárok na náhradu trov konania vo výške 90%. Žalobcovia si voči žalovanému 1/ uplatnili spolu 10 žalobných návrhov (okrem náhrady trov konania). Nárok uplatnený voči žalovanému 2/ súd

nezohľadňoval pri posudzovaní úspechu žalobcov z dôvodu, že ním žiadali to isté ako návrhom na zmenu registrácie domén smerujúcim voči žalovanému 1/, i preto, že skutočnými stranami sporu sú žalobcovia a žalovaný 1/ a žalovaný 2/ je žalovaný len „z technických dôvodov“ ako registrátor domén. Preto súd nárok na náhradu trov priznal žalobcom len voči žalovanému 1/, ktorý porušoval práva žalobcov. Žalobcovia neboli úspešný len v časti návrhu na náhradu škody za neoprávnené používanie ochranných známok za obdobie po 30. novembri 2012 a uplatneného úroku z omeškania. Zníženie žiadanej náhrady nemajetkovej ujmy zo 100 000 na 10 000 eur súd nezohľadnil ako neúspech žalobcov, lebo výška náhrady je na uvážení súdu. Ako neúspech žalobcov súd nezohľadnil ani skutočnosť, že do výroku rozhodnutia nezahrnul požiadavku žalobcov, aby súd žalovanému 1/ zakázal používať jeho obchodné meno, lebo mu zakázal používať prvok „KINEX“ ako taký a uložil povinnosť zmeniť si obchodné meno tak, aby tento prvok neobsahovalo a podať návrh na zápis zmeny obchodného mena v obchodnom registri.

Poučenie:

Proti rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia, písomne prostredníctvom podpísaného súdu. V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozsudku smeruje, v akom rozsahu ho napáda, prečo ho považuje za nesprávny (odvolacie dôvody), čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) a musí byť podpísané. Odvolanie treba predložiť v takom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden mohol založiť do spisu a každý ďalší subjekt dostal jeden. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy odvolateľa.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby realizovala jej procesné práva tak, že bolo porušené právo na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla zaviniť nesprávne rozhodnutie,
e) súd nevykonal dôkazy navrhnuté na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd dospel na základe dokazovania k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, lebo sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci,
i) právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v písmenách a) až h), ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.