



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Jiřího Čurdy a JUDr. Romana Horáčka, Ph.D., ve věci

žalobce: **KINEX BEARINGS, a. s.**, IČO 35962623
sídlem 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, Slovenská republika
zastoupený advokátem JUDr. Janem Žákem
sídlem Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2

proti
žalovanému: **KMITEX s. r. o.**, IČO 62917455
sídlem Novovysočanská 537/31, 190 00 Praha 9
zastoupený advokátem JUDr. Petrem Schlesingerem
sídlem 664 67 Bratčice 137

o zaplacení 110 198,52 EUR s příslušenstvím, o **odvolání žalobce** proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2019, č. j. 1 Cm 10/2014-368

takto:

Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I. mění tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 50 000 EUR do tří dnů od právní moci rozsudku, jinak se ve zbytku tento zamítavý výrok potvrzuje.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 167 357 Kč a na náhradu nákladů odvolacího řízení 8 228 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Jana Žáka.

Odůvodnění:

1. Žalobce se v tomto řízení domáhal zaplacení zadostiučinění za nemajetkovou újmu v celkové výši 200.137,68 EUR z důvodu zásahu žalovaného do práv žalobce k ochranným známkám, obchodní firmě a pro nekalou soutěž. Žalobce tvrdil, že žaloba v této věci a řízení o ní vedené navazuje na předchozí spor účastníků, vedený před soudem prvního stupně pod sp. zn. 41 Cm 87/2012 a odvolacím soudem pod sp. zn. 3 Cmo 302/2014, přičemž pokud v uvedeném řízení byly pravomocně přiznány žalobci nároky na zaplacení částky 165.897,70 EUR /a část příslušenství/, pak šlo o náhradu újmy vlastníka ochranných známek KINEX za období od 26. 10. 2009 do 25. 10. 2011 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „ZVPPV“) v částce 115.897,70 EUR a zadostiučinění ve výši 50.000 EUR za nehmotnou újmu žalobce z nekalé soutěže žalovaného do října 2012, spočívající především ve vyvolání záměn produkce účastníků užíváním označení KINEX či označením zaměnitelným, nepravomocně dalších 50.000 EUR za zásah do práv z obchodní firmy, pak v tomto řízení s odůvodněním, že zásah do práv pokračuje i v dalším období, žádal o přiznání zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 75.000 EUR za zásah do práv k obchodní firmě za období od 27. 10. 2012 do 18. 11. 2015, ve výši 35.195,52 EUR za nekalosoutěžní jednání za období od 26. 10. 2012 do 31. 3. 2014 a 89.939,16 EUR za zásahy do práv k žalobcově ochranné známce za období od 26. 10. 2011 do 31. 3. 2014. Specifikoval, že za zásah do práv ke své obchodní firmě v rozhodném období žalobce považuje užívání zaměnitelné obchodní firmy žalovaného s jejím kmenem v původní podobě KINEX CZ, který žalovaný změnil na KMITEX až 18. 11. 2015, dále pak tu skutečnost, že žalovaný si nechal dne 20. 2. 2014 zaregistrovat doménu kinexczsro.cz a internetovými stránkami pod tímto doménovým jménem se prezentoval na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 29. 9. 2014 až 3. 10. 2014. Z těchto stránek byl navíc návštěvník přesměrován na stránky www.kinex.cz. Žalobce tvrdil dále, že žalovaný práva k žalobcově ochranné známce č. 151889 porušoval i v období od 26. 10. 2011 do 31. 3. 2014, své výrobky označoval bez souhlasu žalobce buď žalobcovou ochrannou známkou, případně s ní

zaměnitelnými označeními  a , pod nimiž své zboží nadále nabízel, propagoval, distribuoval, označoval takto své provozovny, nabízel a poskytoval servisní a kalibrační služby, dovážel takto označená měřidla ze Slovenska, konkrétně od své dceřiné společnosti, a vyvážel je do zahraničí. Za neoprávněné užívání ochranné známky žalobce považoval nejen užívání jejího grafického prvku, ale rovněž užívání jejího slovního prvku KINEX samostatně či ve spojení slov jako MADE BY KINEX v katalogích či v doménových jménech kinex.cz, kinexczsro.cz či kinexczsro.cz. Porušování práv k ochranné známce je podle žalovaného též nekalou soutěží. Žalobce i žalovaný jsou podnikateli s obdobnými předměty podnikání a prodávají obdobné

výrobky. Zaměnitelnost žalobcovy ochranné známky  a označení užívaných žalovaným může mást spotřebitele o původu výrobků takto označených. Po celé žalované období žalobce sice sám již výrobky pod tímto označením nevyráběl a nedistribuoval, na hospodářské soutěži se účastnil ale tak, že poskytl licenci ke svým ochranným známkám společnosti KIN MT GROUP, s.r.o. (resp. KINEX Measuring s.r.o., jak jí byla zapsána tato obchodní firma k 17. 12. 2014). Co se konkrétní nemajetkové újmy a její výše týče, odkázal žalobce na závěry již pravomocných rozhodnutí, zdůraznil, že zásahy žalovaného do obchodní firmy a ochranné známky žalobce byly intenzivní, dlouhodobé, četnost zásahů stejná jako v předešlém období. Žalovaný sice postupně z katalogů odstraňoval ochrannou známku, nikdy ji však zcela neodstranil, neupustil však od parazitování na žalobci, od klamavého označování služeb, ani od vyvolání nebezpečí záměny. Újmu spatřoval žalobce ve ztrátě rozlišovací způsobilosti své obchodní firmy, poškození její dobré pověsti, projevující se nedůvěrou zákazníků, kteří se o tom, že koupili jiný výrobek (žalovaného), dozvědí až tehdy, reklamují-li výrobek u žalobce nebo u společnosti KIN MT Group.

2. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, namítl, že svoji obchodní firmu KINEX CZ s.r.o. měl od svého vzniku zapsanu v obchodním rejstříku, jednal v dobré víře ve věcnou správnost rozhodnutí rejstříkového soudu a je přesvědčen o tom, že užíváním zapsané firmy se nekalého soutěžního ujednání dopustit nemohl. Později respektoval rozhodnutí soudu ve věci vedené pod sp. zn. 41 Cm 87/2012 a svoji obchodní firmu na jeho základě v listopadu 2015 změnil. V té souvislosti zrušil v lednu 2016 i doménové jméno obsahující označení kinex. V dobré víře užíval rovněž dlouhá léta své řádně zapsané ochranné známky. Všechna rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též jen „Úřad“), který jeho ochranné známky prohlásil za neplatné, zpochybnil a odkázal na řízení před správními soudy. Přesto však tato rozhodnutí respektoval a v listopadu 2013 své ochranné známky  a  přestal užívat. Za nesprávná má též rozhodnutí Úřadu, jimiž byly zamítnuty přihlášky jeho novějších ochranných známek „K“. Popřel, že by zneužíval žalobcovu ochrannou známku, s tím, že zboží označené žalobcovou ochrannou známkou mu sám žalobce dodal v průběhu obchodní spolupráce účastníků, která trvala až do r. 2011. Zpochybnil také výpočet obvyklé výše licenčního poplatku, z níž má být odvozena výše nároků.
3. Rozsudkem č. j. 1 Cm 10/2014-195 ze dne 13. 9. 2016 soud prvního stupně rozhodl tak, že výrokem I. uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 89.939,16 EUR do tří dnů od právní moci rozsudku, výrokem II. žalobu o zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 110.198,52 EUR a úroků z prodlení z částky 54.740,64 EUR zamítl, výrokem III. rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Soud prvního stupně žalobě tedy zčásti vyhověl, a to v rozsahu požadavku na zaplacení zadostiučinění za zásah do práv z ochranné známky. Vzal za prokázané notářskými zápisy, propagačními materiály, internetovými nabídkami, že žalovaný i ve sporném období bez žalobcova souhlasu užíval k označení svých výrobků a služeb shodných s těmi, pro které je chráněna žalobcova ochranná známka, jednak ta označení, která jsou shodná s jeho ochrannými známkami zapsanými či přihlášenými, resp. s ní zaměnitelná, případně taková, která vyvolávají v zákaznících dojem sounáležitosti s žalobcovou ochrannou známkou a jejím nositelem. Tato sounáležitost je podporována zejména tam, kde žalovaný spolu se svými novějšími označeními užíval slov Made by Kinex, případně Made by Kinex cz, a užíval označení své dřívější obchodní firmy Kinex cz, které je s obchodní firmou žalobce zaměnitelné. Soud byl se žalobcem, jak dále uvedl, zajedno rovněž v tom, že užívání žalobcovy ochranné známky i označení s ní zaměnitelných ve spojení s uváděním obchodní firmy žalovaného mělo i ve sporném období za následek další rozměňování rozlišovací způsobilosti žalobcovy ochranné známky, snížení příznačnosti takového označení pouze pro výrobky, které takto mohou být označeny buď žalobcem, nebo tím, komu žalobce udělí licenci. Výši přiznaného zadostiučinění pak soud odvodil v souladu s § 5 odst. 2 ZVPPV z obvyklé výše licenčního poplatku dle znaleckého posudku, zpracovaného znalcem Ing. Karlem Čadou dne 18. 11. 2013. Naproti tomu soud neshledal podmínky pro to, aby za žalované období žalobci přiznal zadostiučinění též za újmu vzniklou zásahem do práv k obchodní firmě a za nekalé soutěžní jednání, s tím, že žalobce se přímo hospodářské soutěže již neúčastnil a dodávky na trh realizovala společnost KIN MT Group, s.r.o., resp. KINEX Measuring s.r.o., jako společnost, jež se nyní na veřejnosti prezentuje jako dodavatel měřidel a ložisek značky KINEX, žalobce již přímo se zákazníky nejedná. Žalobce také přes výzvu soudu tvrzenou újmu řádně nespecifikoval. Soud proto žalobě vyhověl v rozsahu zaplacení 89.939,16 EUR, jinak žalobu ohledně požadovaného zadostiučinění spolu s příslušenstvím zamítl a o nákladech řízení rozhodl tak, že na jejich náhradu nemá právo žádný z účastníků.
4. Vrchní soud v Praze prvním v této věci vydaným rozsudkem ze dne 26. 7. 2017, č. j. 3 Cmo 283/2016-264, přezkoumal k odvolání obou účastníků uvedený rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu a dospěl k závěru, že tato odvolání nejsou důvodná. Odvolací soud ve

shodě se soudem prvního stupně měl za to, že žalobce v řízení prokázal, že jednáním žalovaného v rozhodném období došlo k zásahu do jeho práv z ochranných známek a že mu vznikla z tohoto jednání nemajetková újma, a náleží mu tak peněžité zadostiučinění. Odvolací soud odkázal na své závěry v předchozím řízení a uvedl, že zásahy do práv z ochranné známky žalobce pokračovaly i v rozhodném období, jak zjistil soud prvního stupně z provedených důkazů. Podle odvolacího soudu jednání žalovaného vedlo ke vzniku nemateriální újmy žalobce spočívající v rozmělnění hodnoty jeho ochranné známky spolu s klamáním spotřebitelů ohledně původu zboží označeného klamavými a zaměnitelnými označeními žalovaného. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, pokud žalobci přiznal přiměřené zadostiučinění postupem a ve výši podle § 5 odst. 2 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v částce 89.939,16 EUR. Odvolací soud také souhlasil se závěrem soudu prvního stupně ohledně toho, že žalobce v řízení neprokázal, že mu v souvislosti s tvrzeným zásahem do znění jeho obchodní firmy a tvrzenými projevy nekalé soutěže vznikla nemajetková újma, kterou by bylo třeba hradit peněžitým zadostiučiněním v navrhované výši. Odvolací soud uvedl, že je správný závěr soudu prvního stupně, který jen ze zprostředkované účasti žalobce v hospodářské soutěži dovozuje, že pokud žalovaný zasahoval nadále do označení KINEX, pak nejde již o zásah do znění obchodní firmy žalobce a nekalosoutěžní jednání vůči žalobci, ale o jednání, které veřejnost spojí s tím subjektem, který na trhu působí a výrobky a služby s označením KINEX oprávněně na trh umísťuje (tedy se společností KIN MT Group, s. r. o., resp. KINEX Measuring s. r. o.). V zamítavém výroku proto rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

5. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo napadeno dovoláním obou účastníků, přípustným a důvodným bylo shledáno Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 9. 7. 2018, č. j. 23 Cdo 1175/2018-318, dovolání žalobce, neboť odvolací soud, jak uvedl, se při řešení žalobcem předestřených otázek v dovolání odchýlil od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud uvedl, že se v rozhodovací praxi k otázce přiznání přiměřeného zadostiučinění v penězích již několikrát vyjádřil, a to například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2005, sp. zn. 32 Odo 1318/2004, v němž dospěl k závěru, že k tomu, aby soud mohl jednáním nekalé soutěže dotčenému účastníkovi přiznat právo na přiměřené zadostiučinění v penězích, musí být zde jako nepochybné zjištěno, že tento účastník utrpěl v souvislosti s jednáním nekalé soutěže nemajetkovou újmu, a to v takovém rozsahu nebo takového druhu, že nepostačuje její vyrovnání přiměřeným zadostiučiněním v nepeněžité formě. Na tento rozsudek navázala také další rozhodnutí Nejvyššího soudu – viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2012, sp. zn. 23 Cdo 3964/2011, dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. dubna 2015, sp. zn. 23 Cdo 4990/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2017, sp. zn. 23 Cdo 1351/2017. V této věci se pak jedná jednak o nárok, který žalobce uplatnil z titulu zásahu do obchodní firmy (absolutní ochrany obchodní firmy), jednak o nárok z titulu nekalé soutěže (relativní ochrany obchodní firmy). Obchodní firma je v souladu s § 12 obchodního zákoníku chráněna před neoprávněným užíváním, a to nehledě na to, zda zde existuje soutěžní vztah mezi poškozeným a tím, kdo obchodní firmu neoprávněně užívá (absolutní ochrana obchodní firmy). Jestliže na případný zásah do obchodní firmy žalobce nemá vliv existence soutěžního vztahu, tím spíše nemůže v oblasti absolutní ochrany obchodní firmy hrát roli způsob, jakým se žalobce soutěže účastnil (tj. že v rozhodném období nevyráběl a nedodával výrobky přímo on, nýbrž se trhu účastnil nepřímo prostřednictvím licence poskytnuté třetímu subjektu). Zákon pro přiznání přiměřeného zadostiučinění v penězích za zásah do práv k obchodní firmě nestanovuje žádné další speciální podmínky. Odvolací soud pochybil, pokud uzavřel, že v řešené věci jednání žalovaného nepředstavovalo zásah do obchodní firmy žalobce, a svůj závěr odůvodnil s poukazem na to, jakým způsobem se žalobce v rozhodné době účastnil hospodářské soutěže. Ze skutkových zjištění soudů obou stupňů je přitom zřejmé, že v rozhodném období došlo k zásahu do obchodní firmy žalobce (z hlediska její absolutní ochrany), neboť žalovaný svoji obchodní firmu nezměnil, ačkoliv mu to bylo pravomocně uloženo

rozhodnutím soudu v původním řízení, a svoji obchodní firmu zaměnitelnou s obchodní firmou žalobce změnil až 18. listopadu 2015, tedy na konci rozhodného období, za které žalobce požaduje přiměřené zadostiučnění. V dalším řízení se tedy bude soud zabývat tím, zda žalobci uvedeným zásahem do absolutní ochrany obchodní firmy vznikla nemajetková újma v takovém rozsahu, že je na místě přiznat mu přiměřené zadostiučnění v penězích. Co se týče nároku žalobce na přiměřené zadostiučnění z titulu nekalé soutěže, z ustanovení § 53 obchodního zákoníku i z již uvedené judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že pro přiznání přiměřeného zadostiučnění v penězích za nekalosoutěžní jednání rušitele zákon nestanovuje žádné speciální podmínky a v řízení je na místě pouze prokázat (nad rámec podmínek generální klauzule nekalé soutěže upravených v § 44 odst. 1 obchodního zákoníku), že soutěžitel dotčený nekalou soutěží utrpěl v souvislosti s ní nemajetkovou újmu, u níž nepostačuje její vyrovnání nepeněžitým přiměřeným zadostiučněním. Dovolateli lze tedy v řešeném případě přisvědčit v tom, že odvolací soud pochybil, jestliže mu nárok na přiměřené peněžité zadostiučnění nepřiznal s poukazem na to, jakým způsobem se účastnil hospodářské soutěže, tj. že tak činil pouze zprostředkovaně tím, že udělil licenci jiné obchodní společnosti. Zákon ani judikatura totiž neformulují žádnou podmínku pro přiznání přiměřeného zadostiučnění, která by spočívala ve způsobu, jakým se soutěžitel dotčený nekalou soutěží účastní trhu. Nelze opomenout, že soudy obou stupňů ve svém právním posouzení vycházely z toho, že žalobce je soutěžitelem, a přiměřené zadostiučnění mu nepřiznaly právě pouze s odkazem na to, že se trhu neúčastnil přímo, nýbrž prostřednictvím udělení licence jiné obchodní společnosti. Ohledně nároku žalobce na přiměřené zadostiučnění za nekalosoutěžní jednání žalovaného se soud bude v dalším řízení zabývat tím, zda žalobci vznikla nemajetková újma v takovém rozsahu, že je na místě přiznat mu přiměřené zadostiučnění v penězích (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2005, sp. zn. 32 Odo 1318/2004, a na něj již uvedená navazující judikatura). Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud dospěl k závěru, že odvolací soud se při právním posouzení otázky přiznání nároku na přiměřené zadostiučnění v penězích za zásah do obchodní firmy a za nekalosoutěžní jednání odchýlil od uvedené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, když neposuzoval, zda žalobci vznikla nemajetková újma v takovém rozsahu, aby bylo na místě mu přiznat přiměřené zadostiučnění, nýbrž jeho nároky zamítl již s poukazem na to, jakým způsobem se účastnil hospodářské soutěže. Nejvyšší soud proto dovoláním žalobce napadený rozsudek odvolacího soudu a také rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku podle § 243e odst. 2 občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

6. V novém řízení v návaznosti na závěry dovolacího soudu soud prvního stupně při jednání dne 24. 10. 2018 shrnul argumentaci žalobce k uplatněným nárokům, rovněž žalobce i žalovaný svá stanoviska zaujímaná v řízení, přičemž žalobce byl soudem poučen ve smyslu § 118a odst. 1 a 3 občanského soudního řádu o tom, že jeho tvrzení, jak je tam soud zkonkretizoval, má z hlediska prokázání vzniklé újmy z obou právních titulů za nedostatečnou, přičemž uvedl i hlediska, k nimž je třeba, aby žalobce tvrzení a navržené důkazy směřoval. Žalobce reagoval na uvedené podáním ze dne 23. 11. 2018, žalovaný reagoval na toto podání svým stanoviskem ze dne 21. 12. 2018, soud prvního stupně znovu ve věci jednal 9. 1. 2019 a v závěru jednání vynesl rozsudek, nyní napadený odvoláním žalobce, jímž zamítl žalobu o zaplacení 110.198,52 EUR (výrok I.) a o nákladech řízení rozhodl výrokem II. tak, že na jejich náhradu nemá právo žádný z účastníků.
7. V odůvodnění svého rozsudku ze dne 9. 1. 2019 soud prvního stupně poukázal na dosavadní průběh řízení, závěry dovolacího soudu a svůj postup v novém řízení, argumentaci obou účastníků, zjištění, jež byla podkladem pro jeho předchozí rozhodnutí (bod 13. rozsudku) i nově jím učiněná zjištění (bod 15. rozsudku), v nichž uvedl zjištění, že společnost KINEX, a.s. byla od 4. 7. 2014 registrována jako držitel domény kinex.sk, nyní je jejím držitelem žalobce, že na internetových stránkách pod doménovým jménem kinex.sk a pod ochrannou známkou Kinex jsou v současné době propagovány žalobcovy výrobky, tedy ložiska (zjištěno z výtisku internetových stránek), že v dubnu 2014 v Bytči bylo sídlo společnosti KINEX Bearings a.s.

označeno „KINEX“ Bytča (zjištěno z výtisku internetové stránky google.com), a že od 15. 2. 2016 je společnost KINEX a.s. registrována jako držitel domén kinex.cz a kinexcz.cz (zjištěno z registru domén CZ.NIC), internetové stránky pod doménovým jménem kinex.cz užívá k prezentaci měřidel společnost KINEX Measuring, a.s., tedy subjekt od žalobce, i od původního žalobce KINEX a.s., odlišný (zjištěno prostřednictvím počítače při jednání v jednací síni soudu). Ve skutkových a právních závěrech uzavřel, že zde není důvod, pro který by měl svůj názor vyjádřený již v prvním rozhodnutí v této věci, že totiž žalobci v souvislosti s jednáním žalovaného v rozhodném období nevznikla v souvislosti se zásahem do jeho práv k obchodní firmě a nekalým soutěžním jednáním újma takového charakteru a rozsahu, že by bylo třeba ji nahradit v penězích. Pokud jde o nehmotnou újmu, vzniklou žalobci na jeho právech k obchodní firmě, pak soud uvažoval o této újmě z hlediska subjektivního vztahu žalobce k obchodní firmě, přičemž dle jeho názoru tato nemajetková újma je z tohoto hlediska přímo úměrná tomu, jak si ji žalobce (subjektivně) cení, což se (objektivně) projevuje v tom, jak o ni pečuje. V tomto smyslu vyzval žalobce k doplnění jeho tvrzení, významná péče o obchodní firmu „KINEX, a.s.“ však z těchto tvrzení a k nim provedených důkazů neplyne. Žalobce tvrdil, že jeho péče o obchodní firmu spočívala ve vedení soudních sporů a v tom, že svou obchodní firmu na trhu „obvyklým způsobem“ propagoval. Výše újmy zjišťované v soudním řízení se však nemůže odvíjet pouze od počtu soudních sporů, které se v souvislosti s ní vedou, a to, že by žalobce svou obchodní firmu na trhu obvyklým způsobem propagoval, z předložených důkazů neplyne. Žalobcův odkaz na internetové stránky kinex.sk není případný, na nich byla prezentována společnost KINEX Bearings. a.s. a výroba ložisek. Argument, že svou obchodní firmu propagovat nemohl, protože mu v tom bránil žalovaný držet domén v národní doméně cz, soud pro období let 2012 až 2015 neakceptoval s tím, že žalobci nic nebránilo registrovat si domény jiného podobného znění (např. kinexas, kinex-as, apod.), především však žalobce, jak prokázáno, zjevně v uvedeném období vůbec neměl, co by ve spojení se svou obchodní firmou na takových doménách propagoval. Žalobce přestal vyrábět měřidla v r. 2008, svou ochrannou známku převedl v r. 2014 a sám se v r. 2016 spojil se subjektem, který vyrábí ložiska (současným žalobcem). Od roku 2008 tedy společnost KINEX a.s. sama již výrobky nevyráběla, nedistribuovala, nepropagovala, nepropagovala tudíž ani sama sebe a svou obchodní firmu, na hospodářské soutěži se od té doby až do svého zániku v důsledku fúze se společností KINEX Bearings., a.s., účastnila tak, že poskytla licenci ke svým ochranným známkám „KINEX“ společnosti KIN MT Production, s.r.o., z čehož plyne, že obchodní firma „KINEX, a.s.“ se z trhu reálně ztratila. Pokud byla právě tato obchodní firma a její spojení s měřidly pro předchůdce žalobce do r. 2008 příznačné (a soud o tom nemá důvod pochybovat), pak právě vzhledem k tomu, jak žalobcův předchůdce se svou výrobou i se svou obchodní firmou naložil, se tato příznačnost postupem let vytrácela, až se – jak soud uvedl - vytrátila docela. Jestliže si zákazníci mohli jistou setrvačností právě se žalobcem spojovat výrobu měřidel v období několika let následujících poté, co sám s jejich výrobou přestal, pak pro období dalších let již toto spojení postupně mizelo, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že s výrobou těchto výrobků byla právě od r. 2012 spojována společnost zcela jiného názvu. V rozhodném období, jak je zřejmé z veřejně přístupných údajů obsažených v obchodním rejstříku, existovala celá řada společností, součástí jejichž obchodní firmy bylo označení KINEX (podle údajů v obchodním rejstříku to bylo celkem 8 subjektů). Žalobcův argument, že uvedené společnosti tvoří koncem a že je potřeba celý koncern chránit, má své ratio, žalobce však neobjasnil, jak soud uvedl, proč by z celého koncernu měl právě on (jeho právní předchůdce) utrpět újmu za zásah do práv k obchodní firmě v takovém rozsahu, že bylo třeba nahradit ji v penězích, jestliže právě jeho obchodní firma (na rozdíl od ostatních subjektů tvořících koncern) již dlouhou dobu v daném časovém úseku vůbec neplnila svou rozlišovací funkci; nebyl-li totiž žalobce reálně na trhu přítomen, nebylo kde a od koho ho odlišovat. Onu rozlišovací funkci je totiž třeba, jak soud zdůraznil, naplnit konkrétním obsahem, musí se nutně upínat k potenciálním zákazníkům či obchodním partnerům, kteří s jednotlivými podnikateli přicházejí do kontaktu. Sama společnosti KINEX a.s. tím, jak se svou obchodní firmou jako určitou hodnotou nakládala,

způsobila, že se spotřebitelům dřívejší působení společnosti s obchodní firmou KINEX a.s. z mysli postupně vytrácelo. Pokud jim v mysli utkvělo označení KINEX, spojovalo se spíše s ochrannou známkou, nikoli se žalobcem a jeho (právě jeho) obchodní firmou. Obdobná východiska lze použít i ve vztahu k nekalé soutěži a újmě v souvislosti s ní vzniklé. Žalobce svou újmu spojuje s registrací domény kinex.cz žalovaným a s užíváním této domény i po skončení spolupráce v r. 1999. Soud pro období let 2012 až 2015 argumentaci nemožností prezentovat výrobky právě na národní doméně kinex.cz akceptovat nemůže. K argumentům již uvedeným co do možností registrovat řadu domén s podobným slovním základem) je třeba připojit i dnes obvyklý způsob vyhledávání na internetu, kde se hledá především prostřednictvím vyhledavačů. Žalobci (případně držitelé licence k jeho ochranné známce) nic nebránilo v tom, aby obsah svých internetových stránek či reklamu na internetu koncipoval tak, aby se po zadání klíčového slova „KINEX“ odkaz na jeho internetové stránky objevil na předních pozicích, i kdyby jeho doména nezněla jen „kinex“. V řízení navíc bylo prokázáno, že výrobky s ochrannou známkou „KINEX“ byly propagovány na doméně kinex.sk. Znovu však je třeba zdůraznit, že to nebyla společnost KINEX, a.s., kdo by cokoli propagoval a kdo by měl co propagovat. Svě výrobky propagoval držitel licence. Nemožnost propagovat výrobky se zprostředkovaně může projevit ve snížení jejich prodeje, ve vztahu k žalobci tedy ve snížení licenčních poplatků. Tato újma má jednak charakter újmy majetkové, jednak souvisí (opět) s ochrannou známkou, přičemž újma za zásahy do ní již byla žalobci pravomocně přiznána. Další újmu vzniklou nekalou soutěží viděl žalobce v klamání a matení spotřebitelů a obchodních partnerů o původu zboží, ve snížení dobré pověsti své a své produkce, projevující se „nespokojeností, rozhořčením, nedůvěrou zákazníků, kteří si uvědomí, že se na trhu vyskytuje žalobce a žalovaný jako dva odlišné subjekty, zejména když se o tom dozvědí až při reklamaci, když se pokusí reklamovat padělek měřidla žalovaného u žalobce či u společnosti KIN MT Production s.r.o.“ Uvedené však není spojeno s činností žalobce, KINEX, a.s. však nic nevyráběl, povědomí o něm (jako výrobci) se z trhu na počátku sporného období již čtyři roky vytrácelo, nebyl to tedy on a „jeho“ produkce, jejíž dobrá pověst by případně byla snížena. Bylo rovněž prokázáno, že na zboží, u něhož by podle žalobce mohlo dojít ke zmatení spotřebitelů, je zřetelně uvedeno, že jeho výrobcem je společnost od žalobce odlišná, které žalobce poskytl licenci k ochranným známkám KINEX. Pokud tedy vznikly pochybnosti o původu zboží, nemohla tím vzniknout právě žalobci újma takového rozsahu, kterou by bylo třeba hradit penězi. K žalobci nemohly směřovat reklamace v zásadním rozsahu, vycházíme-li z toho, že průměrně obezřetný spotřebitel i distributor umí přecíst informaci o výrobci, k němuž v konečném důsledku reklamovaný výrobek doputuje. Ostatně ani z následného chování společnosti KINEX a.s. nelze dovodit, že by si právě tato společnost nějak významně cenila svého předchozího spojení s měřidly, jestliže fúzovala se společností vyrábějící ložiska a výrobu měřidel přenechala dosavadnímu držiteli licence (v tomto soud odkázal na svou úvahu o vztahu výše nemajetkové újmy a subjektivního vnímání hodnoty určitého statku v bodě 18 odůvodnění). Z obdobných důvodů nelze jako důvod pro přiznání náhrady nemajetkové újmy v penězích považovat žalobcem tvrzenou ztrátu soutěžní pozice a odliv zákazníků. Nutno znovu zdůraznit, že žalobce žádné zákazníky neměl. Zákazníky měl držitel licence a soutěžní pozice tohoto držitele licence a případný odliv jeho zákazníků se mohl ve vztahu k žalobci zprostředkovaně projevit ve snížení licenčního poplatku, tedy ve vzniku újmy majetkové, kterou však žalobce nahradit nechce. Újmu spatřoval žalobce též v případném narušení vztahů s držitelem licence, případně dalšími potenciálními zájemci o licenci. Hovoří však o této skutečnosti jako o možnosti, nikoli o jevu, který skutečně nastal a přivodil újmu v podobě narušení vztahů s držitelem licence. Skutečné narušení takových vztahů a s tím spojená újma jsou ostatně vysoce nepravděpodobné právě vzhledem k příslušnosti držitele licence i samotného žalobce (i jeho právního předchůdce) k jednomu koncernu. Soud tedy z uvedených důvodů dospěl, jak již uvedeno, k závěru, že nemajetková újma vzniklá v souvislosti se zásahem do práv k žalobcově obchodní firmě a nekalým soutěžním jednáním žalovaného v rozhodném období již nebyla takového charakteru ani rozsahu, že by bylo namístě ji nahradit v penězích. Žalobu o zaplacení 110 198,52 EUR

zamítl, o nákladech řízení rozhodl podle § 142 odst. 2 občanského soudního řádu s přihlédnutím ke zhruba stejnému úspěchu a neúspěchu stran, vztaženo k celkovému výsledku řízení.

8. Rozsudek byl napaden v celém rozsahu odvoláním žalobce, jenž odkázal na odvolací důvody dle § 205 odst. 2 písm. b), c), e) a g) občanského soudního řádu. Namítl, že soud I. stupně nesprávně právně posoudil otázku charakteru a vzniku nemajetkové újmy, když opět pohlížel na újmu ze zásahů žalovaného do obchodní firmy tehdejšího žalobce optikou relativní ochrany a nikoliv optikou absolutní ochrany, vedle toho nezohlednil jejich dlouhodobost, intenzitu, četnost, jak je žalobce opakovaně rozvedl, naposledy v obsahu vyjádření ze dne 23. 11. 2018, na které odkazuje, vedle toho soud většinu zjištění a závěrů nesprávně vztáhl k aktuálnímu období, ačkoliv rozhodným obdobím byly roky 2012 až 2015, za které žalobce přiměřené zadostiučnění uplatňuje. Vytkl soudu, že se neřídil závazným právním názorem Nejvyššího soudu, v rozsahu, ve kterém se jím řídil, přistoupil k přepjatě formalistickému výkladu podmínek pro vznik peněží kompenzovatelné nemateriální újmy za zásahy do obchodní firmy a za nekalosoutěžní jednání žalovaného. Výklad těchto podmínek fakticky upřednostňuje práva subjektu jednajícího protiprávně před ochranou práv poškozeného subjektu, vedle toho v zásadě vylučuje vznik nemateriální újmy v prostředí internetu při registraci zaměnitelných doménových jmen. Soud I. stupně totiž v bodech 19 a 23 rozsudku konstatoval, že žalobce si měl zaregistrovat jiná než žalovaným obsazená doménová jména kinex.cz, kinexc.cz a kinexcsrcs.cz a vytкнуť žalobci, že měl svou reklamu koncipovat tak, aby byla internetovými vyhledávacími zobrazena na předních pozicích. Mnoho svých závěrů založil soud na zjištěních, která nemají oporu v provedeném dokazování a jsou zcela spekulativní. Soud též nesprávně postupoval při poučení žalobce podle § 118a odst. 1 a odst. 3 občanského soudního řádu, hlediska, k nimž žalobce měl svá tvrzení doplnit a navrhnout důkazy, nejsou pro rozhodnutí podstatná, což má svůj původ v nesprávném výkladu podmínek pro přiznání zadostiučnění soudem (jak v bodě 18 odůvodnění rozsudku) o subjektivním vztahu vlastníka k obchodní firmě, z něhož se údajně odvíjí nemajetková újma ze zásahu do ní. Je zřejmé, že poučení dle § 118a odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, kterého se žalobci v tomto ohledu dostalo při jednání konaném dne 24. října 2018, bylo zcela nedostatečné, neúplné, zavádějící a nesprávné. Pokud pak soud vytýká žalobci nedostatečnou péči o obchodní firmu, pak pomíjí mj. žalobcem úspěšně vedené spory proti žalovanému, nelze ani přehlédnout, že soud I. stupně při svém (nesprávném, neúplném a přepjatě formalistickém) výkladu podmínek pro vznik nemateriální újmy neuvedl, z jaké konkrétní hmotněprávní úpravy vlastně vycházel. Odvolatel dále poukázal na dle jeho názoru soudem učiněné excesy v jeho právních závěrech a skutkových zjištěních, které jsou buď zcela nelogické (právní závěry) nebo nemají oporu v provedeném dokazování (skutková zjištění). První exces představuje závěr v bodě 21 rozsudku o tom, že příznačnost obchodní firmy KINEX, a.s. se postupem času vytrácela, až se vytratila zcela, když tehdejší žalobce KINEX, a.s. v roce 2008 přestal vyrábět měřidla a teprve po 4 letech jejich výrobu obnovil v roce 2012 prostřednictvím držitele licence společnosti KIN MT Group s.r.o. (dnes KINEX Measuring s.r.o.), jež je v současnosti členem koncernu KINEX. Z tohoto hlediska soud pomínil dlouholetou tradici a známost firmy KINEX, jakož i trvanlivost výrobků – měřidel, jež setrvávají po léta v užívání spotřebitelů, nehledě k tomu, že pokud takové stanovisko zaujal, měl žalobce k případnému nedostatku tvrzení a důkazů poučit podle § 118a odst. 1 a 3 občanského soudního řádu. Zcela zavádějící je pak navazující skutkové zjištění soudu v bodě 21 rozsudku o tom, že firma KINEX, a.s. „se z trhu reálně ztratila“, což svědčí o opětovně nesprávném posouzení z hlediska kritérií relativní, a nikoliv absolutní ochrany obchodní firmy. Dalšího excesu se soud I. stupně dopustil, když při jednání konaném dne 24. října 2018 v rozporu s § 120 odst. 2 občanského soudního řádu tzv. pátral po důkazech, bez procesní iniciativy žalovaného, a tedy v rozporu se zásadou rovnosti zbraní, a po uplynutí lhůty pro koncentraci řízení. Uvedené plyne z protokolu z toho jednání, při kterém soud I. stupně nejprve shrnul, že hlavní funkcí obchodní firmy je odlišit jednoho podnikatele od druhého a na to navázal vlastním zjištěním o existenci dalších konkrétních subjektů, jež v obchodní firmě mají označení KINEX. Nevzal přitom v úvahu vysvětlení žalobce o jejich příslušnosti včetně žalobce

ke koncernu, a že vyjma žalobce a žalovaného se neúčastnily trhu s měřidly. Soud I. stupně však přesto koncipoval rozsudek tak, jako kdyby si tehdejší žalobce KINEX, a.s. sám rozmělnil rozlišovací způsobilost své firmy příslušností ke koncernu KINEX tvořeného vícero společnostmi s firmami obsahující slovní prvek „KINEX“. Tím soud I. stupně v zásadě popřel ochranu obchodních firem koncernových seskupení. Odvolatel dále napadl rozsudek z důvodu, že je založen na skutkových zjištěních, která nemají oporu v provedeném dokazování. Vedle výše uvedeného (a irelevantního) skutkového zjištění soudu I. stupně o tom, že se firma KINEX z trhu vytratila, žalobce za zcela neprokázané (a nesprávné, neúplné a zavádějící) považuje zjištění v bodě 23 rozsudku o způsobu vyhledávání zboží na internetu, k němuž soud dospěl bez opory v provedených zjištěních. Soud tak odsunul do pozadí význam skutečnosti, že internetové stránky www.kinex.cz, jež logicky spotřebitel zadá, měl ovšem v rozhodném období let 2012 až 2015 zaregistrováno právě žalovaný a teprve až pod tíhou řízení vedeného pod sp. zn. 41 Cm 87/2012 jejich registraci zrušil a umožnil žalobci zaregistrovat si je pro sebe. Je tak bez opory právní závěr soudu I. stupně, že registrací domén kinex.cz, kinexczech.cz a kinexczechsro.cz nemohla vzniknout žalobci újma s ohledem na (takto neprokázaný) způsob užívání vyhledávačů na internetu. Irelevantní je pak navazující argumentace soudu I. stupně opřená o užívání doménové jméno kinex.sk, neboť předmětem tohoto řízení nebyly zásahy na slovenském trhu, na tuzemském trhu bude spotřebitel žalobce v prostředí internetu hledat v národní doméně .cz. Nelze přitom po tehdejší žalobci jako poškozeném spravedlivě požadovat, aby se práva prezentovat se pod národní doménou vzdal, nechal parazitní jednání žalovaného být a registroval si jiné doménové jméno a ještě vynakládal další prostředky za to, aby toto jeho nové jméno internetové vyhledávače zobrazovaly přednostně před doménovým jménem žalovaného, tak jak doporučuje soud prvního stupně. Takovým výkladem by se stala obsolentní veškerá judikatura Nejvyššího soudu v oblasti kolize ochranných známek a obchodních firem s doménovými jmény, když vždy lze s nadsázkou řečeno registrovat jinou doménu. Zcela nesprávně soud I. stupně v rozsudku dále vytknul žalobci, že není schopen odlišit újmu ze zásahů na obchodní firmě KINEX, a.s. a ochranné známce KINEX, registrované ÚPV pod č. sp. 3993. Přehlédl přitom, že obě, jak firma, tak známka, jsou tvořeny stejným dominantním slovním prvkem „KINEX“. Jelikož se žalovaný v rozhodném období prezentoval jako „společnost KINEX“ se 100letou tradicí, která prodává „měřidla KINEX“, tak tím současně způsoboval újmu nejen na rozlišovací způsobilosti ochranné známky, ale též stejnojmenné obchodní firmy. Z jednoho protiprávního jednání může vzniknout vícero souvisejících či podobných reparačních nároků, jak ostatně takto bylo rozhodováno o nárocích žalobce z předchozího období. V závěrečné části svého odvolání žalobce vytkl soudu prvního stupně nesprávnost závěru, že z následného chování tehdejšího žalobce společnosti KINEX a.s. nelze dovodit, že by si právě tato společnost nějak významně cenila svého předchozího spojení s měřidly, jestliže fúzovala se společností vyrábějící ložiska a výrobu měřidel přenechala dosavadnímu držiteli licence – soud pominul, že k fúzi došlo až po rozhodném období. Věcně nesprávné bylo zjištění ohledně obsahu webových stránek kinex.sk, když soud I. stupně dovodil, že jejich obsahem je prezentace ložisek a nikoliv měřidel, ač opak je z obsahu internetových stránek (prováděných jako důkaz) patrný. Obdobně nesprávného hodnocení důkazu se soud I. stupně dopustil v bodě 25 rozsudku, když konstatoval: „Bylo rovněž prokázáno, že na zboží, u něhož by podle žalobce mohlo dojít ke zmatení spotřebitelů, je zřetelně uvedeno, že jeho výrobcem je společnost od žalobce odlišná, které žalobce poskytl licenci k ochranným známkám KINEX“, uvedené žalobce vyvracel již v předchozím řízení, jak v odvolání podrobně rozvedl. Žalobce navrhl, aby odvolací soud změnil rozsudek ve výroku I. tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 110.198,52 EUR do tří dnů od právní moci rozsudku a dále ve výroku II. tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, s tím, že v případě, že by odvolací soud přistoupil ke zrušení rozsudku a vrácení věci k dalšímu řízení, žalobce navrhl, aby přikázal věc jinému senátu Městského soudu v Praze s ohledem na nedostatky rozsudku navzdory závaznému právnímu názoru Nejvyššího soudu.

9. Žalovaný ve svém vyjádření k odvolání odmítl jako nedůvodnou námitku žalobce, že se soud I. stupně neřídil závazným právním názorem Nejvyššího soudu ČR, soud v jeho intencích zkoumal, zda žalobci zásahem do jeho obchodní firmy a tvrzenou nekalou soutěží v rozhodném období (let 2012 až 2015) vznikla nemajetková újma v takovém rozsahu, že je na místě mu přiznat přiměřené zadostiučinění v penězích. Soud I. stupně z výsledků provedeného dokazování dospěl k řádně odůvodněnému závěru, že žalobci ani jeho právnímu předchůdci obchodní společnosti KINEX, a.s., s ohledem na prokázané okolnosti případu nevznikla zásahem do jeho obchodní firmy ani v souvislosti s tvrzeným nekalosoutěžním jednáním žalovaného v rozhodném období taková nemajetková újma, za kterou by bylo na místě přiznat žalobci jím požadované zadostiučinění v penězích. Vzhledem k nutnosti zčásti použít novou právní úpravu občanského zákoníku, odkázal žalovaný na komentářovou literaturu a tam uvedený názor, že poskytnutí zadostiučinění v penězích je až sekundární a nastupuje až tehdy, pokud jiný způsob (nepeněžitě, morální satisfakce) nezajistí skutečné a dostatečné účinné odčinění způsobené nemajetkové újmy. Pokud soud pochybil, pak v tom, že mu neumožnil vzhledem k prolomení koncentrace řízení v této věci v důsledku zrušení části rozsudku soudu prvního stupně rozsudkem dovolacího soudu provést jím navrhované důkazy k jeho tvrzení, že ve sledovaném období prodával pod označením „KINEX“ a s označením „MADE BY KINEX“ výhradně výrobky zakoupené od skupiny firem KINEX, takže se tímto jednáním nekalé soutěže a zásahu do obchodní firmy původního žalobce nedopustil. Odkázal dále na své vyjádření z 21. 12. 2018 k četnosti užití označení KINEX v obchodních firmách třetích osob i předchozí své stanovisko k odvolání žalobce z 8. 12. 2016, v němž vyjádřil svůj názor k žalobcem tvrzené tradici užívání označení KINEX s tím, že k této dlouhodobé tradici označení „KINEX“ na českém trhu žalobce ani jeho předchůdce žádný právní vztah nemají. Navrhl závěrem, aby rozsudek soudu prvního stupně byl odvolacím soudem jako věcně správný potvrzen a žalovanému přiznáno právo na zaplacení náhrady nákladů odvolacího řízení.
10. Vrchní soud v Praze přezkoumal podle § 212 a násl. občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“) k odvolání žalobce rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání je zčásti důvodné.
11. Odvolací soud předně zde v celém rozsahu odkazuje na skutková zjištění, uvedená v odůvodnění napadeného rozsudku a v předchozím rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 13. 9. 2016 a shrnutá rovněž v předešlém rozsudku odvolacího soudu ze dne 26. 7. 2017, č. j. 3 Cmo 283/2016-264, shrnutá rovněž v obsahu rozsudku dovolacího soudu ze dne 9. 7. 2018, č. j. 23 Cdo 1175/2018-318, jakož i zejména na jeho právní závěry, jak shora popsány, jimiž byl soud prvního stupně v dalším řízení vázán a rovněž z nich i v tomto rozhodnutí odvolací soud plně vychází. Jak plyne již z úvodní části tohoto rozhodnutí, tato věc navazuje na předchozí spor účastníků (resp. předchůdce žalobce a.s. KINEX), v němž byly předmětem řízení nároky vůči žalovanému z období, jež předcházelo rozhodnému období v této věci (věc vedená u soudu prvního stupně pod sp. zn. 41 Cm 87/2012, u odvolacího soudu pod sp. zn. 3 Cmo 302/2014 a 3 Cmo 99/2017, u dovolacího soudu pod sp. zn. 23 Cdo 4426/2016). Odvolací soud proto zde rovněž odkazuje na závěry, obsažené v rozhodnutích v této věci vydaných, zejména na svá rozhodnutí ze dne 20. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014-336 a ze dne 13. 3. 2018, č. j. 3 Cmo 99/2017-476, jakož i na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 23 Cdo 4426/2016-455. Na tyto závěry ostatně navázala v této věci vydaná výše uvedená rozhodnutí v těch částech, v nichž již bylo pravomocně rozhodnuto o nárocích žalobce za zásahy do jeho práv z ochranné známky.
12. Podle názoru odvolacího soudu měl tak soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu a odvolací soud z těchto zjištění v rozsahu rozhodném k posouzení důvodnosti nyní uplatněných nároků také vycházel, s tím, že neshledal potřebu tato zjištění již doplňovat. Je na místě též doplnit, že podle názoru odvolacího soudu soud prvního stupně postupoval v naposled u něho vedeném řízení sice formálně v souladu se závěry

dovolacího soudu, jeho úvahy, jež ho vedly k zamítnutí žaloby, jsou však, tak jak dále uvedeno, zčásti zcela chybné, přičemž soud i setrval na tom hodnocení povahy nároku ze zásahu do obchodní firmy, jež však již dovolací soud předtím označil za nesprávné. Odvolací soud se tak s právními závěry soudu prvního stupně nemohl ztotožnit.

13. Předmětem odvolacího řízení jsou nároky žalobce na zaplacení peněžitého zadostiučinění k nápravě nehmotné újmy z pokračujícího závadného jednání, jímž žalovaný
 - porušoval práva žalobce k jeho obchodní firmě v období od 27. 10. 2012 do 18. 11. 2015 (do změny obchodní firmy žalovaného z KINEX CZ s.r.o. na KMITEX s.r.o.), v rozsahu zaplacení 75 000 EUR,
 - v souvislosti s užíváním označení KINEX, chráněného též kombinovanou ochrannou známkou č. 3993, jednal vůči žalobci nekalosoutěžně, a to v období od 26. 10. 2012 do 31. 3. 2014 (následně byla ochranná známka převedena na HTC Holding), v rozsahu zaplacení 35 198,52 EUR.
14. Žalobce tvrdil, že žalovaný uvedeným pokračujícím jednáním mu způsobil nehmotnou újmu, k jejímuž nahrazení je odpovídajícím prostředkem zaplacení peněžitého zadostiučinění v požadovaném rozsahu. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že nemajetková újma vzniklá v souvislosti se zásahem do práv k žalobcově obchodní firmě a nekalým soutěžním jednáním žalovaného v rozhodném období již nebyla takového charakteru ani rozsahu, že by bylo namístě ji nahradit v penězích. Odvolací soud se s uvedeným závěrem, jak již uvedeno, neztotožnil.
15. Pokud žalobce tvrdil nároky z nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obchodního zákoníku – zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obch. zák.“, a od 1. 1. 2014 účinná úprava § 2976 odst. 1 občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „o. z.“), šlo o nároky dle § 53 obch. zák. a 2988 o. z., pokud tvrdil zásah do práv z obchodní firmy, pak bylo třeba jednání posoudit dle § 12 odst. 1 obch. zák. a 423 odst. 2 o. z. ve spojení s § 2988 o. z. Jako projev závadného jednání žalovaného žalobce označil, jak již ze shora uvedeného plyne, užívání obchodní firmy žalovaného KINEX CZ s.r.o., zaměnitelné s obchodní firmou právního předchůdce žalobce KINEX, a.s. (IČO 31561896), a užívání označení KINEX žalovaným v různé podobě včetně doménového jména kinex.cz s cílem pro sebe využít v hospodářské soutěži dobré jméno tohoto označení (formálně chráněného vedle znění obchodní firmy i ochrannou známkou žalobce).
16. Obecně platí, že při posouzení kolize chráněného a údajně neprávem užívaného označení (zde podobou obchodní firmy žalovaného a dalších jím užívaných označení, zejména v podobě doménového jména) významnou je otázka zaměnitelnosti, ta je v zásadě otázkou právní, a nikoli otázkou skutkovou, a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele. Tento přístup byl rozveden pro nekalou soutěž již předválečnou judikaturou (srov. rozhodnutí sbírky Vážný např. č. 9971, 11539, 15431) a je akceptován jak judikaturou, tak i právní teorií současnou (viz např. Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.: Obchodní zákoník, komentář, 10. vydání, C.H.Beck, 2005, str. 145 a násl., Munková, J: Právo proti nekalé soutěži, Komentář, 2. vydání, C.H.Beck 2001, str. 70 a násl. včetně tam uvedených rozhodnutí, Hajn, P: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, MU Brno 2000, str. 172 a násl., opět včetně rozhodnutí, na něž se zde odkazuje), obdobné však dnes platí i pro posuzování zaměnitelnosti v oblasti práv k ochranným známkám a z obchodní firmy. K posuzování zaměnitelnosti soud přitom přistupuje z hlediska pro ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele“, jenž v sobě sjednocuje („průměruje“) zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky a té části veřejnosti, jež se s účastníky a jejich produkty setkává či je vyhledává. Hledisko průměrného spotřebitele bere v úvahu spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory (jak je vykládáno Soudním dvorem EU, viz též bod 18 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách). Bylo tedy na místě se zabývat zaměnitelností z pohledu veřejnosti a

zohlednit hledisko průměrného spotřebitele (jímž je zde uživatel a zájemce o výrobky účastníků) při posuzování kolize podoby znění obchodní firmy žalovaného (a dalších jím užívaných označení, obsahujících KINEX) a obchodní firmy žalobce a označením KINEX jako takovým (chráněným pro žalobce též ochrannou známkou). V tomto směru lze zcela již odkázat na posouzení zaměnitelnosti a tedy zásahu do práv žalobce ke znění obchodní firmy, jež učinily soudy v předešlé věci účastníků s tím, že z tohoto důvodu také byla žalovanému uložena povinnost změnit obchodní firmu – srovnej odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014-336 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 23 Cdo 4426/2016-455, v němž Nejvyšší soud uvedl: *Dovolatelce nelze přisvědčit ani v tom, že by soudy nesprávně posoudily otázku zaměnitelnosti označení „KINEX cz“ a „KINEX“ a zaměnitelnost obchodních firem žalobkyně a žalované (KINEX a.s. a KINEX CZ s.r.o.). Soudy obou stupňů přesvědčivě vyložily, že dovětek „cz“ nemá rozlišovací způsobilost s ohledem na shodný dominantní prvek „KINEX“. Dovolatelka odkazovala na rozpor závěrů odvolacího soudu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2004, sp. zn. 32 Odo 840/2004. Ovšem na základě citovaného rozsudku lze dospět k závěru shodnému se závěry soudů obou stupňů. Nejvyšší soud v tom rozsudku uzavřel, že při posuzování otázky zaměnitelnosti je třeba vycházet z celkového dojmu průměrného zákazníka, kterému v paměti zakotví především tzv. „silný prvek“. V řešeném případě však není silným rozlišovacím prvkem dovětek „cz“, jak tvrdila dovolatelka, nýbrž slovo „KINEX“. Odvolací soud uzavřel, že žalovaný svým jednáním, tj. užíváním se žalobcem zaměnitelné obchodní firmy až do její změny, tj. i po celé rozhodné období, jednal protiprávně, a je tak třeba se zabývat důvodností nároku žalobce na náhradu nemajetkové újmy z tohoto jednání dle § 12 obch. zák., resp. § 423 odst. 2 o. z. ve spojení s § 2988 o. z. (jak ostatně též uvedl dovolací soud v rozsudku ze dne 9. 7. 2018, č. j. 23 Cdo 1175/2018-318, na str. 9, první odstavce).*

17. V řízení bylo dále prokázáno, že žalovaný užíval v rozhodném období ve prospěch svých vlastních soutěžních výkonů, tj. k prosazení se na trhu, různé varianty označení KINEX, ať již v podobě kombinovaných označení Kinex cz „s obloučkem“ či velké „K“, přihlášených jako ochranné známky (jež byly posléze zamítnuty), či svou nabídku služeb činil prostřednictvím doménových jmen kinex.cz a kinexc.cz (k tomu srovnej výrok V. rozsudku soudu prvního stupně ze dne 19. 2. 2014, č. j. 41 Cm 87/2012-217, a potvrzující část rozsudku odvolacího soudu ze dne 20. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014, včetně odpovídající části odůvodnění), popř. i jinak naznačoval svou sounáležitost s tímto označením a oprávněným jeho vlastníkem (např. užíváním slovního spojení Made by KINEX, popř. Made by Kinex cz). Tímto jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže se soutěžním záměrem využít parazitním způsobem dobré pověsti tohoto označení KINEX u tuzemské veřejnosti pro sebe a své vlastní podnikání k újmě vlastníka obchodní firmy i ochranné známky (jež formálně chránily uvedené označení pro žalobce). V jeho jednání jsou tak splněny všechny podmínky nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obch. zák., resp. § 2976 odst. 1 o. z., a je tak třeba se zabývat důvodností nároku žalobce na náhradu nemajetkové újmy z tohoto jednání dle § 53 obch. zák., resp. § 2988 o. z. (jak ostatně též uvedl dovolací soud v rozsudku ze dne 9. 7. 2018, č. j. 23 Cdo 1175/2018-318, na str. 9, druhý odstavce).
18. Obecně k uplatněnému nároku na poskytnutí zadostiučnění podle § 12, § 53 obch. zák. a § 2988 o. z. (srovnej § 2894 odst. 2 a § 2951 odst. 2 o. z.) je na místě připomenout, že jeho přiznání předpokládá vznik újmy nehmotné. Bylo tedy třeba posoudit, zda byly splněny předpoklady oprávněnosti nároku na poskytnutí přiměřeného zadostiučnění, tedy zda žalobci označeným jednáním žalovaného vznikla nemateriální újma a zda navržené peněžité zadostiučnění je přiměřené rozsahu a závažnosti této újmy, tedy přiměřeným prostředkem její reparace. Zde je třeba pro úplnost připomenout, že přiměřené zadostiučnění je nárokem satisfakčním, který slouží k reparaci nemateriální újmy a má proto v podstatě objektivní charakter. Materiální a subjektivní hlediska mají při poskytování zadostiučnění pouze podružný, popřípadě zanedbatelný význam (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2002, sp. zn. 29 Odo 652/2001, uveřejněný v časopise Právo a podnikání, v čísle 2/2003, na str. 29). Vzhledem k tomu, že nárok na přiměřené zadostiučnění je nárokem, který podléhá volné úvaze soudu, je třeba vycházet z

těch okolností a hledisek, jež vyšly v řízení najevo a jimiž žalobce v tomto řízení plní svou povinnost tvrdit a prokazovat svá tvrzení. V tomto směru odvolací soud má však za nesprávné úvahy soudu prvního stupně (a rovněž i nesprávně zaměřené poučení, jež soud žalobci poskytl), směřující k poměření „hodnoty“ obchodní firmy jen přístupem žalobce k ní – zde není rozhodné subjektivní hledisko (byť i to, nakolik obchodní firmu chrání její vlastník, je významné), rozhodné je, jak je tato obchodní firma prosazena u veřejnosti, jaké má renomé (tj. to, co je obvykle nazýváno jako dobrá pověst, dobré jméno podniku, prestiž, image podniku), vyjadřující, zda je s ní spojena dobrá pověst nabízených výrobků a služeb a tomu odpovídající očekávání dotčené veřejnosti, tj. obecně řečeno, jaký má goodwill. Tato „hodnota“ totiž nemusí doznat žádné změny ve veřejnosti ani tím, že její vlastník sám výrobky na trh už nedodává (a činí tak i s případnou odmlkou až držitel licence či jiný „spřízněný“ subjekt). Nesprávná je úvaha soudu též o „rozmělnění“ příznačnosti označení pro subjekty, spojené v koncern, jež svou příslušnost k němu projeví i zákonem povoleným způsobem ve znění obchodní firmy – pak získaná dobrá pověst označení dopadá na všechny tyto nositele označení, k níž pak také všichni svým jednáním přispívají a dále ovlivňují. Nelze proto dovodit, že několik nositelů předmětného označení takto koncernově propojených znamená snížení („rozmělnění“) pověsti s označením spojené. Odvolací soud vyšel z uvedeného s tím, že rozhodné je, že vytýkané jednání žalovaného je jednáním pokračujícím a není z hlediska absolutní ochrany obchodní firmy žalobce důvodu jakkoli se odchýlit od těch závěrů a hledisek, jež soudy dosud braly v úvahu pro existenci nehmotné újmy žalobce z tohoto jednání žalovaného. Podstatné je, že v tomto směru zásah žalovaného v nezměněné intenzitě trval i nadále a ukončen byl až v závěru rozhodného období tím, že žalovaný svou kolidující obchodní firmu změnil; proto není zde z hlediska zákonné úpravy nároku dle § 12 a § 423 odst. 2 o. z. (ve spojení s § 2988 o. z.) žádná okolnost, jež by měla vliv na zjištěný rozsah nehmotné újmy žalobce a hodnocení odpovídající formy a rozsahu satisfakce, tedy není důvod, pro který by bylo nutno se odchýlit od již jednou přijatých právních závěrů, jež se vztahovaly k předešlému období. Odvolací soud tak v tomto zcela odkazuje na odůvodnění svého rozsudku ze dne 20. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014-336, rozsudku soudu prvního stupně ze dne 9. 3. 2016, č. j. 41 Cm 87/2012-403, rozsudku odvolacího soudu ze dne 13. 3. 2018, č. j. 3 Cmo 99/2017-476, s tím, že tak jako v předešlém období má za prokázanou nehmotnou újmu žalobce spojenou se zásahem do znění jeho obchodní firmy s obdobným rozsahem a proto se odvolací soud přidržel i úvah tam uvedených ohledně výše přiznávaného zadostiucnění. Jak plyne z těchto rozhodnutí, žalobce uplatnil zadostiucnění ve výši 25 000 EUR za rok zásahu, pravomocně mu soudy přiznaly polovinu uplatněné částky (z původně uplatněných 100 000 EUR za cca 4 roky zásahu byl žalovaný pravomocně zavázán k úhradě 50 000 EUR), přičemž v této věci jde o zásah trvající cca 3 roky, čemuž odpovídá poskytnutí zadostiucnění v penězích v rozsahu 37 500 EUR.

19. Rovněž z hlediska dopadu jednání zakázané nekalé soutěže žalovaného má odvolací soud úvahy soudu prvního stupně co do možné nehmotné újmy žalobce z tohoto jednání za nesprávné. Odvolací soud předně odmítl jako chybné úvahy soudu ohledně užívání doménových jmen kinex.cz a kinexc.cz žalovaným v rozhodném období, v tomto směru má za zcela případné námitky odvolatele a proto jen na důvody jeho odvolání z 1. 3. 2019 v tomto směru odkazuje, s tím, že takové užívání označení domén k nabídce zboží a služeb, využívající označení formálně náležející žalobci v podobě obchodní firmy a ochranné známky, bylo protiprávní a bylo projevem parazitování žalovaného na dobrém jméně označení KINEX, jež je stále ve veřejnosti přítomno. Shodný závěr platí i pro další varianty označení, jež žalovaný v rozhodném období užíval (např. v podobě přihlášených ochranných známek) a jimiž si pro sebe známost označení KINEX přisvojoval. Závěr soudu prvního stupně o nedůvodnosti uplatněné peněžité satisfakce za předmětné období proto rovněž neobstojí, a i zde je třeba zdůraznit, že jde o jednání pokračující a odkázat na rozhodnutí o předešlém časovém období. Na rozdíl od posouzení nekalosoutěžního zásahu včetně nekalosoutěžního užívání ochranné známky v předešlé věci (žalobci bylo přiznáno zadostiucnění 85 000 EUR za rok 2012) došlo však ke změně skutkových okolností, tak jak je

zdůraznil soud prvního stupně. Nehmotná újma z tohoto nekalosoutěžního jednání žalovaného v rozhodném období žalobci (který se sice přímo hospodářské soutěže neúčastnil) vznikala jako důsledek snížení celkového goodwillu označení KINEX (jež žalobce formálně chránil prostřednictvím obchodní firmy a ochranné známky), jako dopad uvedeného parazitního i klamavého jednání žalovaného, jenž si označení přisvojoval a s jeho dobrou pověstí u tuzemské veřejnosti spojil své podnikání. Odvolací soud po zvážení uvedených hledisek jak co do zadostiučinění za nehmotnou újmu způsobenou na obchodní firmě žalobce (jak k tomu výše), tak vzhledem k důsledkům označeného nekalosoutěžního jednání žalovaného, po zvážení celkového dopadu jednání, jeho závažnosti, doby trvání a způsoblosti ovlivnit jednání zákazníků, a tím i dobré jméno označení KINEX jako takového, při posouzení rozsahu nehmotné újmy žalobce dospěl k závěru, že nárok žalobce na poskytnutí finančního zadostiučinění je po právu a přiměřeným se jeví z obou právních důvodů zaplacení částky celkem 50 000 EUR. Odvolací soud má za to, že je zde přitom třeba přihlídnout i k dalším funkcím institutu zadostiučinění, jak ostatně v této souvislosti případně uvedl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 27. 7. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3704/2011: *V soudním rozhodnutí (v rámci právního řešení sporu z titulu nekalé soutěže) soud musí dokázat vyjádřit nejen své stanovisko ke konkrétnímu případu, odůvodnit své závěry a vycházet z uplatněných nároků uložit rušiteli za čin nekalé soutěže zaslouženou sankci odpovídajícího rozsahu, případně i více sankcí, ale při konkrétním rozhodování o ukládání povinností rušiteli je vždy současně veden snahou „vychovávat“ konkrétního rušitele a také všechny potenciální rušitele, aby ani rušitel, ani nikdo jiný nemohl nabyt dojmu, že „nekalá soutěž se stále ještě vyplácí“.*

20. Pokud tedy soud prvního stupně svým rozsudkem, jeho výrokem I., zamítl v celém rozsahu uplatněný nárok žalobce na poskytnutí zadostiučinění 110 198,52 EUR, pak odvolací soud jej podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že žalovanému uložil povinnost žalobci zaplatit 50 000 EUR, ve zbývajících částech zamítavý výrok jako věcně správný podle § 219 o. s. ř. potvrdil.
21. V návaznosti na změnu rozsudku nově odvolací soud rozhodl o nákladech řízení podle § 224 odst. 1 a 2 o. s. ř. a dle § 142 odst. 3 o. s. ř. (výše přiznaného zadostiučinění ze všech právních důvodů vždy závisela na úvaze soudu) a v řízení úspěšnému žalobci přiznal právo na jejich náhradu podle § 137 o. s. ř. a § 11, § 9 odst. 4 písm. a/, 13 odst. 4 advokátního tarifu - vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „advokátní tarif“, v rozsahu zaplacení částky Kč 167 357, sestávající z odměny advokáta za 24 úkonů právní služby (z toho 2 úkony s poloviční odměnou) po 3 100 Kč/úkon, učiněných v rámci obou řízení před soudem prvního stupně a prvním řízením před odvolacím soudem a v dovolacím řízení, tj. za převzetí věci, předžalobní výzvu z 13. 10. 2014, podání žaloby z 23. 10. 2014, další písemná podání z 23. 4. 2015, 15. 10. 2015, 25. 11. 2015, 21. 4. 2016, 25. 5. 2015, 27. 5. 2015, 14. 6. 2016, 27. 6. 2016, 7. 9. 2016, 26. 10. 2016 (odvolání), 9. 12. 2016, 10. 1. 2018 (dovolání), 12. 2. 2018, 23. 11. 2018, účast na ústním jednání soudu dne 26. 4. 2016, 30. 6. 2016, 13. 9. 2016, 20. 7. 2017, 26. 7. 2017, 24. 10. 2018, 9. 1. 2019 (z toho ½ odměna dle § 11 odst. 2 tarifu za vyjádření z 27. 5. 2015 a účast na vyhlášení rozsudku dne 26. 7. 2017), z 24 režijních náhrad po 300 Kč, z DPH 16 485 Kč a náhrady soudních poplatků (z žaloby, prvního a druhého jejího rozšíření a z dovolání) 19 051, 13 130 Kč, 26 191 Kč, 14 000 Kč.
22. Podle výsledku řízení (§ 224 odst. 1, § 142 odst. 3 o. s. ř.) a podle § 137 o. s. ř. bylo shodně rozhodnuto i o nákladech odvolacího řízení a úspěšnému žalobci byla přiznána jejich náhrada ve výši 8 228 Kč, sestávající z odměny advokáta za 2 úkony právní služby jeho zástupce (podané odvolání a účast u jednání soudu) po 3 100 Kč spolu s paušální náhradou 2 x 300 Kč dle § 9 odst. 4 písm. a/, § 11 odst. 1, § 13 odst. 4 advokátního tarifu a DPH 1 428 Kč. Platební místo náhrady nákladů řízení je určeno podle § 149 o. s. ř.

Poučení:

Dovolání proti tomuto rozhodnutí lze podat za podmínek § 237 až 238a o. s. ř. ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 o. s. ř.).

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

V Praze dne 25. února 2020

JUDr. Jiří Macek v. r.
předseda senátu