



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 5 lipca 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy MACCOFFEE — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy McDONALD'S — Artykuł 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Rodzina znaków towarowych — Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego — Unieważnienie prawa do znaku towarowego

W sprawie T-518/13

Future Enterprises Pte Ltd, z siedzibą w Singapurze (Singapur), reprezentowana początkowo przez B. Hitchensa, J. Olsena, R. Sharmę, M. Henshalla, solicitors, oraz R. Trittona, barrister, a następnie przez B. Hitchensa, J. Olsena, R. Tritton oraz E. Hughes-Jones, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez L. Rampiniego, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

McDonald's International Property Co. Ltd, z siedzibą w Wilmington, Delaware (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata C. Eckhartta,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 czerwca 2013 r. (sprawa R 1178/2012-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy McDonald's International Property Co. a Future Enterprises,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, I. Pelikánová (sprawozdawca) i E. Buttigieg, sędziowie,

sekretarz: A. Lamote, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 23 września 2013 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargę złożonymi przez EUIPO i interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 22 stycznia 2014 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 lipca 2014 r.,

po zapoznaniu się z dupliką interwenienta złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 listopada 2014 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 lutego 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 13 października 2008 r. skarżąca, Future Enterprises Pte Ltd, złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenie unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne MACCOFFEE.
- 3 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
 - klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje jadalne i tłuszcze; nabiał; śmietana (produkt mleczarski); bita śmietana; preparaty do zagęszczania napojów (na bazie produktów mlecznych); puddingi na bazie nabiału; jogurt; artykuły żywnościowe w formie przekąsek; przekąski na bazie owoców; przekąski ziemniaczane; chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek; napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko; koktajle mleczne”;
 - klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; lód; ciastka (kruche); płatki śniadaniowe; wyroby cukiernicze mrożone; krakersy; mrożony jogurt; lody; precelki; wyroby cukiernicze; słodycze; słodycze; batoniki; cukierki miętowe; czekolada; wyroby z czekolady; ciasta; słodkie bułeczki typu muffin; prażona kukurydza (popcorn); przekąski na bazie zbóż; gotowe dania pikantne w formie przekąsek; chipsy kukurydziane; tortille; paszteciki; chleb; kanapki; kanapki; wrapy (kanapki); kanapki tostowe; puddingi; kawa rozpuszczalna; kawa rozpuszczalna mieszana; kawa [ziarenka]; kawa mielona; mrożona kawa; napoje kawowe z mlekiem; napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, kakao i napoje na bazie kakao; napoje na bazie herbaty; herbata, tzn. herbata z żeń-szenia, czarna herbata, herbata ulung, herbata z jęczmienia oraz z liści jęczmienia; herbaty owocowe; napary inne niż do celów leczniczych; herbata mrożona”;
 - klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów; napoje bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty lub kawy (nieujęte w innych klasach); napoje bezalkoholowe o smaku herbaty lub kawy (nieujęte w innych klasach)”.

- 4 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 1/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r., a oznaczenie słowne MACCOFFEE zostało zarejestrowane jako unijny znak towarowy w dniu 29 stycznia 2010 r. pod numerem 7307382 dla wszystkich towarów wymienionych w pkt 3 powyżej.
- 5 W dniu 13 sierpnia 2010 r. interwenient, McDonald's International Property Co. Ltd, złożył wniosek o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego dla wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany.
- 6 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku opierał się na następujących wcześniejszych znakach towarowych:
 - słownym unijnym znaku towarowym McDONALD'S, zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanym w dniu 16 lipca 1999 r. pod numerem 62497 dla towarów i usług należących do klas 29, 30, 32 i 42;
 - słownym unijnym znaku towarowym McFISH, zgłoszonym w dniu 18 kwietnia 2006 r. i zarejestrowanym w dniu 20 lipca 2007 r. pod numerem 5056429 dla towarów należących do klas 29 i 30;
 - słownym unijnym znaku towarowym McTOAST, zgłoszonym w dniu 24 października 2005 r. i zarejestrowanym w dniu 20 kwietnia 2007 r. pod numerem 4699054 dla towarów i usług należących do klas 29, 30 i 43;
 - słownym unijnym znaku towarowym McMUFFIN, zgłoszonym w dniu 27 lipca 2005 r. i zarejestrowanym w dniu 7 sierpnia 2006 r. pod numerem 4562419 dla towarów i usług należących do klas 29, 30 i 43;
 - słownym unijnym znaku towarowym McRIB, zgłoszonym w dniu 19 listopada 1999 r. i zarejestrowanym w dniu 11 czerwca 2001 r. pod numerem 1391663 dla towarów należących do klas 29 i 30;
 - słownym unijnym znaku towarowym McFLURRY, zgłoszonym w dniu 30 czerwca 1998 r. i zarejestrowanym w dniu 8 września 1999 r. pod numerem 864694 dla towarów należących do klasy 29;
 - słownym unijnym znaku towarowym CHICKEN McNUGGETS, zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanym w dniu 4 sierpnia 1998 r. pod numerem 16196 dla towarów należących do klasy 29;
 - słownym unijnym znaku towarowym McCHICKEN, zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanym w dniu 2 lutego 1998 r. pod numerem 16188 dla towarów należących do klasy 30;
 - słownym unijnym znaku towarowym EGG McMUFFIN, zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanym w dniu 19 grudnia 1997 r. pod numerem 15966 dla towarów należących do klasy 30;
 - słownym unijnym znaku towarowym McFEAST, zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowanym w dniu 27 października 1999 r. pod numerem 15941 dla towarów należących do klasy 30;

- słownym unijnym znaku towarowym BIG MAC, zgłoszonym w dniu 1 kwietnia 2005 r. i zarejestrowanym w dniu 22 grudnia 1998 r. pod numerem 62638 dla towarów i usług należących do klas 29, 30 i 42;
 - słownym unijnym znaku towarowym PITAMAC, zgłoszonym w dniu 1 lutego 2005 r. i zarejestrowanym w dniu 11 kwietnia 2006 r. pod numerem 4264818 dla towarów i usług należących do klas 29, 30 i 42;
 - i powszechnie znanym, niemieckim znaku towarowym McDonald's dla towarów i usług należących do klas 29, 30, 32 i 43.
- 7 Interwenient powołał się na podstawy unieważnienia określone w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. c) oraz art. 8 ust. 5 tegoż rozporządzenia.
 - 8 Na wniosek skarżącej, właścicielki zakwestionowanego znaku towarowego, interwenient został wezwany do przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych, na których oparł on swój wniosek, zgodnie z art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009.
 - 9 Decyzją z dnia 27 kwietnia 2012 r. na mocy art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku art. 8 ust. 5 tegoż rozporządzenia Wydział Unieważnień unieważnił zakwestionowany znak towarowy w całości, i to wyłącznie na podstawie wcześniejszego słownego unijnego znaku towarowego McDONALD'S, zarejestrowanego pod numerem 62497, z uwagi na to, że przy uwzględnieniu wieloletniej renomy uzyskanej przez znak towarowy McDONALD'S i występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku pomiędzy tym znakiem a zakwestionowanym znakiem towarowym istnieje duże prawdopodobieństwo, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zakwestionowanego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S.
 - 10 W dniu 26 czerwca 2012 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień do EUIPO.
 - 11 Decyzją z dnia 13 czerwca 2013 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła w całości odwołanie skarżącej, dzieląc w istocie argumentację Wydziału Unieważnień, zgodnie z którą w niniejszym przypadku zostały spełnione wszystkie przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. W tym kontekście stwierdziła, że znak towarowy McDONALD'S cieszy się znaczną renomą w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi. Jako mające znaczenie czynniki pozwalające na dokonanie oceny, czy właściwy krąg odbiorców, czyli szeroki krąg odbiorców w Unii Europejskiej, który korzysta także ze świadczonych przez interwenienta usług w zakresie barów szybkiej obsługi, może dopatrywać się związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, Izba wskazała, po pierwsze, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne, po drugie, że znaczna renoma uzyskana przez znak towarowy McDONALD'S rozciąga się także na połączenie przedrostka „mc” z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego, po trzecie, że interwenient jest właścicielem rodziny znaków towarowych, która łączy przedrostek „mc” z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego (zwaną dalej „rodziną znaków towarowych »Mc«”), po czwarte, że zakwestionowany znak towarowy odtwarza wspólną strukturę rodziny znaków towarowych „Mc”, a po piąte, że usługi i towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wykazują pewien stopień podobieństwa ze względu na istniejące między nimi ścisłe związki. W ramach całościowej oceny wszystkich tych czynników Izba doszła do wniosku, że właściwy krąg odbiorców może dostrzegać mentalnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, a nawet w znacznej części kojarzyć zakwestionowany znak towarowy z rodziną znaków towarowych „Mc”. Jej zdaniem zaś występowanie takiego związku w odczuciu właściwego kręgu odbiorców może skutkować przeniesieniem wizerunku znaku towarowego McDONALD'S lub cech charakterystycznych kojarzonych z nim na towary oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym, tak że jest wysoce

prawdopodobne, iż skarżąca czerpała nienależną korzyść z renomy znaku towarowego McDONALD'S. Wreszcie Izba stwierdziła, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego następuje bez uzasadnionej przyczyny.

Żądania stron

- 12 Skarżąca wnosi w istocie do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 13 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Uwagi wstępne co do ram prawnych i przedmiotu sporu

- 14 Na mocy art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do EUIPO, w szczególności w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, czyli znak towarowy, którego data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty zgłoszenia unijnego znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, i jeżeli spełnione są warunki określone w art. 8 ust. 5 tegoż rozporządzenia. Z tego ostatniego przepisu wynika, że można domagać się unieważnienia unijnego znaku towarowego, nawet jeśli znak ten został zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany.
- 15 Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zakłada spełnienie kilku przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy unijny znak towarowy musi zostać zgłoszony przed znakiem, o którego unieważnienie wniesiono, i musi być zarejestrowany. Po drugie, wcześniejszy unijny znak towarowy oraz znak, o którego unieważnienie wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy unijny znak towarowy musi cieszyć się renomą w Unii. Po czwarte, używanie unijnego znaku towarowego, o którego unieważnienie wniesiono, bez uzasadnionej przyczyny musi prowadzić do wystąpienia prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego lub że używanie to będzie działać na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy tego ostatniego znaku. Ponieważ przesłanki te muszą wystąpić łącznie, niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., Jackson International/OHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 16 W niniejszym przypadku skarżący nie podważa, że znak towarowy McDONALD'S został zgłoszony przed zakwestionowanym znakiem towarowym w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowany w dniu 16 lipca 1999 r. (zob. pkt 6 powyżej) ani że znak towarowy McDONALD'S cieszy się w Unii znaczną renomą w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi, tak że przedmiotem sporu nie jest spełnienie pierwszej i trzeciej z przesłanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, przypominanych w pkt 15 powyżej.

- 17 Natomiast skarżąca podważa niektóre dokonane przez Izbę Odwoławczą oceny, które doprowadziły ją do stwierdzenia w zaskarżonej decyzji, że między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi istnieje pewien poziom podobieństwa. Zdaniem Izby ze względu na to ostatnie podobieństwo, na istnienie rodziny znaków towarowych „Mc”, własny charakter odróżniający uzyskany przez przedrostek „mc”, na znaczącą renomę, którą cieszy się znak towarowy McDONALD'S, rozciągającą się na przedrostek „mc”, używany w połączeniu z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego, oraz na pewien stopień podobieństwa między towarami i usługami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi z uwagi na ściśle związki istniejące między nimi w odczuciu właściwego kręgu odbiorców może występować związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. W rezultacie jest wysoce prawdopodobne, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zakwestionowanego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S. Przedmiot sporu ograniczałby się zatem do kwestii, czy Izba Odwoławcza słusznie potwierdziła w zaskarżonej decyzji dokonaną przez Wydział Unieważnień ocenę, zgodnie z którą w niniejszym przypadku zostały spełnione druga i czwarta z przesłanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, przypomnianych w pkt 15 powyżej.

W przedmiocie pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi

- 18 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza popełniła w zaskarżonej decyzji błąd w ocenie, stwierdzając, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są do pewnego stopnia całościowo podobne. Podnosi ona, że zgodnie z orzecznictwem w tym przypadku należy dać pierwszeństwo podobieństwu wizualnemu, gdyż wybór produktów żywnościowych i napojów jest dokonywany przede wszystkim w sposób wizualny. Jej zdaniem zaś kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się bardzo pod względem wizualnym, a Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, że elementy „mac” i „mc” są wizualnie podobne. Twierdzi również, że pod względem fonetycznym kolidujące ze sobą znaki towarowe bardzo się od siebie różnią. Przedrostki „mac” i „mc” nie są wymawiane w ten sam sposób. W języku angielskim, ze względu na dwukrotne występowanie litery „c”, zakwestionowany znak towarowy jest wymawiany „mac coffi”, podczas gdy znak towarowy McDONALD'S wymawia się „me don alds”, a jak wynika z orzecznictwa angielskiego dołączonego do akt niniejszego postępowania, akcentowana jest druga sylaba „don”, co oznacza, że pod względem fonetycznym element „mc” jest drugorzędny elementem wspomnianego znaku towarowego. Pod względem conceptualnym skarżąca podnosi, że znak towarowy McDONALD'S jest rozumiany jako nazwisko, podczas gdy zakwestionowany znak towarowy, choć zawiera element „mac”, który także jest powszechnym przedrostkiem nazwisk patronimicznych pochodzenia goidelskiego (szkockiego i irlandzkiego), nie jest ogólnie rozumiany jako takie nazwisko, gdyż element ten jest skojarzony z terminem „coffee”, rozumianym jako oznaczający kawę, czyli gorący napój aromatyczny. W tym kontekście element „mac” kolidującego znaku towarowego jest prawdopodobnie rozumiany jako odnoszący się do terminu używanego w slangu amerykańskim do zwracania się do nieznanego osoby, jak w zwrocie „Hey Mac, you want a coffee?” („Hej Mac, chcesz kawę?”). Z braku jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza powinna była oddalić wniosek o unieważnienie prawa do znaku, i zauważa, iż nawet przy założeniu, że znaki te wykazują słabe podobieństwo, nie pozwoliłoby to w świetle praktyki EUIPO na stwierdzenie, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców występuje związek między tymi znakami.
- 19 EUIPO i interwenient odpierają argumenty skarżącej i wnoszą o oddalenie podniesionych przez nią zarzutów szczegółowych na tej podstawie, że Izba Odwoławcza nie popełniła żadnego błędu w ocenie, stwierdzając istnienie pewnego stopnia całościowego podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
- 20 W tym względzie należy przypomnieć, że ochrona przyznana przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zależy od stwierdzenia na tyle dużego stopnia podobieństwa rozpatrywanych znaków, by istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd co do tych znaków. Wystarczy, by stopień podobieństwa między wspomnianymi znakami był na tyle duży, że właściwy krąg odbiorców nabiera przekonania o istniejącym między nimi związku [zob. analogicznie wyroki:

z dnia 16 maja 2007 r., La Perla/OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niepublikowany, EU:T:2007:142, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 16 grudnia 2010 r., Rubinstein/OHIM – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 i T-357/08, niepublikowany, EU:T:2010:529, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 21 Istnienie takiego stopnia podobieństwa, podobnie jak istnienie podobieństwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danej sprawie. Z tego względu tę całościową ocenę w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, należy oprzeć na wywieranym przez te oznaczenia całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 maja 2007 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, niepublikowany, EU:T:2007:142, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 22 W niniejszej sprawie brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie jest podważany. Spór ogranicza się zatem do kwestii, czy dokonane przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji oceny pozwalają stwierdzić, że została spełniona przesłanka dotycząca istnienia minimalnego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi znakami towarowymi, określona w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 23 Co się tyczy najpierw wizualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, należy zauważyć, że wspomniane znaki towarowe to słowne znaki towarowe.
- 24 Jak słusznie podnosi skarżąca, kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują duże różnice pod względem wizualnym z uwagi na to, że podczas gdy znak towarowy McDONALD'S składa się z dziewięciu liter i znaku typograficznego, a zakwestionowany znak towarowy z dziewięciu liter, znaki te mają tylko cztery litery wspólne, mianowicie litery „m”, „c”, „o” i „a”, z których trzy zajmują tę samą pozycję w kolidujących ze sobą znakach towarowych. Oczywiście, oba znaki towarowe rozpoczynają się literą „m”, a litery „c” i „o” znajdują się, odpowiednio, na pozycjach drugiej i czwartej w znaku towarowym McDONALD'S i na pozycjach trzeciej i piątej w zakwestionowanym znaku towarowym. Ponadto litery „m” i „c” pojawiają się w początkowej części kolidujących ze sobą znaków towarowych, mianowicie w elementach „mac” i „mc”. Co więcej, odmienności kolidujących ze sobą znaków towarowych nie można wywodzić ze stosowania małych lub wielkich liter, ponieważ taka okoliczność jest bez znaczenia, gdyż ochrona, która wynika z rejestracji słownego znaku towarowego, odnosi się do wyrazu wskazanego w zgłoszeniu, a nie do szczególnych aspektów graficznych lub stylistycznych, którymi ten znak towarowy mógłby ewentualnie się cechować [zob. wyrok z dnia 29 kwietnia 2015 r., Chair Entertainment Group/OHIM – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, niepublikowany, EU:T:2015:242, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jednakże stwierdzenia te nie wystarczają do uznania podobieństwa wizualnego, nawet w niewielkim stopniu, kolidujących ze sobą znaków towarowych.
- 25 Skarżąca słusznie zatem utrzymuje, że błędny jest wniosek, zgodnie z którym kolidujące ze sobą znaki towarowe są wizualnie podobne w niewielkim stopniu, a do którego to wniosku doszła Izba Odwoławcza w pkt 38 zaskarżonej decyzji.
- 26 Co się tyczy następnie fonetycznego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, należy potwierdzić dokonaną przez Izbę Odwoławczą w pkt 39 zaskarżonej decyzji ocenę, zgodnie z którą obie początkowe części wspomnianych znaków towarowych, mianowicie elementy „mac” i „mc”, są wymawiane „mak” lub „mac”, przy czym litera „a” to „szwa”, czyli zredukowana samogłoska, wymawiana jak w angielskim wyrazie „ago” przez co najmniej część właściwego kręgu odbiorców. Niektóre dokumenty dołączone do akt sprawy niniejszego postępowania mogą wprawdzie podawać w wątpliwość zasadność tak dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, odnosząc się w oczywisty sposób do anglojęzycznej części wspomnianego kręgu odbiorców. Jak wynika bowiem z pkt 44 przywołanego przez skarżącą wyroku High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division

[sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo], z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie Frank Yu Kwan Yuen/McDonald's, „pierwsza sylaba McCHINA [...] jest wymawiana trochę inaczej niż MAC”. Wydaje się zatem, że całość lub część właściwego kręgu odbiorców anglojęzycznych może wymawiać w sposób trochę odmienny początkowe części kolidujących ze sobą znaków towarowych. Jednakże taki błąd, nawet przy założeniu, że by go popełniono, pozostałby bez wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji, gdyż – jak słusznie podnosi EUIPO – część tego kręgu odbiorców, która postrzega przedrostki „mc” i „mac” jako przedrostki goidelskich nazwisk patronimicznych, wymawia je w identyczny sposób. Wspomniane przedrostki są tradycyjnie wymawiane w ten sam sposób, mianowicie „mac” [zob. podobnie wyroki: z dnia 5 lipca 2012 r., Comercial Losan/OHIM – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, niepublikowany, EU:T:2012:346, pkt 37, 41; z dnia 26 marca 2015 r., Emsibeth/OHIM – Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, niepublikowany, EU:T:2015:193, pkt 48, 50].

- 27 Ponadto nawet przyjęcie, jak twierdzi skarżąca, że całość lub część właściwego kręgu odbiorców wymawia w pełni samogłoskę „a” znajdującą się w początkowej części zakwestionowanego znaku towarowego, natomiast redukuje samogłoskę znajdującą się w początkowej części znaku towarowego McDONALD'S, nie zmienia okoliczności, iż wymowa początkowych części kolidujących ze sobą znaków towarowych pozostaje bardzo podobna. Wprawdzie końcowe części wspomnianych znaków towarowych, mianowicie elementy „donald's” i „coffee”, różnią się pod względem fonetycznym, gdyż sama okoliczność, że jedną ich literę, mianowicie literę „o”, wymawia się w ten sam sposób, jest w tym względzie bez znaczenia. Jednakże różnice te nie pozwalają zanegować istnienia pewnego całościowego podobieństwa fonetycznego między tymi znakami towarowymi, wynikającego z identycznego lub co najmniej bardzo podobnego wymawiania przez właściwy krąg odbiorców ich początkowej części, mianowicie elementów „mac” i „mc”.
- 28 Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła w pkt 41 zaskarżonej decyzji, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są do pewnego stopnia fonetycznie podobne.
- 29 Co się tyczy konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem znaki towarowe są dość zbliżone, gdy przywodzą na myśl tę samą ideę [zob. podobnie wyroki: z dnia 16 maja 2007 r., Merant/OHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, niepublikowany, EU:T:2007:141, pkt 57; z dnia 11 grudnia 2008 r., Tomorrow Focus/OHIM – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, niepublikowany, EU:T:2008:567, pkt 35].
- 30 W niniejszym przypadku należy przede wszystkim zauważyć, jak to uczyniła Izba Odwoławcza w pkt 42 i 66 zaskarżonej decyzji, że elementy „mc” i „mac” znajdujące się w kolidujących ze sobą znakach towarowych kojarzą się w odczuciu części właściwego kręgu odbiorców z tą samą ideą, mianowicie z przedrostkiem goidelskich nazwisk patronimicznych, który anglojęzyczna część właściwego kręgu odbiorców nawet identyfikuje jako znaczący „syn”, i że nie ma ona szczególnego znaczenia dla pozostałej części właściwego kręgu odbiorców (zob. podobnie wyroki: z dnia 5 lipca 2012 r., Mc. Baby, T-466/09, niepublikowany, EU:T:2012:346, pkt 41; z dnia 26 marca 2015 r., Nael, T-596/13, niepublikowany, EU:T:2015:193, pkt 41). Jak słusznie zauważa EUIPO, część właściwego kręgu odbiorców znająca przedrostki goidelskich nazwisk patronimicznych powszechnie wie, że przedrostki te zapisuje się bez różnicy „mc” lub „mac”. Ponadto Izba Odwoławcza słusznie uznała, przynajmniej w odniesieniu do anglojęzycznej części właściwego kręgu odbiorców, że końcowa część zakwestionowanego znaku towarowego, mianowicie element „coffee”, jest rozumiana jako odnosząca się do aromatycznego napoju, tradycyjnie serwowanego na gorąco, pochodzącego z ziaren kawowca. Część właściwego kręgu odbiorców znająca przedrostki goidelskich nazwisk patronimicznych i rozumiejąca znaczenie wyrazu angielskiego „coffee” jest w stanie spostrzec w zakwestionowanym znaku towarowym zestawienie tych dwóch elementów, i to tym bardziej, że – jak zauważa słusznie EUIPO – w takim zestawieniu przedrostka „mac” lub „mc” z wyrazem z języka potocznego nie ma nic niezwykłego (wyrok z dnia 5 lipca 2012 r., Mc. Baby, T-466/09, niepublikowany, EU:T:2012:346). Zestawienie w zakwestionowanym znaku towarowym określenia odnoszącego się do goidelskiego

nazwiska patronimicznego i innego określenia odnoszącego się do nazwy napoju jest bardziej prawdopodobnie rozumiane przez właściwy krąg odbiorców jako odniesienie do napoju produkowanego przez osobę pochodzenia szkockiego lub irlandzkiego niż, jak to twierdzi skarżąca, jako odnoszące się do potocznego wyrażenia, w którym termin „mac” jest używany do zwracania się w przyjacielski sposób do obcej osoby.

- 31 Z powyższego wynika, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują pewne podobieństwo konceptualne w zakresie, w jakim oba są postrzegane przynajmniej przez część właściwego kręgu odbiorców jako odnoszące się do patronimicznego nazwiska pochodzenia goidelskiego. W rezultacie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 42 zaskarżonej decyzji, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są do pewnego stopnia konceptualnie podobne.
- 32 Co się tyczy wreszcie całościowego podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, wystarczającego do tego, by właściwy krąg odbiorców dostrzegł związek między nimi, nawet jeśli ich nie myli, należy przypomnieć, że trzeba je określić przy uwzględnieniu podobieństw wizualnego, fonetycznego i konceptualnego wspomnianych znaków towarowych oraz ewentualnie oceny względnego znaczenia, które należy przypisać tym poszczególnym elementom, biorąc pod uwagę kategorię rozpatrywanych towarów lub usług oraz warunki, w których są one sprzedawane (zob. podobnie i analogicznie, w odniesieniu do oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 27).
- 33 W niniejszym przypadku kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się od siebie pod względem wizualnym, ale pod względami fonetycznym i konceptualnym wykazują pewien stopień podobieństwa, który wynika z ich odpowiedniej początkowej części, mianowicie elementów „mac” i „mc”. Tego podobieństwa fonetycznego i konceptualnego między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie można całkowicie pominąć z uwagi na to, że – jak podnosi skarżąca – sposób sprzedaży towarów oznaczonych rozpatrywanym znakiem towarowym opiera się na wyborze dokonywanym przede wszystkim wizualnie. Wprawdzie z orzecznictwa wynika, że jeśli towary oznaczone danym znakiem towarowym są towarami codziennego użytku, standardowo sprzedawanymi w sklepach samoobsługowych, właściwy krąg odbiorców podczas zakupu postrzega zazwyczaj dany znak towarowy w sposób wizualny, tak że aspekt wizualny ma większe znaczenie w całościowej ocenie podobieństwa między tym znakiem towarowym a innym znakiem, z którym ten pierwszy koliduje [zob. podobnie i analogicznie, w odniesieniu do oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wyroki: z dnia 23 maja 2007 r., Henkel/OHIM – SERCA (COR), T-342/05, niepublikowany, EU:T:2007:152, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 13 grudnia 2007 r., Cabrera Sánchez/OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, niepublikowany, EU:T:2007:391, pkt 80 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jednakże nawet jeśli w takim przypadku podobieństwo fonetyczne ma ograniczone znaczenie (wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r., el charcutero artesano, T-242/06, niepublikowany, EU:T:2007:391, pkt 81), jako że znak towarowy nie będzie musiał zazwyczaj być wymawiany przez konsumenta danych towarów, nie staje się ono przez to pomijalne, a nawet zachowuje całe swoje znaczenie, gdyż nie jest wykluczone, że w niektórych przypadkach przed czynnością zakupu dochodzi do komunikacji ustnej dotyczącej danych towarów lub znaku [zob. podobnie wyroki: z dnia 23 maja 2007 r., COR, T-342/05, niepublikowany, EU:T:2007:152, pkt 53; z dnia 23 września 2011 r., NEC Display Solutions Europe/OHIM – C More Entertainment (see more), T-501/08, niepublikowany, EU:T:2011:527, pkt 53] lub że wspomniane towary są reklamowane ustnie w radiu lub przez innych konsumentów (wyrok z dnia 23 września 2011 r., see more, T-501/08, niepublikowany, EU:T:2011:527, pkt 53). Podobnie, o ile w takim przypadku znaczenie podobieństwa konceptualnego jest ograniczone okolicznością, że w sklepach samoobsługowych konsument traci niewiele czasu między kolejnymi zakupami i często nie czyta wszystkich informacji zamieszczonych na różnych towarach, lecz daje się bardziej kierować całościowym wrażeniem wizualnym wywoływanym przez ich etykiety lub opakowania [wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r., Ebro Puleva/OHIM – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, niepublikowany, EU:T:2008:545, pkt 24], o tyle znaczenie to nie staje się jednak pomijalne, w szczególności w przypadku, w którym kolidujące ze sobą znaki towarowe są słownymi znakami towarowymi.

- 34 Uwzględnienie zaś aspektów fonetycznego i konceptualnego pozwala na wniosek, że nawet jeśli kolidujące ze sobą znaki towarowe różnią się od siebie pod względem wizualnym i wykazują także różnice pod względem konceptualnym i fonetycznym z uwagi na ich odmienne części końcowe, to jednak cechują się one pewnym stopniem całościowego podobieństwa z uwagi na to podobieństwo konceptualne i fonetyczne ich odpowiednich części początkowych, mianowicie elementów „mc” i „mac”.
- 35 W rezultacie, nawet jeśli Izba Odwoławcza mylnie ustaliła, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują niski stopień podobieństwa pod względem wizualnym (zob. pkt 25 powyżej), stwierdziła ona słusznie w pkt 48 zaskarżonej decyzji, iż kolidujące ze sobą znaki towarowe są do pewnego stopnia całościowo podobne. Tym samym wskazany w ramach oceny podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi błąd nie powinien prowadzić do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.
- 36 Należy zatem stwierdzić, że dokonane przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji oceny, zgodnie z którymi została spełniona druga przesłanka zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, przypomniana w pkt 15 powyżej, są zasadne, i tym samym należy oddalić wszystkie zarzuty szczegółowe skierowane przeciwko tym ocenom.

W przedmiocie występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi

- 37 Przede wszystkim należy przypomnieć, że gdy następują naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, to są one konsekwencją dokonywanego przez dany krąg odbiorców skojarzenia rozpatrywanych znaków towarowych, to znaczy związku, który krąg ten dostrzega między nimi, nie myląc ich jednak (zob. podobnie wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo). Dostrzeganie takiego związku należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie mające znaczenie w danej sprawie czynniki (zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo). Do wspomnianych czynników zaliczają się stopień podobieństwa między rozpatrywanymi znakami, charakter towarów lub usług objętych tymi znakami towarowymi, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego, stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, a także istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd (zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 38 W niniejszym przypadku skarżąca podważa w szczególności dokonane przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji oceny, zgodnie z którymi, po pierwsze, istnienie rodziny znaków towarowych „Mc” jest czynnikiem istotnym dla oceny występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, a po drugie, istnieje pewien stopień podobieństwa między rozpatrywanymi usługami i towarami ze względu na istniejące między nimi ścisłe związki.

W przedmiocie istnienia rodziny znaków towarowych „Mc” jako czynnika istotnego dla oceny występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi

- 39 Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza popełniła w zaskarżonej decyzji błąd w ocenie, stwierdzając, że ze względu na element „mac” znajdujący się w zakwestionowanym znaku towarowym właściwy krąg odbiorców może kojarzyć ten znak z rodziną znaków towarowych „Mc”, wywodzącą się ze znaku towarowego McDONALD'S. Uważa ona w tym względzie, że orzecznictwo dotyczące rodziny znaków

towarowych podlega ścisłej wykładni, gdyż stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą każdy znak towarowy należy oceniać całościowo. Jej zdaniem dokumenty dołączone przez interwenienta do akt postępowania przed EUIPO, mianowicie menu barów szybkiej obsługi należących do interwenienta, niezależna ankieta przeprowadzona w latach 1991 i 1992 oraz orzeczenia sądów państw członkowskich, były niewystarczające do tego, by stwierdzić, że przedrostek „mc” jest kojarzony w odczuciu właściwego kręgu odbiorców z produktami żywnościowymi i napojami. Z wyjątkiem dokumentu wymieniającego znak towarowy McDONALD'S wszystkie te dokumenty pochodziły z 2010 r., a zatem powstały po dniu 13 października 2008 r., czyli dniu złożenia zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego. Ponadto część niezależnej ankietki przeprowadzona w 1991 r. wskazuje jedynie, że ankietowane osoby kojarzą przedrostek „mc” ze znakiem towarowym McDONALD'S, podczas gdy część tej ankietki przeprowadzona w 1992 r., której wyniki mogły zostać wypaczone wskutek tendencyjnego zredagowania zadanego pytania, pozwala wyłącznie na stwierdzenie, że część ankietowanych osób wiedziała, iż przedrostek „mc” w połączeniu z innymi wyrazami jest używany w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi lub samoobsługowych. Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza nie miała podstaw do założenia, że rezultaty niezależnej ankietki będą nadal mieć znaczenie po ponad 16 latach i że ich znaczenie nawet się umocni. Wreszcie, w jej opinii orzeczenia sądów państw członkowskich zbadane przez Izbę Odwoławczą nie mają mocy dowodowej, gdyż nie wiążą EUIPO i odzwierciedlają specyficzne sytuacje. Skarżąca zauważa, że z orzecznictwa i z części C, dział 2, rozdział 7, pkt 2, s. 4 wytycznych dotyczących postępowań przed EUIPO (zwanych dalej „wytycznymi EUIPO”) wynika, że pojęcie rodziny znaków towarowych nie ma zastosowania w niniejszym przypadku, gdyż element „mac” znajdujący się w zakwestionowanym znaku towarowym nie jest identyczny z elementem „mc” wspólnym rodzinie znaków towarowych „Mc”. Element „coffee”, znajdujący się w zakwestionowanym znaku towarowym i odnoszący się do nazwy napoju, odróżnia wspomniany znak towarowy od wcześniejszych znaków towarowych interwenienta poprzez połączenie przedrostka „mc” z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego, zapisaną zasadniczo wielkimi literami. Skarżąca powołuje się na to, że w ramach Unii interwenient nie sprzedaje napojów opatrzonych znakiem towarowym obejmującym przedrostek „mc”. Jej zdaniem różnice istniejące między zakwestionowanym znakiem towarowym i wcześniejszymi znakami towarowymi interwenienta są na tyle istotne, by dostrzegł je właściwy krąg odbiorców.

- 40 Posiłkowo skarżąca twierdzi, że znak towarowy McDONALD'S nie ma tej samej struktury co inne wcześniejsze znaki towarowe interwenienta, gdyż łączy przedrostek „mc” z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego, tak że nie należy on do rodziny znaków towarowych „Mc”. Nie można robić zarzutu z użycia elementu „mc” i, a fortiori, elementu „mac”, gdyż chodzi tu o przedrostek powszechnie występujący w goidelskich nazwiskach patronimicznych, który jest wykorzystywany na liczne sposoby bez budzenia sprzeciwu.
- 41 EUIPO i interwenient odpierają argumenty skarżącej i utrzymują, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w zaskarżonej decyzji, że istnienie rodziny znaków towarowych „Mc” jest czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
- 42 Jak to zauważono w pkt 37 powyżej, występowanie w odczuciu danego kręgu odbiorców związku między rozpatrywanymi znakami towarowymi należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie mające znaczenie w danej sprawie czynniki (zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo). Do czynników mających znaczenie w tym względzie zalicza się istnienie rodziny wcześniejszych znaków towarowych [zob. podobnie wyrok z dnia 26 września 2012 r., IG Communications/OHIM – Citigroup i Citibank (CITIGATE), T-301/09, niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 106]. Przy założeniu, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego opiera się na istnieniu kilku wcześniejszych znaków towarowych, które wykazują wspólne cechy charakterystyczne pozwalające na uznanie ich za należące do tej samej rodziny, występowanie w odczuciu danego kręgu odbiorców związku między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a wcześniejszymi znakami towarowymi może bowiem wynikać z okoliczności, że pierwszy z nich

wykazuje cechy charakterystyczne, które umożliwiają skojarzenie go z rodziną złożoną z tych drugich znaków (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 13 września 2007 r., *Il Ponte Finanziaria/OHIM*, C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 62, 63).

43 Kilka znaków towarowych wykazuje cechy charakterystyczne pozwalające na uznanie, że należą one do jednej „rodziny”, jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodaniem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie, lub też jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka co występujący w znaku pierwotnym [wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., *Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 123]. Właściciel wcześniejszych znaków towarowych nie musi przedstawić dowodu na okoliczność, że znaki te są postrzegane przez dany krąg odbiorców jako stanowiące jedną rodzinę (wyrok z dnia 25 listopada 2014 r., *UniCredit/OHIM*, T-303/06 RENV i T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, pkt 65–67).

44 Jednakże nie można oczekiwać, by dany krąg odbiorców, w braku używania liczby znaków towarowych wystarczającej do tego, by mogły one stanowić rodzinę, odszukiwał wspólne cechy charakterystyczne w ramach wspomnianej rodziny i dostrzegał związek między tą rodziną i innym znakiem towarowym zawierającym elementy, które kojarzą się ze wspomnianymi cechami charakterystycznymi. Zatem aby dany krąg odbiorców mógł dostrzegać związek między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a „rodziną” wcześniejszych znaków towarowych, wcześniejsze znaki towarowe należące do tej „rodziny” muszą być na rynku obecne (zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 13 września 2007 r., *Il Ponte Finanziaria/OHIM*, C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 64; z dnia 23 lutego 2006 r., *BAINBRIDGE*, T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 126).

45 Do właściciela wcześniejszych znaków towarowych, który wnosi o unieważnienie prawa do późniejszego unijnego znaku towarowego, należy zatem przedstawienie dowodu faktycznego używania pewnej ich liczby wystarczającej do tego, by stanowić „rodzinę” znaków towarowych, a zatem wykazanie istnienia tej „rodziny”, aby można było ocenić, czy właściwy krąg odbiorców dostrzega związek między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a wcześniejszymi znakami towarowymi, które tworzą wspomnianą „rodzinę” (zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 13 września 2007 r., *Il Ponte Finanziaria/OHIM*, C-234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 65, 66; z dnia 23 lutego 2006 r., *BAINBRIDGE*, T-194/03, EU:T:2006:65, pkt 126), lub nawet tylko między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a wcześniejszym znakiem towarowym pochodzącym z tejże „rodziny”.

46 W świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 42–45 powyżej należy sprawdzić, po pierwsze, czy interwenient przedstawił dowód faktycznego używania liczby swoich wcześniejszych znaków towarowych wystarczającej do tego, by mogły one stanowić, z uwagi na swoje wspólne cechy charakterystyczne, „rodzinę” znaków towarowych, a po drugie, czy zakwestionowany znak towarowy zawiera elementy, które kojarzą się ze wspólnymi cechami charakterystycznymi tej „rodziny”.

– W przedmiocie faktycznego używania liczby wcześniejszych znaków towarowych wystarczającej do tego, by stanowić „rodzinę” znaków towarowych

47 W pkt 57 i 86 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza potwierdziła stwierdzenia Wydziału Unieważnień, zgodnie z którymi dowody przedstawione przez interwenienta były wystarczające do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego *McDONALD'S* dla usług w zakresie barów szybkiej obsługi. W tym względzie Izba odniosła się w szczególności do przedstawionych przez interwenienta danych, które świadczą, że wspomniany znak towarowy zajmuje szóstą pozycję na świecie w zrealizowanej przez firmę doradcą globalnej analizie znaków towarowych i że usługi sprzedawane pod tym znakiem towarowym generują dochód w wysokości około 32 000 mln EUR; dane te zostały ponadto potwierdzone oświadczeniami z dołączonymi do nich etykietami produktów, sztyldami z menu i materiałami promocyjnymi.

- 48 Co więcej, w pkt 58 i 60 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że przedstawione przez interwenienta dowody były wystarczające do stwierdzenia faktycznego używania na rynku znaków towarowych łączących przedrostek „mc” z innym wyrazem, takich jak znaki towarowe McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN i McFEAST, dla usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi na części terytorium Unii. W tym względzie w szczególności odniosła się ona do niezależnej ankiety przeprowadzonej w latach 1991 i 1992 oraz do przedstawionych przez interwenienta orzeczeń sądów krajowych.
- 49 W niniejszym przypadku skarżąca ogranicza się do twierdzenia, że dokumenty przedstawione przez interwenienta nie dowodzą, iż faktyczne używanie przedrostka „mc” w połączeniu z innym wyrazem było na terytorium Unii wystarczające do tego, by w rozpatrywanych okresach przedrostek ten kojarzył się w odczuciu właściwego kręgu odbiorców z produktami żywnościowymi i z napojami. I tak, skarżąca nie podważa faktycznego używania wcześniejszych znaków towarowych, lecz okoliczność, że używanie to było wystarczające do tego, by przedrostek „mc” w połączeniu z innym wyrazem uzyskał własny charakter odróżniający dla produktów żywnościowych i napojów.
- 50 Przede wszystkim należy zauważyć, że w pkt 59 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła tylko, iż faktyczne używanie przedrostka „mc” w połączeniu z innym wyrazem było, przynajmniej na części terytorium Unii, wystarczające do tego, by w rozpatrywanych okresach przedrostek ten kojarzył się w odczuciu właściwego kręgu odbiorców z usługami w zakresie barów szybkiej obsługi i z produktami widniejącymi w menu barów szybkiej obsługi.
- 51 W niniejszym przypadku należy zatem sprawdzić, czy interwenient przedstawił dowód faktycznego używania znaków towarowych przytoczonych w pkt 47 i 48 powyżej, które to używanie mogło skutkować uzyskaniem przez przedrostek „mc” w połączeniu z innym wyrazem własnego charakteru odróżniającego w stosunku do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi, przynajmniej na części terytorium Unii.
- 52 W tym względzie należy zauważyć, że aby w konkretnym przypadku zbadać rzeczywisty charakter używania danego znaku towarowego, należy przeprowadzić całościową ocenę przedstawionych danych, uwzględniając wszystkie istotne czynniki danego przypadku. Taka ocena powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak towarowy był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych tym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku [zob. analogicznie wyrok z dnia 29 lutego 2012 r., Certmedica International i Lehning entreprise/OHIM – Lehning entreprise i Certmedica International (L112), T-77/10 i T-78/10, niepublikowany, EU:T:2012:95, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 53 Faktyczne używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą prawdopodobieństwa lub domniemań, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach [zob. analogicznie wyrok z dnia 23 września 2009 r., Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 54 Jednakże z zasady 22 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. 1995, L 303, s. 1), stosującej się mutatis mutandis do postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku zgodnie z zasadą 40 ust. 6 wspomnianego rozporządzenia, wynika, że dowody używania ograniczają się co do zasady do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz pisemne oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone, o których mowa w art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009.

- 55 Ponadto z art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 42 ust. 2 tegoż rozporządzenia wynika, że okresy, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia istnienia rzeczywistego używania znaku towarowego McDONALD'S i, a fortiori, faktycznego używania pozostałych wcześniejszych znaków towarowych, wywodzących się z tego ostatniego znaku towarowego i mogących stanowić zdaniem interwenienta „rodzinę” znaków towarowych, to, po pierwsze, okres od 12 stycznia 2004 r. do 11 stycznia 2009 r., a po drugie, okres od 13 sierpnia 2005 r. do 12 sierpnia 2010 r. (zwane dalej „rozpatrywanymi okresami”). Oczywiście uwzględnienie okoliczności późniejszych lub nawet wcześniejszych niż okresy tak zdefiniowane przez mające zastosowanie uregulowanie jest możliwe, lecz jest w sposób konieczny podporządkowane przedstawieniu dokumentów wykazujących używanie danych znaków towarowych we wspomnianych okresach [zob. analogicznie wyrok z dnia 27 września 2012 r., El Corte Inglés/OHIM – Pucci International (PUCCI), T-39/10, niepublikowany, EU:T:2012:502, pkt 26]. Zatem Izba Odwoławcza słusznie przyłączyła się w pkt 86 zaskarżonej decyzji do widniejących w pkt 24 decyzji Wydziału Unieważnień ustaleń, które definiują w wyżej wymieniony sposób rozpatrywane okresy.
- 56 Dowody używania przedstawione w niniejszym przypadku przez interwenienta zostały wyliczone w pkt 29 i 30 decyzji Wydziału Unieważnień.
- 57 Jak słusznie twierdzi Izba Odwoławcza w pkt 57 i 86 zaskarżonej decyzji, przedstawione dokumenty odnoszące się do rozpatrywanych okresów w sposób wymagany prawem wykazują rzeczywiste używanie, przynajmniej na części terytorium Unii, znaku towarowego McDONALD'S w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi. Dokumenty te poświadczają bowiem, że w rozpatrywanych okresach znak towarowy McDONALD'S pozostał jednym z dziesięciu najważniejszych w skali światowej znaków towarowych i że był intensywnie używany na istotnej części terytorium Unii dla oznaczania usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi.
- 58 Poza tym, jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 58 zaskarżonej decyzji i jak wynika to ponadto z dokumentów przedstawionych przez interwenienta, interwenient już uzyskał rejestrację lub zgłosił do rejestracji w rozpatrywanych okresach znaczną liczbę znaków towarowych łączących przedrostek „mc” z innym wyrazem, takich jak znaki towarowe McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN i McFEAST, dla usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi. Ponadto używał on znaków towarowych McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN w Niemczech i znaków towarowych McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN w Wielkiej Brytanii do oznaczania produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi i na materiałach promocyjnych. Jak zauważa skarżąca, nawet jeśli interwenient nie przekazał informacji dotyczących obrotu uzyskanego w odniesieniu do każdego z rozpatrywanych produktów, dołączył on do akt postępowania przed EUIPO dokumenty, które świadczą o tym, że w 2004 r. i w 2009 r., to jest w rozpatrywanych okresach, posiadał, odpowiednio, 1262, a następnie 1361 barów w Niemczech oraz 1250, a następnie 1193 bary w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto ze sprawozdania rocznego na rok 2009 sporządzonego przez interwenienta w odniesieniu do Niemiec, przedstawionego w toku postępowania przed EUIPO i zawartego w aktach niniejszego postępowania, wynika, że należące do interwenienta bary w Niemczech osiągnęły znaczne obroty w 2008 i 2009 r. Owe elementy analizowane łącznie, zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w wyroku z dnia 17 lutego 2011 r., J & F Participações/OHIM – Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, niepublikowanym, EU:T:2011:47, pkt 27, 31), pozwalają stwierdzić w niniejszej sprawie, że w rozpatrywanych okresach interwenient faktycznie używał znaków towarowych McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN w Niemczech oraz w Zjednoczonym Królestwie, czyli na istotnej części terytorium Unii.
- 59 Ponadto, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 59 zaskarżonej decyzji, sądy w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie stwierdziły w rozpatrywanych okresach, że przedrostek „mc” w połączeniu z innym wyrazem uzyskał własny charakter odróżniający w odniesieniu do usług

w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi. Chociaż EUIPO nie jest związane decyzjami wydanymi przez organy krajowe i chociaż – w zakresie, w jakim stosowanie prawa znaków towarowych Unii jest niezależne od wszelkich systemów krajowych – zgodność decyzji EUIPO z prawem nie może być kwestionowana jedynie na podstawie ocen zawartych we wcześniejszych decyzjach krajowych, decyzje te mogą być jednak brane pod uwagę przez EUIPO jako wskazówki przy ocenie okoliczności faktycznych sprawy [zob. podobnie wyroki: z dnia 21 kwietnia 2004 r., Concept/OHIM (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, pkt 70, 71; z dnia 9 lipca 2008 r., Reber/OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, pkt 45; z dnia 25 października 2012 r., riha/OHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, niepublikowany, EU:T:2012:576, pkt 66]. Tak więc wbrew twierdzeniom skarżącej Izba Odwoławcza mogła uwzględnić w zaskarżonej decyzji – tytułem poszlak, w ramach własnej oceny okoliczności faktycznych sprawy – poczynione w rozpatrywanych okresach przez sądy krajowe ustalenia, z których wynika, że na obszarze podlegającym ich jurysdykcji używanie przedrostka „mc” w połączeniu z innym wyrazem było takie, że pozwoliło mu na uzyskanie własnego charakteru odróżniającego w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi.

- 60 Jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 59 zaskarżonej decyzji, ustalenia poczynione przez sądy krajowe były ponadto poparte niezależną ankietą przeprowadzoną w 1991 r. i w 1992 r., z której wynika, że w odczuciu części właściwego kręgu odbiorców przedrostek „mc” był ściśle powiązany z oznaczeniem McDONALD'S i że ten sam przedrostek w połączeniu z innym wyrazem był ściśle powiązany z barami szybkiej obsługi należącymi do tej samej grupy. Zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 55 powyżej okoliczności te, wcześniejsze niż rozpatrywane okresy, mogły zostać wykorzystane przez Izbę Odwoławczą. Jeśli chodzi o pytania zadane w ramach niezależnej ankiety, należy zauważyć, że wbrew twierdzeniom skarżącej sposób ich sformułowania pozwalał na sprawdzenie w obiektywny sposób, w jakim zakresie w odczuciu części właściwego kręgu odbiorców, mianowicie niemieckiego konsumenta usług w zakresie barów szybkiej obsługi, przedrostek „mc” był powiązany, po pierwsze, z oznaczeniem McDONALD'S, a po drugie, z usługami w zakresie barów szybkiej obsługi należącymi do tej samej grupy. Co się tyczy okoliczności, że owe wyniki pochodzą sprzed wielu lat, rzeczywiście należy stwierdzić, że nie pozwalają one na wskazanie powiązań między używaniem znaku towarowego McDONALD'S a wcześniejszymi znakami towarowymi McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN, których faktyczne używanie zostało stwierdzone w pkt 58 powyżej. Ponadto te wszystkie ostatnie znaki zostały zarejestrowane po upływie okresu objętego niezależną ankietą. Jednakże wspomniane wyniki potwierdzają fakt, iż w momencie gdy używano tych znaków towarowych, przedrostek „mc” w połączeniu z innym wyrazem uzyskał już własny charakter odróżniający w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi. Jak słusznie zauważyło bowiem EUIPO, w okolicznościach niniejszej sprawy nic nie pozwala uznać, że ustalenia poczynione w ramach niezależnej ankiety zostały następnie podważone, ponieważ – jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 86 zaskarżonej decyzji – informacje przekazane przez interwenienta świadczą o tym, że w rozpatrywanych okresach rejestrował on w dalszym ciągu znaki towarowe łączące przedrostek „mc” z innymi wyrazami i że znak towarowy McDONALD'S pozostał jednym z najważniejszych w skali światowej znaków towarowych. Dowodzi to tego, że interwenient inwestował w dalszym ciągu, aby zachować renomę tego znaku towarowego w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi.
- 61 Dowody przedstawione przez interwenienta świadczą więc o tym, że używanie przez niego znaków towarowych McDONALD'S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN oraz EGG McMUFFIN było wystarczające, aby w rozpatrywanych okresach przedrostek „mc” w połączeniu z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego zachował własny charakter odróżniający, który nabył on wcześniej w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi, przynajmniej na części terytorium Unii.
- 62 W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 60 zaskarżonej decyzji, że interwenient przekazał wystarczająco dużo wskazówek co do faktu, iż wcześniejsze znaki towarowe wymienione w pkt 58 powyżej były faktycznie używane w rozpatrywanych okresach.

- 63 Ponadto Izba Odwoławcza słusznie uznała w istocie w pkt 67–69, 73 i 74 zaskarżonej decyzji, że informacje przekazane przez interwenienta dowodziły w sposób wymagany prawem, iż w rozpatrywanych okresach przedrostek „mc” w połączeniu z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego nabył własny charakter odróżniający w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi, przynajmniej na części terytorium Unii, tak że zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 43 powyżej ów przedrostek był w stanie wskazywać na istnienie rodziny znaków towarowych.
- 64 Należy wreszcie zauważyć, że znaki towarowe McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN i EGG McMUFFIN, wywodzące się ze znaku towarowego McDONALD'S, spełniają wszystkie przesłanki warunkujące powstanie „rodziny” znaków towarowych w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 43 powyżej, w zakresie, w jakim są one w wystarczającej liczbie i odtwarzają w całości ten sam element odróżniający, mianowicie element „mc”, dodając element słowny, który odróżnia je jedne od drugich, i charakteryzują się one powtórzeniem tego samego przedrostka „mc”, występującego w znaku towarowym McDONALD'S. Fakt, iż w tym ostatnim znaku towarowym drugi element odnosi się do nazwiska patronimicznego, podczas gdy w przypadku znaków towarowych tworzących rodzinę odnosi się on do nazwy produktu widniejącego w menu barów szybkiej obsługi, jest bez znaczenia, wbrew temu, co twierdzi skarżąca. Jak słusznie bowiem wskazała Izba Odwoławcza w pkt 81 zaskarżonej decyzji, znak towarowy McDONALD'S, powszechnie znany w kontekście usług w zakresie barów szybkiej obsługi, jest pierwotnym znakiem towarowym rodziny, z którym związane są wszystkie pochodne znaki towarowe z uwagi na wspólną cechę charakterystyczną, mianowicie przedrostek „mc”, i od którego to znaku wszystkie różnią się ze względu na ten sam rodzaj elementu końcowego, który odsyła do jednego z produktów żywnościowych widniejących w menu barów szybkiej obsługi należących do interwenienta, jak zostało to stwierdzone w pkt 61 zaskarżonej decyzji.
- 65 W konsekwencji Izba Odwoławcza postanowiła też słusznie w pkt 58 i 60 zaskarżonej decyzji, że wcześniejsze znaki towarowe tworzyły „rodzinę znaków towarowych” i były używane „jako »rodzina znaków towarowych«”.
- W przedmiocie istnienia w zakwestionowanym znaku towarowym elementów pozwalających na skojarzenie go z rodziną znaków towarowych „Mc”
- 66 W pkt 63 i 64 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że zakwestionowany znak towarowy wykazywał cechy charakterystyczne pozwalające na skojarzenie go z rodziną znaków towarowych „Mc”, ponieważ, po pierwsze, ów znak towarowy zaczynał się od przedrostka „mac”, który byłby prawdopodobnie postrzegany jako prawie identyczny z przedrostkiem wspólnym dla rodziny znaków towarowych „Mc”, po drugie, struktura danego znaku towarowego była bardzo podobna do struktury, która była wspólna dla rodziny znaków towarowych „Mc”, a po trzecie, przedrostki „mc” i „mac” zajmowały w zakwestionowanym znaku towarowym oraz w rodzinie znaków towarowych „Mc” to samo miejsce i miały tę samą treść semantyczną.
- 67 W tym względzie należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż zakwestionowany znak towarowy wykazywał cechy charakterystyczne pozwalające na skojarzenie go z rodziną znaków towarowych „Mc” ze względów omówionych w pkt 30 i 64 powyżej.
- 68 Argumenty przedstawione przez skarżącą celem zakwestionowania istnienia cech charakterystycznych pozwalających na skojarzenie zakwestionowanego znaku towarowego z rodziną znaków towarowych „Mc” nie są przekonujące.
- 69 Jeśli chodzi o argument, że element początkowy zakwestionowanego znaku towarowego, mianowicie element „mac”, jest po prostu podobny do przedrostka wspólnego dla rodziny znaków towarowych „Mc”, mianowicie przedrostka „mc”, podczas gdy część C, „Sprzeciw”, dział 2, rozdział 7, pkt 2, s. 4

wytycznych EUIPO stanowi, że element wspólny dla zakwestionowanego znaku towarowego i dla rodziny znaków towarowych powinien być „identyczny lub bardzo podobny”, wystarczy wskazać, że przynajmniej w przypadku części właściwego kręgu odbiorców znającej przedrostki goidelskich nazwisk patronimicznych element początkowy tego znaku towarowego, mianowicie element „mac”, jest postrzegany jako identyczny lub równoważny z elementem początkowym wspólnym dla rodziny znaków towarowych „Mc”, mianowicie elementem „mc”.

- 70 Ponadto co się tyczy argumentów opartych na porównaniu wizualnym kolidujących ze sobą znaków towarowych, są one bez znaczenia w zakresie, w jakim identyczność konceptualna oraz, w mniejszym stopniu, identyczność fonetyczna występujące między elementami początkowymi zakwestionowanego znaku towarowego i rodziny znaków towarowych „Mc”, a także identyczna struktura zakwestionowanego znaku towarowego oraz znaków z rzeczony rodziny pozwalają na skojarzenie zakwestionowanego znaku towarowego z rodziną znaków towarowych „Mc” (zob. pkt 69 powyżej). W każdym razie okoliczność, że w ramach faktycznego używania zakwestionowany znak towarowy oraz wcześniejsze znaki towarowe tej rodziny znaków towarowych mogą się wyróżniać ze względu na stosowanie małych lub wielkich liter, jest bez znaczenia, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym już w pkt 24 powyżej.
- 71 Poza tym wprowadzie argument oparty na odmiennej strukturze zakwestionowanego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych z rodziny znaków towarowych „Mc” ma pewne znaczenie, nie pozwala on jednak podważyć zasadności oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą. Izba Odwoławcza słusznie bowiem uznała w pkt 92 zaskarżonej decyzji, że towary, dla których zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany i które obejmowały zarówno produkty żywnościowe (w tym lody, słodkie bułeczki typu muffin, kanapki i kanapki tostowe), jak i napoje, były ściśle powiązane z usługami, co do których znak towarowy McDONALD'S cieszył się renomą, mianowicie z usługami w zakresie barów szybkiej obsługi, w ramach których produkty żywnościowe i napoje były oferowane klientom (zob. pkt 76 i nast. poniżej). Ponadto w zakresie, w jakim skarżąca wskazuje, że używa zakwestionowanego znaku towarowego tylko w celu sprzedaży napojów, należy zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem pod uwagę należy brać towary, dla których rozpatrywany znak towarowy został zarejestrowany, a nie towary, dla których ów znak towarowy jest faktycznie używany na rynku [zob. podobnie wyrok z dnia 13 kwietnia 2005 r., Gillette/OHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, niepublikowany, EU:T:2005:126, pkt 33].
- 72 Wreszcie, jeśli chodzi o argument, że zakwestionowany znak towarowy nie odtwarza tej samej struktury co struktura znaku towarowego McDONALD'S, argument ten jest bezskuteczny. Znaczenie ma bowiem to, że zakwestionowany znak towarowy odtwarza wspólne cechy charakterystyczne, z którymi kojarzą się wcześniejsze znaki towarowe z rodziny znaków towarowych „Mc” i na podstawie których odróżniają się one od znaku towarowego McDONALD'S, będącego pierwotnym znakiem towarowym tej rodziny znaków towarowych.
- 73 Reasumując, należy stwierdzić, że w świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 42 powyżej Izba Odwoławcza miała prawo uznać w pkt 99 i 100 zaskarżonej decyzji, że istnienie rodziny znaków towarowych „Mc” było w niniejszej sprawie czynnikiem, który należało wziąć pod uwagę przy ocenie występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

W przedmiocie istnienia pewnego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi usługami i towarami

- 74 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza dopuściła się w zaskarżonej decyzji błędu w ocenie, stwierdzając istnienie pewnego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi usługami i towarami z uwagi na ściśle powiązania istniejące między nimi. Jej zdaniem rozpatrywanymi usługami i towarami są w przypadku znaku towarowego McDONALD'S usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, w ramach których rzeczony znak towarowy cieszy się renomą, zaś w przypadku zakwestionowanego znaku

towarowego – towary, dla których ów znak został zarejestrowany, mianowicie pewne produkty żywnościowe oraz niektóre napoje, a w szczególności kawa, substytuty kawy, kawa rozpuszczalna, kawa rozpuszczalna mieszana, kawa w ziarnach oraz kawa mielona, objęte klasą 30 (zwane dalej „podstawowymi produktami kawowymi”), które są sprzedawane pod danym znakiem towarowym. Skarżąca twierdzi, że z praktyki decyzyjnej EUIPO wynika, iż usługi gastronomiczne z jednej strony i produkty żywnościowe oraz napoje z drugiej strony nie są podobne. Fakt, iż konsumenci rozpatrywanych usług i towarów są ci sami, nie ma znaczenia przy ocenie istnienia podobieństwa między tymi usługami i tymi towarami, ponieważ szeroki krąg odbiorców w Unii nabywa wszelkie rodzaje usług i towarów, które mogą być zarówno bardzo podobne, jak i bardzo różne. Podstawowe produkty kawowe nie są wcale podobne do usług w zakresie barów szybkiej obsługi, ponieważ są one sprzedawane w supermarketach i sklepach spożywczych, a nie w barach szybkiej obsługi, a gdyby były tam sprzedawane, konsumenci nie sądziliby, że bary te są odpowiedzialne za ich wytworzenie. Fakt, iż lokale gastronomiczne używają nieprzetworzonych produktów żywnościowych i oferują produkty żywnościowe, nie oznacza, że usługi gastronomiczne są podobne do produktów żywnościowych, jak wynika to zarówno z orzecznictwa, jak i z części C.2 rozdziału 2.B działu 5.3.3 wytycznych EUIPO obowiązujących w okresie zaistnienia okoliczności faktycznych. Zdaniem skarżącej orzecznictwo przywołane przez EUIPO nie ma znaczenia, ponieważ odnosi się ono do gotowych potraw. Skarżąca uważa, że informacje dołączone przez interwenienta do akt postępowania przed EUIPO nie pozwalają Izbie Odwoławczej na stwierdzenie w pkt 101 zaskarżonej decyzji, że produkty żywnościowe takie jak keczup były sprzedawane pod znakiem towarowym McDONALD'S w niemieckich i we włoskich supermarketach.

- 75 EUIPO oraz interwenient odrzucają argumenty skarżącej i podnoszą, że Izba Odwoławcza nie popełniła w zaskarżonej decyzji błędu w ocenie, stwierdzając istnienie pewnego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi usługami i towarami.
- 76 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, iż można powołać się na niego na poparcie wniosku o unieważnienie zarówno wtedy, gdy towary i usługi oznaczone wcześniejszym unijnym znakiem towarowym oraz towary i usługi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, są identyczne lub podobne, jak też wówczas, gdy nie są one ani identyczne, ani podobne [zob. podobnie wyrok z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 33].
- 77 Zgodnie z orzecznictwem stopień pokrewności lub różnic między odnośnymi towarami lub usługami jest w tym kontekście tylko odpowiednim czynnikiem przy ocenie występowania w odczuciu danego kręgu odbiorców związku między przedmiotowymi znakami towarowymi (zob. wyrok z dnia 6 lipca 2012 r., ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 78 Aby dokonać oceny podobieństwa między odnośnymi towarami i usługami, należy uwzględnić wszystkie czynniki charakteryzujące stosunek między tymi towarami i tymi usługami. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, przeznaczenie, sposób używania, a także to, czy te towary i usługi konkurują ze sobą, czy też są komplementarne (wyrok z dnia 29 września 1998 r., Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 23).
- 79 Jak zostało stwierdzone w pkt 71 powyżej, usługami i towarami, które należy porównać w niniejszej sprawie, są, po pierwsze, usługi, w odniesieniu do których znak towarowy McDONALD'S cieszy się renomą, mianowicie usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, w ramach których klientom oferowane są produkty żywnościowe i napoje, a po drugie, towary, dla których zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany i które obejmują pewne produkty żywnościowe i pewne napoje. Ze względu na omówionych w pkt 71 powyżej skarżąca nie może twierdzić, że w odniesieniu do zakwestionowanego znaku towarowego wspomniane porównanie powinno dotyczyć głównie napojów w zakresie, w jakim w praktyce używa ona tego znaku towarowego, aby sprzedawać napoje.

- 80 Rzeczywiście bezsporne jest, że produkty żywnościowe i napoje z jednej strony oraz usługi gastronomiczne z drugiej strony nie mają tego samego charakteru i tego samego przeznaczenia ani nie charakteryzuje ich ten sam sposób korzystania [zob. podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2014 r., *Comptoir d'Épicerie/OHIM – A-Rosa Akademie (da rosa)*, T-405/13, niepublikowany, EU:T:2014:1072, pkt 96]. Jednakże z orzecznictwa wynika, że produkty żywnościowe w szerokim znaczeniu obejmujące napoje z jednej strony oraz usługi gastronomiczne z drugiej strony prezentują – pomimo występujących między nimi różnic – pewien stopień podobieństwa, ponieważ, po pierwsze, odnośne produkty żywnościowe są używane i oferowane w ramach usług gastronomicznych, tak że zachodzi komplementarność między tymi towarami i tymi usługami, po drugie, usługi gastronomiczne mogą być oferowane w tych samych miejscach co miejsca, w których odnośne produkty żywnościowe są sprzedawane, a po trzecie, odnośne produkty żywnościowe mogą pochodzić od tych samych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, które sprzedają produkty żywnościowe w opakowaniach, lub od restauracji, które sprzedają gotowe dania na wynos [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 grudnia 2014 r., *da rosa*, T-405/13, niepublikowany, EU:T:2014:1072, pkt 97, 98 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 4 czerwca 2015 r., *Yoo Holdings/OHIM – Eckes-Granini Group (YOO)*, T-562/14, niepublikowany, EU:T:2015:363, pkt 25–28].
- 81 Fakt, iż przytoczone przez skarżącą wytyczne EUIPO nie odzwierciedlają dokładnie w tym względzie orzecznictwa przytoczonego w pkt 80 powyżej, jest bez znaczenia, ponieważ wytyczne te nie stanowią aktów prawnych, które byłyby wiążące przy wykładni przepisów prawa Unii (wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., *Leno Merken*, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 48).
- 82 W niniejszej sprawie należy przede wszystkim zaznaczyć, że produkty żywnościowe w szerokim znaczeniu, oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym, mogą być używane i oferowane w ramach świadczonych przez interwenienta usług w zakresie barów szybkiej obsługi. Niektóre z produktów żywnościowych oznaczonych zakwestionowanym znakiem towarowym, takie jak lody, słodkie bułeczki typu muffin, kanapki i kanapki tostowe, nie są zresztą zwykłymi składnikami stanowiącymi podstawę dla dań serwowanych w barach szybkiej obsługi, ale odpowiadają produktom proponowanym jako takie w menu tych barów. Otóż jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 95 zaskarżonej decyzji, rozpatrywane produkty żywnościowe i usługi gastronomiczne dotyczą tych samych konsumentów. Między tymi produktami i tymi usługami występuje zatem komplementarność.
- 83 Następnie, jeśli chodzi o produkty żywnościowe oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym i odpowiadające produktom używanym lub proponowanym jako takie w menu barów szybkiej obsługi, należy podkreślić, że mogą być one spożywane na miejscu w samych lokalach, w których oferowane są usługi interwenienta w zakresie barów szybkiej obsługi.
- 84 Wreszcie, jak podnosi interwenient, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi – takie jak usługi, które on sam świadczy – są też oferowane w formie sprzedaży na wynos. W takim przypadku konsument zmierza do wykazania związku pomiędzy znakiem towarowym widniejącym na opakowaniu produktów na wynos a pochodzeniem handlowym tych produktów.
- 85 W świetle uwag zawartych w pkt 82–84 powyżej należy stwierdzić, że dokonane przez Izbę Odwoławczą w pkt 92, 95, 96 i 101 zaskarżonej decyzji oceny, zgodnie z którymi między rozpatrywanymi usługami i towarami występuje pewien stopień podobieństwa z uwagi na ścisłe powiązania istniejące między nimi, są zasadne.
- 86 Ponieważ względy te są wystarczające do uzasadnienia zaskarżonej decyzji, nie zachodzi potrzeba badania zastrzeżeń skarżącej skierowanych przeciwko uzupełniającej podstawie uzasadnienia zawartej w pkt 102 zdanie drugie zaskarżonej decyzji, dotyczącej tego, że niektóre towary skarżącej (keczup) są sprzedawane w supermarketach w Niemczech i we Włoszech. Tak więc Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, w szczególności w pkt 102 zaskarżonej decyzji, że właściwy krąg odbiorców mógł dostrzegać mentalnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.

W przedmiocie prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S wskutek używania zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny

- 87 Na wstępie należy przypomnieć, że występowanie w odczuciu danego kręgu odbiorców związku między rozpatrywanymi znakami towarowymi stanowi warunek konieczny, który jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń, przed którymi renomowane znaki towarowe są chronione na mocy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., Nute Partecipazioni i La Perla/OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 88 W istocie w celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 89 Zaistnienie tylko jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 znalazł zastosowanie (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo), przy czym zarówno Wydział Unieważnień, jak i Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji poprzestały na stwierdzeniu istnienia naruszenia polegającego na czerpaniu nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S.
- 90 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza dopuściła się w zaskarżonej decyzji błędu w ocenie, stwierdzając, iż skarżąca mogła czerpać nienależną korzyść z renomy znaku towarowego McDONALD'S wskutek używania zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny. Zauważa ona, że zaskarżona decyzja opiera się na błędnym ustaleniu, iż przedrostek „mc” znaku towarowego McDONALD'S w połączeniu z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego uzyskał renomę. W tych okolicznościach błędne jest twierdzenie, że zakwestionowany znak towarowy, łączący przedrostek „mac” z terminem „coffee”, jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odtwarzający strukturę znaku towarowego McDONALD'S. Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w pkt 99 zaskarżonej decyzji, stwierdzając, że w zakresie, w jakim umieszczała ona zakwestionowany znak towarowy jedynie na kawie i opakowaniach kawy, nie było wątpliwości, że zamierzała ona odtworzyć identyczną strukturę wspólną dla rodziny znaków towarowych „Mc”. Zauważa ona w tym względzie, że w niniejszym postępowaniu EUIPO oraz interwenient nie twierdzą zresztą, iż wybrała ona zakwestionowany znak towarowy w złej wierze. Ponadto interwenient nie wniósł przeciwko niej żadnego powództwa o naruszenie. Skarżąca twierdzi, że zeznanie, które dołączyła do akt postępowania przed EUIPO, świadczy o tym, że zakwestionowany znak towarowy został wybrany w dobrej wierze i że jego używanie przy sprzedaży kawy znajduje wyjaśnienie w okoliczności, iż element „coffee” odsyła do tego produktu.
- 91 Wreszcie, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta nie uwzględniła realiów rynkowych, podczas gdy jeżeli odnośne znaki towarowe są faktycznie używane na rynku, właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że właściciel znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie faktycznie czerpie nienależną korzyść z renomy jego znaku towarowego. Izba Odwoławcza pominęła fakt, iż w Bułgarii, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech i w Polsce przynajmniej od 1994 r. kolidujące ze sobą znaki towarowe współistniały z sobą w zgodzie, i to nawet wówczas, gdy – tak jak w Polsce – używanie zakwestionowanego znaku towarowego było intensywne. Zdaniem skarżącej należy przypuszczać, że realia rynkowe są takie same w całej Unii. Natomiast fakt, iż właściciel wcześniejszych znaków towarowych wniósł powództwa przeciwko właścicielowi znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, nie jest elementem

pozwalającym na stwierdzenie, w odczuciu danego kręgu odbiorców, wprowadzenia w błąd, występowania związku lub przeniesienia wizerunku między rzeczonymi znakami towarowymi. Skarżąca podnosi, że intensywne, długotrwałe i spokojne używanie w dobrej wierze – obok znaku towarowego McDONALD'S, cieszącego się renomą w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi – zakwestionowanego znaku towarowego oznaczającego podstawowe produkty kawowe stanowi uzasadnioną przyczynę używania tego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

- 92 EUIPO oraz interwenient odrzucają argumenty skarżącej i podnoszą, że Izba Odwoławcza nie dopuściła się w zaskarżonej decyzji błędu w ocenie, stwierdzając, iż używanie przez skarżącą bez uzasadnionej przyczyny zakwestionowanego znaku towarowego powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S.
- 93 W tym względzie należy przypomnieć, że istnienie naruszenia polegającego na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – w zakresie, w jakim zakazane jest czerpanie korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego – winno być oceniane w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 35, 36).
- 94 Stwierdzenie „czerpania nienależnej korzyści z [...] renomy wcześniejszego [unijnego] znaku towarowego” w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zakłada ani istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ani prawdopodobieństwa działania na szkodę renomy tego znaku towarowego czy też, bardziej ogólnie, na szkodę właściciela tego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 50). Wynika ono z używania przez osobę trzecią znaku towarowego podobnego do wcześniejszego unijnego znaku towarowego, jeśli poprzez owo używanie ta osoba trzecia próbuje działać w cieniu tego wcześniejszego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego unijnego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku (zob. podobnie wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 50; z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 95 W celu ustalenia, czy używanie znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która winna uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić w szczególności intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego unijnego znaku towarowego, stopień podobieństwa między rozpatrywanymi znakami towarowymi oraz charakter odnosnych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. Co się tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego unijnego znaku towarowego, im bardziej odróżniający jest ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej jest przyjąć istnienie naruszenia. Ponadto im szybciej i silniej znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie przywołuje na myśl wcześniejszy unijny znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne lub przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkowało czerpaniem nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 96 Właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. W przypadku bowiem, gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, na który to sposób właściciel tego znaku może być skłonny się zdecydować,

właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego nie jest zobowiązany czekać na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego winien jednak dowieść okoliczności pozwalających na ustalenie dużego prawdopodobieństwa wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości (zob. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 33, 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 97 Jeżeli właścicielowi wcześniejszego unijnego znaku towarowego uda się wykazać istnienie bądź to faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, bądź to, gdy do tego nie doszło, duże prawdopodobieństwo wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości, właściciel znaku towarowego będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie jest zobowiązany dowieść, że ma uzasadnione powody, aby używać tego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 98 To w świetle zasad omówionych w pkt 93–97 powyżej należy zbadać argumenty stron skierowane przeciwko motywom, które pozwoliły Izbie Odwoławczej potwierdzić w zaskarżonej decyzji oceny Wydziału Unieważnień, zgodnie z którymi to ocenami używanie bez uzasadnionej przyczyny zakwestionowanego znaku towarowego powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S.
- 99 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza uznała w pkt 90 zaskarżonej decyzji, że właściwym kręgiem odbiorców był krąg odbiorców właściwy w odniesieniu do towarów objętych zakwestionowanym znakiem towarowym, mianowicie szeroki krąg odbiorców w Unii, wykazujący przeciętny poziom uwagi. Ponadto uznała ona w pkt 108 zaskarżonej decyzji, że zostało dostatecznie wykazane, iż używanie zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S. Jak wynika z pkt 102–108 tej decyzji, uznała ona bowiem, że było wysoce prawdopodobne, iż zakwestionowany znak towarowy funkcjonował w cieniu znaku towarowego McDONALD'S, aby korzystać z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz aby wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez interwenienta w wykreowanie i utrzymanie wizerunku znaku towarowego McDONALD'S. Jej zdaniem wszystkie czynniki w niniejszej sprawie pozwalały bowiem uznać, że właściwy krąg odbiorców – lub jego istotna część – mógł dostrzegać mentalnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, ponieważ widząc zakwestionowany znak towarowy umieszczony na towarach ściśle związanych z towarami interwenienta, ów krąg mógł być zachęcony faktem, iż wspomniany znak towarowy miał praktycznie ten sam przedrostek i odtwarzał tę samą strukturę co znak towarowy McDONALD'S, i mógł on kojarzyć rzeczony znak towarowy z rodziną znaków towarowych „Mc”, w której znak towarowy McDONALD'S jest znakiem pierwotnym.
- 100 W konsekwencji Izba Odwoławcza uznała, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego mogło prowadzić do przeniesienia wizerunku znaku towarowego McDONALD'S lub cech, które znak ten reprezentuje, na towary oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym. Czynniki istotnymi przy jego ocenie są, jak wskazano w pkt 99–101 zaskarżonej decyzji, po pierwsze, znaczna renoma znaku towarowego McDONALD'S, po drugie, własny charakter odróżniający uzyskany przez przedrostek „mc” w połączeniu z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi, po trzecie, fakt, iż zakwestionowany znak towarowy odtwarzał tę samą strukturę co rodzina znaków towarowych „Mc”, a po czwarte, fakt, iż rozpatrywane usługi i towary wykazywały pewien stopień podobieństwa ze względu na istniejące między nimi ściśle związki.
- 101 Jak słusznie zauważa EUIPO, skarżąca nie kwestionuje oceny właściwego kręgu odbiorców dokonanej przez Izbę Odwoławczą. Ponadto taka definicja jest wolna od błędów i należy się z nią zgodzić. Towary objęte zakwestionowanym znakiem towarowym są bowiem przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców w Unii, wykazującego przeciętny poziom uwagi. Ponadto znak towarowy McDONALD'S

został zarejestrowany w dniu 16 lipca 1999 r., z prawem pierwszeństwa od dnia 1 kwietnia 1996 r., i cieszył się w Unii znaczną renomą w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi, czego skarżąca zresztą nie zakwestionowała (zob. pkt 16 powyżej).

- 102 Jeśli chodzi o zastrzeżenie skarżącej, że Izba Odwoławcza nie mogła stwierdzić w zaskarżonej decyzji renomy uzyskanej przez przedrostek „mc” w połączeniu z nazwą pozycji menu lub produktu żywnościowego w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów widniejących w menu barów szybkiej obsługi, należy zauważyć, że owo zastrzeżenie zostało oddalone w pkt 63 powyżej. Izba Odwoławcza miała prawo uznać, iż znaczna renoma, jaką cieszył się znak towarowy McDONALD'S, obejmowała elementy charakterystyczne rodziny znaków towarowych „Mc”, bez konieczności zbadania, czy każdy ze znaków towarowych składających się na rzeczoną rodzinę był renomowanym znakiem towarowym, czego domaga się skarżąca.
- 103 Jeśli chodzi o argument skarżącej, że nie miała ona zamiaru odtwarzać w zakwestionowanym znaku towarowym struktury wspólnej dla rodziny znaków towarowych „Mc”, w pkt 67 powyżej zostało wskazane, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 61 i 99 zaskarżonej decyzji, iż zakwestionowany znak towarowy odtwarzał strukturę rodziny znaków towarowych „Mc”. Wprawdzie z powodów wskazanych w pkt 79 powyżej Izba Odwoławcza nie mogła w pkt 99 zaskarżonej decyzji opierać swych argumentów na okoliczności, że skarżąca sprzedawała w praktyce pod zakwestionowanym znakiem towarowym jedynie kawę, ani nie mogła wyprowadzić stąd wniosku, że zakwestionowany znak towarowy zmierzał do odtworzenia struktury rodziny znaków towarowych „Mc”, jednak popełniony w ten sposób błąd nie ma wpływu na zgodność zaskarżonej decyzji z prawem. Wspomniane motywy mają bowiem charakter uzupełniający w ramach rzeczony decyzji i nie zmieniają wniosku wyprowadzonego w jej pkt 61, zgodnie z którym zakwestionowany znak towarowy odtwarza strukturę wspólną dla rodziny znaków towarowych „Mc”. Tak więc Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 99 zaskarżonej decyzji, że istnienie rodziny znaków towarowych „Mc” było decydującym czynnikiem podlegającym uwzględnieniu przy ocenie istnienia nienależnej korzyści.
- 104 Jeśli chodzi o zastrzeżenie skarżącej dotyczące braku ścisłego związku między rozpatrywanymi usługami i towarami, należy przypomnieć, że – jak zostało to już wskazane w pkt 83 powyżej – Izba odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 92, 95, 96 i 101 zaskarżonej decyzji istnienie pewnego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi usługami i towarami z uwagi na ścisłe powiązania istniejące między nimi.
- 105 Zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 95 powyżej i w świetle zaprezentowanych w pkt 73 powyżej wniosków dotyczących stosowności czynnika opartego na istnieniu rodziny znaków towarowych „Mc” wszystkie czynniki przyjęte przez Izbę Odwoławczą były istotne przy całościowej ocenie dotyczącej czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S wskutek używania zakwestionowanego znaku towarowego.
- 106 Jak zostało to podkreślone w pkt 99 powyżej, w ramach całościowej oceny wszystkich tych czynników Izba Odwoławcza stwierdziła, że było wysoce prawdopodobne, iż zakwestionowany znak towarowy był wykorzystywany w cieniu znaku towarowego McDONALD'S ze względu na przeniesienie wizerunku tego drugiego znaku lub cech, które znak ten reprezentuje, na towary oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym, którego to przeniesienia mógł dokonać właściwy krąg odbiorców.
- 107 Jeśli chodzi o zastrzeżenie skarżącej, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła realiów rynkowych, dokonując tej oceny, należy zauważyć, iż zgodnie z orzecznictwem przytoczonym już w pkt 96 powyżej Izba Odwoławcza powinna wyłącznie zbadać, czy właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego przekazał informacje pozwalające mu na stwierdzenie prima facie przyszłego i realnego prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści. Taki wniosek mógł zostać wykazany na podstawie logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobieństwa oraz przy

uwzględnieniu zwyczajowych praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, jak również innych okoliczności danej sprawy (wyrok z dnia 10 maja 2012 r., Rubinstein i L'Oréal/OHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, pkt 95).

- 108 Tymczasem, jak wynika z pkt 99 powyżej, po przeprowadzeniu całościowej analizy istotnych czynników występujących w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła istnienie dużego prawdopodobieństwa, że właściwy krąg odbiorców będzie mógł kojarzyć zakwestionowany znak towarowy z rodziną znaków towarowych „Mc” i dostrzec mentalnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, tak że istniało duże prawdopodobieństwo, iż używanie zakwestionowanego znaku towarowego będzie prowadziło do czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S.
- 109 W zakresie, w jakim skarżąca zarzuca w szczególności Izbie Odwoławczej, że ta nie uwzględniła okoliczności, iż kolidujące ze sobą znaki towarowe współistniały z sobą w zgodzie w Bułgarii, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech i w Polsce przynajmniej od 1994 r., jej argumenty należy odrzucić. Kolidujące ze sobą znaki towarowe nie mogą bowiem być uznawane za współistniejące teraz lub kiedyś z sobą w zgodzie, ponieważ interwenient złożył właśnie wniosek o unieważnienie zakwestionowanego znaku towarowego, powołując się na znak towarowy McDONALD'S. Ponadto, zważywszy, że ów wniosek został złożony mniej niż siedem miesięcy po zarejestrowaniu zakwestionowanego znaku towarowego, żadna utrata roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie mogła nastąpić w niniejszej sprawie. W zakresie, w jakim w ramach niniejszego zastrzeżenia skarżąca powołuje się w praktyce na zgodne współistnienie znaku towarowego McDONALD'S nie z zakwestionowanym znakiem towarowym, ale z niektórymi z jej krajowych znaków towarowych, identycznymi z zakwestionowanym znakiem towarowym, zarejestrowanymi w Bułgarii, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech i w Polsce przynajmniej od 1994 r., należy zaznaczyć, że – jak słusznie zauważa interwenient – nawet przy założeniu, iż wspomniane znaki towarowe współistniały ze sobą w zgodzie po kolejnych wejściach odnośnych państw członkowskich do Unii, nie dowodzi to tego, że wspomniane współistnienie było ogólne i dotyczyło wszystkich krajowych znaków towarowych, identycznych z zakwestionowanym znakiem towarowym i zarejestrowanych przez skarżącą w Unii. W niniejszej sprawie orzeczenia sądów krajowych załączone przez interwenienta do akt postępowania przed EUIPO świadczą o tym, że wprost przeciwnie, współistnienie znaku towarowego McDONALD'S i krajowych znaków towarowych skarżącej, identycznych z zakwestionowanym znakiem towarowym, nie było „zgodne” w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie, ponieważ krajowe znaki towarowe skarżącej były przedmiotem licznych sporów przed sądami tych państw członkowskich [zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 3 września 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 83; z dnia 8 grudnia 2005 r., Castellblanch/OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, pkt 74].
- 110 W każdym razie, jak słusznie zauważa interwenient, brak dużego prawdopodobieństwa, że właściwy krąg odbiorców we wspomnianych państwach członkowskich będzie mógł skojarzyć niektóre inne krajowe znaki towarowe skarżącej, identyczne z zakwestionowanym znakiem towarowym, z rodziną znaków towarowych „Mc” i dostrzec mentalnie związek między rzeczonymi krajowymi znakami towarowymi a znakiem towarowym McDONALD'S, nie może zostać wywiedziony z samej tylko okoliczności, że interwenient nie sprzeciwił się zarejestrowaniu tych krajowych znaków towarowych lub nie złożył wniosku o ich unieważnienie [zob. podobnie i analogicznie, jeśli chodzi o istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wyrok z dnia 11 maja 2005 r., Grupo Sada/OHIM – Sada (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 85, 86], i to nawet wówczas, gdy używanie tych znaków było znaczne, co zdaniem skarżącej miało miejsce w Polsce.
- 111 Ów brak zakwestionowania może mieć bowiem liczne powody, które niekoniecznie są związane ze sposobem, w jaki właściwy krąg odbiorców w odnośnych państwach członkowskich będzie obiektywnie postrzegał dane znaki towarowe. Tymczasem w niniejszej sprawie skarżąca nie przedstawiła żadnego elementu pozwalającego wykluczyć w każdym razie, że szeroki krąg odbiorców

w Bułgarii, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech lub w Polsce będzie mógł skojarzyć krajowe znaki towarowe skarżącej, identyczne z zakwestionowanym znakiem towarowym, z rodziną znaków towarowych „Mc” i dostrzec mentalnie związek między rzeczonymi krajowymi znakami towarowymi a znakiem towarowym McDONALD'S (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 26 września 2012 r., CITIGATE, T-301/09, niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 128 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 112 Pozostaje jeszcze zbadanie zastrzeżenia, które skarżąca kieruje w istocie pod adresem Izby Odwoławczej, jako że ta ostatnia nie stwierdziła w pkt 114–116 zaskarżonej decyzji, iż skarżąca posiadała uzasadnioną przyczynę pozwalającą jej na używanie zakwestionowanego znaku towarowego.
- 113 Z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że ze względu na „uzasadnioną przyczynę” w rozumieniu tego przepisu właściciel cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać zobowiązany do tolerowania używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, gdy okazuje się, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia cieszącego się renomą znaku towarowego do rejestracji i że używanie dla identycznego towaru następuje w dobrej wierze (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 60).
- 114 W niniejszej sprawie, w zakresie, w jakim oznaczenie, na które skarżąca powołuje się w ramach niniejszego zastrzeżenia, odpowiada zakwestionowanemu znakowi towarowemu, należy zaznaczyć, że orzecznictwo przytoczone w pkt 113 powyżej nie ma zastosowania, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, jak słusznie zauważa interwenient, zakwestionowany znak towarowy nie był używany przed znakiem towarowym McDONALD'S, gdyż ten ostatni został zarejestrowany przed zakwestionowanym znakiem towarowym. Po drugie, jak zostało już zaznaczone w pkt 109 powyżej, nie można uznać, że kolidujące ze sobą znaki towarowe współistniały z sobą w zgodzie, ponieważ interwenient bronił właśnie swych praw do znaku towarowego McDONALD'S, składając w wymaganym terminie wnioski o unieważnienie zakwestionowanego znaku towarowego.
- 115 W zakresie, w jakim oznaczenia, na które skarżąca powołuje się w ramach niniejszego zastrzeżenia, odpowiadają krajowym znakom towarowym, identycznym z zakwestionowanym znakiem towarowym, które zarejestrowała ona w Bułgarii, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech i w Polsce przynajmniej od 1994 r., należy zaznaczyć, że nawet przy założeniu, iż wspomniane znaki towarowe współistniały w zgodzie ze znakiem towarowym McDONALD'S na odnośnych rynkach krajowych, nie oznacza to, jak wskazano w pkt 109 powyżej, iż interwenient toleruje lub musi tolerować używanie zakwestionowanego znaku towarowego na całym rynku Unii.
- 116 Tak więc Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 114–116 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie posiadała uzasadnionej przyczyny pozwalającej jej na używanie zakwestionowanego znaku towarowego.
- 117 Ponieważ wszystkie zastrzeżenia podniesione przez skarżącą okazały się bezskuteczne, należy odrzucić niniejszą skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 118 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
- 119 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Future Enterprises Pte Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 lipca 2016 r.

Podpisy

Spis treści

Okoliczności powstania sporu	2
Żądania stron	5
Co do prawa	5
Uwagi wstępne co do ram prawnych i przedmiotu sporu	5
W przedmiocie pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi ...	6
W przedmiocie występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku pomiędzy kolidującymi ze sobą znakami towarowymi	10
W przedmiocie istnienia rodziny znaków towarowych „Mc” jako czynnika istotnego dla oceny występowania w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi	10
– W przedmiocie faktycznego używania liczby wcześniejszych znaków towarowych wystarczającej do tego, by stanowić „rodzinę” znaków towarowych	12
– W przedmiocie istnienia w zakwestionowanym znaku towarowym elementów pozwalających na skojarzenie go z rodziną znaków towarowych „Mc”	16
W przedmiocie istnienia pewnego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi usługami i towarami	17
W przedmiocie prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD'S wskutek używania zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny	20
W przedmiocie kosztów	25