Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (prvního senátu)

5. července 2016*

„Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie MACCOFFEE — Starší slovní ochranná známka Evropské unie McDONALD'S — Článek 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 — Skupina ochranných známek — Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky — Prohlášení neplatnosti“

Ve věci T-518/13,

Future Enterprises Pte Ltd, se sídlem v Singapuru (Singapur), původně zastoupená B. Hitchensem, J. Olsenem, R. Sharma, M. Henshallem, solicitors, a R. Trittonem, barrister, poté B. Hitchensem, J. Olsenem, R. Trittonem a E. Hughes-Jones, solicitor,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému L. Rampinim, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

McDonald's International Property Co. Ltd, se sídlem ve Wilmingtonu, Delaware (Spojené státy), zastoupená C. Eckharttem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 13. června 2013 (věc R 1178/2012-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi McDonald's International Property Co. a Future Enterprises,

TRIBUNÁL (první senát),

ve složení H. Kanninen, předseda, I. Pelikánová (zpravodajka) a E. Buttigieg, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: A. Lamote, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 23. září 2013,

s přihlédnutím k vyjádřením EUIPO a vedlejší účastnice k žalobě došlým kanceláři Tribunálu dne 22. ledna 2014,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 1. července 2014,

s přihlédnutím k duplice vedlejší účastnice došlé kanceláři Tribunálu dne 24. listopadu 2014,

po jednání konaném dne 2. února 2016,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 13. října 2008 podala žalobkyně, společnost Future Enterprises Pte Ltd, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 11; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení MACCOFFEE.

3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 29, 30 a 32 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; želatina, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky; mléčné pokrmy; krémy [mléčné výrobky]; šlehačka; přípravky pro výrobu krémových nápojů (na bázi mléka); mléčné pudingy; jogurty; potraviny v podobě občerstvení; občerstvení na bázi ovoce; občerstvení na bázi brambor; bramborové lupínky v podobě občerstvení; nápoje na bázi mléka nebo mléko obsahující; mléčné koktejly“;

— třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky; zmrzlina; med, melasa; droždí, prášek do pečiva; sůl, hořčice; ocet, omáčky (chuťové přísady); koření; led na osvěžení; sušenky; ovesné vločky ke snídani; mražené cukrovinky; krekry; mražené jogurty; zmrzliny; preclíky; cukrovinkové lupínky; cukrovinky; cukroví; sladké tyčinky; peprmintové bonbony; čokoláda; čokoládové cukrovinky; zákusky; vdolky; popcorn; občerstvení ne bázi cereálií; slané potraviny připravené v podobě občerstvení; kukuřičné lupínky; tortily; jemné pečivo; chléb; plněné sendviče; wrapy (sendviče); grilované sendviče; dezerty, pudinky; rozpustná káva; instantní směsi pro kávu; kávová zrna; mletá káva; ledová káva; káva s mlékem; kakaové nápoje s mlékem, čokoládové nápoje, káva a kávové nápoje; kakao a kakaové nápoje; nápoje na bázi čaje; čaj, a sice ženšenový čaj, černý čaj, čaj Oolong, čaj z ječmene a z ječmenových listů; ovocný čaj; bylinný čaj (pro jiné než lékařské účely); ledový čaj“;

— třída 32: „Piva; minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické; nápoje a šťávy ovocné; sirupy a jiné přípravky k výrobě nápojů; osvěžující ovocné nápoje s příchutí čaje nebo kávy (nezahrnuté v jiných třídách); nealkoholické nápoje s příchutí čaje nebo kávy (nezahrnuté v jiných třídách)“.

4 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 1/2009 ze dne 12. ledna 2009 a slovní označení MACCOFFEE bylo jako ochranná známka Evropské unie zapsáno dne 29. ledna 2010, pod č. 7307382, pro všechny výrobky uvedené výše v bodě 3.

5 Dne 13. srpna 2010 podala vedlejší účastnice, společnost McDonald's International Property Co. Ltd, návrh na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky pro všechny výrobky, pro které byla tato známka zapsána.

6 Návrh na prohlášení neplatnosti byl založen na následujících starších ochranných známkách:

— slovní ochranná známka Evropské unie McDONALD'S, přihlášená dne 1. dubna 1996 a zapsaná dne 16. července 1999 pod číslem 62497, pro výrobky a služby náležející do tříd 29, 30, 32 a 42;

— slovní ochranná známka Evropské unie McFISH, přihlášená dne 18. dubna 2006 a zapsaná dne 20. července 2007 pod číslem 5056429, pro výrobky náležející do tříd 29 a 30;

— slovní ochranná známka Evropské unie McTOAST, přihlášená dne 24. října 2005 a zapsaná dne 20. dubna 2007 pod číslem 4699054, pro výrobky a služby zahrnuté do tříd 29, 30 a 43;

— slovní ochranná známka Evropské unie McMUFFIN, přihlášená dne 27. července 2005 a zapsaná dne 7. srpna 2006 pod číslem 4562419, pro výrobky a služby zahrnuté ve třídách 29, 30 a 43;

— slovní ochranná známka Evropské unie McRIB, přihlášená dne 19. listopadu 1999 a zapsaná dne 11. června 2001 pod číslem 1391663, pro výrobky zahrnuté ve třídách 29 a 30;

— slovní ochranná známka Evropské unie McFLURRY, přihlášená dne 30. června 1998 a zapsaná dne 8. září 1999 pod číslem 864694, pro výrobky zahrnuté to třídy 29;

— slovní ochranná známka Evropské unie CHICKEN McNUGGETS, přihlášená dne 1. dubna 1996 a zapsaná dne 4. srpna 1998 pod číslem 16196, pro výrobky zahrnuté do třídy 29;

— slovní ochranná známka Evropské unie McCHICKEN, přihlášená dne 1. dubna 1996 a zapsaná dne 2. února 1998 pod číslem 16188, pro výrobky zahrnuté do třídy 30;

— slovní ochranná známka Evropské unie EGG McMUFFIN, přihlášená dne 1. dubna 1996 a zapsaná dne 19. prosince 1997 pod číslem 15966, pro výrobky zahrnuté do třídy 30;

— slovní ochranná známka Evropské unie McFEAST, přihlášená dne 1. dubna 1996 a zapsaná dne 27. října 1999 pod číslem 15941, pro výrobky zahrnuté do třídy 30;

— slovní ochranná známka Evropské unie BIG MAC, přihlášená dne 1. dubna 1996 a zapsaná dne 22. prosince 1998 pod číslem 62638, pro výrobky a služby zahrnuté do tříd 29, 30 a 42;

— slovní ochranná známka Evropské unie PITAMAC, přihlášená dne 1. února 2005 a zapsaná dne 11. dubna 2006 pod číslem 4264818, pro výrobky a služby zahrnuté do tříd 29, 30 a 42;

— a německá ochranná známka McDonald's, obecně známá pro výrobky a služby zahrnuté do tříd 29, 30, 32 a 43.

7 Důvody uplatněnými vedlejší účastnicí byly důvody uvedené v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) a odst. 5 uvedeného nařízení.

8 Na návrh žalobkyně, která je majitelkou napadené ochranné známky, byla vedlejší účastnice v souladu s čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 vyzvána k předložení důkazu o skutečném užívání starších ochranných známek, na kterých byl návrh vedlejší účastnice založen.

9 Rozhodnutím ze dne 27. dubna 2012 prohlásilo zrušovací oddělení na základě čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, ve spojení s čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, napadenou ochrannou známku za neplatnou v plném rozsahu, a to na pouhém základě starší slovní ochranné známky Evropské unie McDONALD'S, zapsané pod číslem 62497, z důvodu, že vzhledem k dobrému jménu, kterému se dlouhodobě těší ochranná známka McDONALD'S, a ke skutečnosti, že si relevantní veřejnost vytvořila spojitost mezi touto ochrannou známkou a napadenou ochrannou známkou, hrozí vážné nebezpečí, že by užívání napadené ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S.

10 Dne 26. června 2012 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k EUIPO na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

11 Rozhodnutím ze dne 13. června 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí") první odvolací senát EUIPO zamítl odvolání žalobkyně v plném rozsahu, přičemž se v zásadě ztotožnil s argumentací zrušovacího oddělení, podle které byly všechny podmínky pro uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 v projednávané věci splněny. V této souvislosti odvolací senát konstatoval, že se ochranná známka McDONALD'S těší velmi dobrému jménu ve vztahu ke službám rychlého občerstvení. V souvislosti s relevantními faktory umožňujícími posoudit, zda si relevantní veřejnost, tj. široká veřejnost v Evropské unii, která využívá též služeb rychlého občerstvení poskytovaných vedlejší účastnicí, mohla mezi kolidujícími ochrannými známkami vytvořit spojitost, odvolací senát zaprvé uvedl, že kolidující ochranné známky jsou podobné, zadruhé že se velmi dobré jméno získané ochrannou známkou McDONALD'S vztahuje i na spojení předpony „mc" s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku, zatřetí že vedlejší účastnice je majitelkou skupiny ochranných známek, v nichž je předpona „mc" spojena s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku (dále jen „skupina ochranných známek ‚Mc'"), začtvrté že napadená ochranná známka napodobuje strukturu společnou skupině ochranných známek „Mc", a zapáté že služby a výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami vykazují z důvodu úzké souvislosti mezi nimi určitý stupeň podobnosti. Po celkovém posouzení všech uvedených faktorů dospěl odvolací senát k závěru, že si relevantní veřejnost může mentálně vytvořit mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost a dokonce její převážná část si může napadenou ochrannou známkou spojovat se skupinou ochranných známek „Mc". Podle odvolacího senátu přitom vytvoření takovéto spojitosti u relevantní veřejnosti mohlo vést k přenosu image ochranné známky McDONALD'S nebo vlastností spojených s touto ochrannou známkou na výrobky označené napadenou ochrannou známkou, takže bylo vysoce pravděpodobné, že žalobkyně bude neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S. Konečně odvolací senát konstatoval, že k užívání napadené ochranné známky docházelo bez řádného důvodu.

Návrhová žádání účastníků řízení

12 Žalobkyně v podstatě navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí,

— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

13 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

— zamítl žalobu,

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

Úvodní poznámky k právnímu rámci a předmětu sporu

14 Podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 se ochranná známka Evropské unie prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u EUIPO zejména tehdy, existuje-li starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení, tj. ochranná známka s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky EU, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a jsou splněny podmínky stanovené v čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení. Z posledně zmíněného ustanovení vyplývá, že návrh na prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou může být podán i v případě, že tato ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána.

15 Rozšířená ochrana takto přiznaná starší ochranné známce v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 předpokládá splnění několika podmínek. Zaprvé starší ochranná známka Evropské unie musí být přihlášena před podáním přihlášky ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a musí být zapsána. Zadruhé starší ochranná známka Evropské unie a ochranná známka, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, musí být totožné nebo podobné. Zatřetí starší ochranná známka Evropské unie musí mít dobré jméno v Unii. Začtvrté užívání ochranné známky EU, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, bez řádného důvodu musí vést k tomu, aby mohl být neprávem získán prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Evropské unie nebo aby mohla být způsobena újma rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu této ochranné známky. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky jsou kumulativní, nesplnění jedné z nich postačuje k tomu, aby se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nepoužil [viz rozsudek ze dne 6. července 2012, Jackson International v. OHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, nezveřejněný, EU:T:2012:348, bod 18 a citovaná judikatura].

16 V projednávané věci žalobkyně nepopírá, že ochranná známka McDONALD'S byla přihlášena před podáním přihlášky napadené ochranné známky, a to dne 1. dubna 1996, a zapsána dne 16. července 1999 (viz bod 6 výše), ani to, že se ochranná známka McDONALD'S těší v Unii velmi dobrému jménu ve vztahu ke službám rychlého občerstvení, takže není sporu o tom, že první a třetí podmínka pro uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, jež jsou připomenuty v bodě 15 výše, jsou splněny.

17 Naproti tomu žalobkyně zpochybňuje některá posouzení, jež odvolací senát vedla k tomu, že v napadeném rozhodnutí konstatoval existenci určitého stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Odvolací senát byl názoru, že z důvodu této podobnosti, existence skupiny ochranných známek „Mc", vlastní rozlišovací způsobilosti získané předponou „mc", velmi dobrého jména, kterému se těší ochranná známka McDONALD'S, jež se vztahuje i na předponu „mc" užívanou ve spojení s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku, a určitého stupně podobnosti mezi výrobky a službami označenými kolidujícími ochrannými známkami z důvodu úzké souvislosti mezi nimi si relevantní veřejnost může vytvořit mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost. Z toho důvodu je vysoce pravděpodobné, že užívání napadené ochranné známky bez řádného důvodu bude neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S. Předmět sporu se tím omezuje na otázku, zda odvolací senát právem v napadeném rozhodnutí potvrdil posouzení zrušovacího oddělení, podle něhož byly druhá a čtvrtá podmínka pro uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, jež byly připomenuty výše v bodě 15, v projednávané věci splněny.

K existenci určitého stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami

18 Žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil v napadeném rozhodnutí nesprávného posouzení tím, že dospěl k závěru, že kolidující ochranné známky jsou v určité míře celkově podobné. Poukazuje na to, že v souladu s judikaturou musí v projednávané věci převážit vzhledová podobnost, neboť potravinové výrobky a nápoje jsou vybírány především vizuálně. Podle žalobkyně jsou přitom kolidující ochranné

známky po vzhledové stránce velmi odlišné a odvolací senát měl nesprávně za to, že prvky „mac" a „mc" jsou vzhledově podobné. Rovněž tvrdí, že po stránce fonetické jsou kolidující ochranné známky velmi odlišné. Předpony „mac" a „mc" se nevyslovují stejně. Napadená ochranná známka se v angličtině z důvodu zdvojeného písmene „c" vyslovuje podle žalobkyně jako „mac coffi", kdežto ochranná známka McDONALD'S se vyslovuje „me don alds", a jak vyplývá z anglické judikatury založené do spisu v tomto řízení, přízvuk se klade na druhou slabiku „don", což znamená, že prvek „mc" je v uvedené ochranné známce po stránce fonetické druhořadý. Z pojmového hlediska poukazuje žalobkyně na to, že ochranná známka McDONALD'S je chápána jako příjmení, kdežto napadená ochranná známka, byť obsahuje prvek „mac", který je též běžnou předponou v příjmeních gaelského původu (skotského a irského), není obecně chápána jako takové jméno, neboť tento prvek je spojen se slovem „coffee", které je chápáno jako označující kávu, tj. horký aromatický nápoj. V tomto ohledu je prvek „mac" v napadené ochranné známce pravděpodobně chápán jako odkazující na americký slangový výraz k přátelskému oslovení neznámé osoby, jako např. ve spojení „Hey Mac, you want a coffee?" („Hele kámo, dáš si kafe?"). Žalobkyně má za to, že vzhledem k neexistenci jakékoli podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami měl odvolací senát zamítnout návrh na prohlášení neplatnosti, a uvádí, že i kdyby tyto ochranné známky byly slabě podobné, neumožňovalo by to s ohledem na praxi EUIPO dovodit, že si relevantní veřejnost vytvoří mezi nimi spojitost.

19 EUIPO a vedlejší účastnice popírají argumenty žalobkyně a navrhují, aby žalobkyní vznesené výtky byly zamítnuty z důvodu, že se odvolací senát nedopustil v napadeném rozhodnutí nesprávného posouzení tím, že dospěl k závěru o existenci určitého stupně celkové podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami.

20 V této souvislosti je třeba připomenout, že ochrana přiznaná článkem 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nepodléhá konstatování takového stupně podobnosti, že mezi dotčenými ochrannými známkami u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny. Stačí, že si relevantní veřejnost kvůli stupni podobnosti mezi uvedenými ochrannými známkami vytvoří mezi nimi spojitost [obdobně viz rozsudky ze dne 16. května 2007, La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nezveřejněný, EU:T:2007:142, bod 34 a citovaná judikatura, a ze dne 16. prosince 2010, Rubinstein v. OHIM – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 a T-357/08, nezveřejněný, EU:T:2010:529, bod 65 a citovaná judikatura].

21 Existence takovéhoto stupně podobnosti musí být stejně jako existence stupně podobnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 posuzována globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. Toto globální posouzení, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být tedy založeno na celkovém dojmu, kterým tyto známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům (obdobně viz rozsudek ze dne 16. května 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, nezveřejněný, EU:T:2007:142, bod 35 a citovaná judikatura).

22 V projednávané věci není neexistence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami popírána. Diskuze se tedy omezuje na otázku, zda posouzení odvolacího senátu v napadeném rozhodnutí umožňuje konstatovat, že podmínka existence určitého minimálního stupně podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami, kterou stanoví čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, byla splněna.

23 Pokud jde nejprve o vzhledovou podobnost kolidujících ochranných známek, je třeba podotknout, že uvedené ochranné známky jsou slovní ochranné známky.

24 Jak na to správně poukazuje žalobkyně, kolidující ochranné známky vykazují po stránce vzhledové velké rozdíly, neboť zatímco se ochranná známka McDONALD'S skládá z devíti písmen a jednoho typografického znaku a napadená ochranná známka se skládá z devíti písmen, mají tyto známky společná pouze čtyři písmena, a sice písmena „m", „c", „o" a „a", z nichž tři nezaujímají v kolidujících ochranných známkách stejné místo. Je pravda, že obě tyto ochranné známky začínají písmenem „m" a jejich písmena „c" a „o" se v ochranné známce McDONALD'S nacházejí na druhém a čtvrtém místě

a v napadené ochranné známce na třetím a pátém místě. Kromě toho se písmena „m" a „c" nacházejí v počáteční části kolidujících ochranných známek, tj. v prvcích „mac" a „mc". Navíc odlišnost kolidujících ochranných známek nelze vyvodit z použití malých či velkých písmen, neboť tato okolnost není relevantní, jelikož ochrana, která vyplývá ze zápisu slovní ochranné známky, se vztahuje na slovo uvedené v přihlášce k zápisu, nikoliv na zvláštní grafické nebo stylistické aspekty, které může tato ochranná známka případně mít [viz rozsudek ze dne 29. dubna 2015, Chair Entertainment Group v. OHIM – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, nezveřejněný, EU:T:2015:242, bod 50 a citovaná judikatura]. Tato zjištění však nestačí k dovození vzhledové podobnosti, byť nízkého stupně, mezi kolidujícími ochrannými známkami.

25 Žalobkyně tedy právem tvrdí, že závěr, že kolidující ochranné známky byly po vzhledové stránce slabě podobné, k němuž odvolací senát dospěl v bodě 38 napadeného rozhodnutí, je chybný.

26 Pokud jde dále o fonetickou podobnost kolidujících ochranných známek, je třeba potvrdit posouzení odvolacího senátu obsažené v bodě 39 napadeného rozhodnutí, podle kterého přinejmenším část relevantní veřejnosti vyslovuje obě počáteční části uvedených ochranných známek, tj. prvky „mac" a „mc", jako „mak" nebo „mac", přičemž písmeno „a" je „šva" nebo tichá samohláska vyslovovaná stejně jako v anglickém slově „ago". Některé dokumenty založené do spisu v tomto řízení mohou sice vyvolávat pochybnosti o opodstatněnosti tohoto posouzení odvolacího senátu, které se zjevně vztahovalo na anglicky mluvící část uvedené veřejnosti. Z druhé věty bodu 44 rozsudku High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), soud Lorda kancléře, Spojené království], ze dne 27. listopadu 2001, ve věci Frank Yu Kwan Yuen v. McDonald's, předloženého žalobkyní totiž vyplývá, že „první slabika ve slově McCHINA […] se vyslovuje mírně odlišně od MAC". Je tedy patrné, že celá anglicky mluvící relevantní veřejnost nebo její část by mohla počáteční části kolidujících ochranných známek vyslovovat mírně odlišně. Takovéto pochybení – i kdyby se prokázalo – by nemělo vliv na legalitu napadeného rozhodnutí, neboť ta část relevantní veřejnosti, která vnímá předpony „mc" a „mac" jako předpony gaelských příjmení, je vyslovuje stejně, jak na to správně poukázal EUIPO. Uvedené předpony jsou tradičně vyslovovány stejně, a sice „mac" [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 5. července 2012, Comercial Losan v. OHIM – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, nezveřejněný, EU:T:2012:346, body 37 a 41, a ze dne 26. března 2015, Emsibeth v. OHIM – Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, nezveřejněný, EU:T:2015:193, body 48 a 50].

27 Kromě toho, i kdyby se připustilo, že celá relevantní veřejnost nebo její část vyslovuje samohlásku „a", nacházející se v počáteční části napadené ochranné známky, plně – jak to tvrdí žalobkyně – zatímco tutéž samohlásku v počáteční části ochranné známky McDONALD'S vyslovuje šeptavě, nic to nemění na tom, že výslovnost počátečních částí kolidujících ochranných známek je silně podobná. Koncové části uvedených ochranných známek, tj. prvky „donald's" a „coffee", jsou sice z fonetického hlediska odlišné, neboť pouhá skutečnost, že jedno z písmen v těchto známkách, a sice písmeno „o", se vyslovuje stejně, je v tomto směru zanedbatelná. Tyto rozdíly však neumožňují popřít existenci určité globální fonetické podobnosti mezi těmito ochrannými známkami, jež vyplývá ze stejné, nebo alespoň silně podobné výslovnosti jejich počátečních částí, tj. prvků „mac" a „mc" ze strany relevantní veřejnosti.

28 Odvolací senát tedy správně v bodě 41 napadeného rozhodnutí dovodil, že kolidující ochranné známky jsou do jisté míry foneticky podobné.

29 Pokud jde o pojmovou podobnost kolidujících ochranných známek, je třeba připomenout, že podle judikatury jsou ochranné známky dosti podobné, pokud navozují stejnou myšlenku [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. května 2007, Merant v. OHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, nezveřejněný, EU:T:2007:141, bod 57, a ze dne 11. prosince 2008, Tomorrow Focus v. OHIM – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, nezveřejněný, EU:T:2008:567, bod 35].

30 V projednávané věci je předně třeba podotknout – jak to učinil odvolací senát v bodech 42 a 66 napadeného rozhodnutí – že prvky „mc" a „mac" nacházející se v kolidujících ochranných známkách jsou v mysli části relevantní veřejnosti spojovány se stejnou myšlenkou, a sice s předponou gaelského příjmení, kterou anglicky mluvící část relevantní veřejnosti chápe jako znamenající „syn…" a pro zbytek relevantní veřejnosti nemá žádný konkrétní význam (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 5. července 2012, Mc. Baby, T-466/09, nezveřejněný, EU:T:2012:346, bod 41, a ze dne 26. března 2015, Nael, T-596/13, nezveřejněný, EU:T:2015:193, bod 41). Jak správně uvádí EUIPO, u části relevantní veřejnosti, která zná předpony gaelských příjmení, je obecně známo, že se tyto předpony píší zaměnitelně jako „mc" nebo „mac". Odvolací senát měl navíc alespoň ve vztahu k anglicky mluvící části relevantní veřejnosti správně za to, že koncová část napadené ochranné známky, tj. prvek „coffee", je chápána jako odkazující na aromatický nápoj, tradičně podávaný teplý, který je výtažkem z kávových zrn. Ta část relevantní veřejnost, která zná předpony gaelských příjmení a chápe smysl anglického slova „coffee", je schopna v napadené ochranné známce rozpoznat spojení těchto dvou prvků, a to tím spíše, že takovéto spojení předpony „mac" nebo „mc" se slovem běžné mluvy není nijak neobvyklé, jak správně uvedl EUIPO (rozsudek ze dne 5. července 2012, Mc. Baby, T-466/09, nezveřejněný, EU:T:2012:346). Spojení výrazu odkazujícího na gaelské příjmení s dalším výrazem odkazujícím na název nápoje v napadené ochranné známce je relevantní veřejností pravděpodobně chápáno spíše jako odkaz na nápoj vyráběný osobou skotského nebo irského původu než jako odkazující na hovorový výraz, v němž je slovo „mac" používáno pro přátelské oslovení neznámé osoby, jak to tvrdí žalobkyně.

31 Z výše uvedeného vyplývá, že kolidující ochranné známky vykazují určitou pojmovou podobnost, jelikož jsou obě vnímány alespoň částí relevantní veřejnosti jako odkazující na příjmení gaelského původu. Odvolací senát tudíž právem v bodě 42 napadeného rozhodnutí shledal, že kolidující ochranné známky jsou v určité míře pojmově podobné.

32 Pokud jde konečně o celkovou podobnost kolidujících ochranných známek, jež stačí k tomu, aby si relevantní veřejnost mezi nimi vytvořila spojitost, i když je nebude zaměňovat, je třeba připomenout, že tato podobnost musí být určena s ohledem na vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti uvedených ochranných známek, jakož i případně s ohledem na posouzení příslušného významu, který je těmto jednotlivým prvkům třeba přisoudit, s přihlédnutím ke kategorii dotyčných výrobků nebo služeb a k podmínkám jejich uvádění na trh (v tomto smyslu obdobně viz v souvislosti s posouzením nebezpečí záměny rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 27).

33 V projednávané věci se kolidující ochranné známky liší z hlediska vzhledového, avšak vykazují určitý stupeň podobnosti z hlediska fonetického a pojmového, jenž plyne z jejich počátečních částí, tj. prvků „mac" a „mc". Tyto fonetické a pojmové podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami nelze zcela opomíjet, a to z důvodu uvedeného žalobkyní, že způsob uvádění výrobků, na které se vztahuje dotyčná ochranná známka, na trh spočívá na výběru především vizuálním. Z judikatury zajisté vyplývá, že jsou-li výrobky označené ochrannou známkou běžným spotřebním zbožím obvykle prodávaným v samoobslužných obchodech, relevantní veřejnost bude při nákupu obvykle vnímat dotyčnou ochrannou známku vizuálně, takže vzhledový aspekt je v globálním posouzení podobnosti této ochranné známky s jinou s ní kolidující ochrannou známkou důležitější [v tomto smyslu obdobně v souvislosti s posouzením nebezpečí záměny viz rozsudky ze dne 23. května 2007, Henkel v. OHIM – SERCA (COR), T-342/05, nezveřejněný, EU:T:2007:152, bod 53 a citovaná judikatura, a ze dne 13. prosince 2007, Cabrera Sánchez v. OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, nezveřejněný, EU:T:2007:391, bod 80 a citovaná judikatura]. Avšak i když je v takovémto případě fonetická podobnost méně důležitá (rozsudek ze dne 13. prosince 2007, el charcutero artesano, T-242/06, nezveřejněný, EU:T:2007:391, bod 81), neboť spotřebitel dotčených výrobků nebude zpravidla ochrannou známku vyslovovat, nestává se přesto zanedbatelnou, ba dokonce zůstává i nadále důležitá, jelikož není vyloučeno, že v některých případech předchází koupi ústní sdělení ohledně dotyčných výrobků a ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 23. května 2007, COR, T-342/05, nezveřejněný, EU:T:2007:152, bod 53, a ze dne 23. září 2011, NEC Display Solutions

Europe v. OHIM – C More Entertainment (see more), T-501/08, nezveřejněný, EU:T:2011:527, bod 53], nebo že uvedené výrobky jsou předmětem ústní reklamy v rádiu nebo ze strany jiných spotřebitelů (rozsudek ze dne 23. září 2011, see more, T-501/08, nezveřejněný, EU:T:2011:527, bod 53). Stejně tak v takovémto případě je sice pojmová podobnost méně důležitá v důsledku toho, že v samoobslužných prodejnách neztrácí spotřebitel mezi svými po sobě následujícími nákupy příliš času a často si ani nepřečte všechny údaje uvedené na jednotlivých výrobcích, ale řídí se více celkovým vzhledovým dojmem vyvolaným jejich etiketami či obaly [rozsudek ze dne 2. prosince 2008, Ebro Puleva v. OHIM – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, nezveřejněný, EU:T:2008:545, bod 24], přesto se tato podobnost nestává zanedbatelnou, a to zejména v případě, kdy kolidujícími ochrannými známkami jsou slovní ochranné známky.

34 Ze zohlednění fonetického a pojmového aspektu lze přitom dovodit, že i když se kolidující ochranné známky liší ze vzhledového hlediska a rovněž vykazují rozdíly z pojmového a fonetického hlediska z důvodu jejich odlišných koncových částí, vykazují určitý stupeň celkové podobnosti z důvodu pojmové a fonetické podobnosti jejich počátečních částí, tj. prvků „mc" a „mac".

35 Proto, i když odvolací senát nesprávně rozhodl, že kolidující ochranné známky vykazují ze vzhledového hlediska nízký stupeň podobnosti (viz bod 25 výše), v bodě 48 napadeného rozhodnutí dospěl právem k závěru, že kolidující ochranné známky jsou celkově v určité míře podobné. Pochybení zjištěné v rámci posouzení podobnosti kolidujících ochranných známek nemůže tedy vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.

36 Je tudíž třeba konstatovat, že posouzení odvolacího senátu obsažená v napadeném rozhodnutí, podle něhož byla druhá podmínka pro uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, jež byla připomenuta v bodě 15 výše, v projednávané věci splněna, je opodstatněné, a proto je třeba všechny výtky směřující proti uvedenému posouzení odmítnout.

K vytvoření spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami u relevantní veřejnosti

37 Na úvod je třeba připomenout, že zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, pokud k nim dojde, jsou následkem souvislosti, kterou dotčená společnost vidí mezi předmětnými ochrannými známkami, to znamená spojitosti, kterou si mezi uvedenými ochrannými známkami vytvoří, i když je nezaměňuje (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. července 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, nezveřejněný, EU:T:2012:348, bod 19 a citovaná judikatura). Vytvoření si takovéto spojitosti musí být posuzováno globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu (viz rozsudek ze dne 6. července 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, nezveřejněný, EU:T:2012:348, bod 20 a citovaná judikatura). K těmto faktorům patří stupeň podobnosti dotčených ochranných známek, povaha výrobků nebo služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti, intenzita dobrého jména starší ochranné známky, stupeň rozlišovací způsobilosti inherentní nebo získané užíváním starší ochranné známky a nebezpečí záměny (viz rozsudek ze dne 6. července 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, nezveřejněný, EU:T:2012:348, bod 21 a citovaná judikatura).

38 V projednávané věci žalobkyně zpochybňuje zejména posouzení odvolacího senátu obsažené v napadeném rozhodnutí, podle kterého je existence skupiny ochranných známek „Mc" relevantním faktorem pro posouzení otázky, zda si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost, a dále existuje určitý stupeň podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami, z důvodu úzké souvislosti mezi nimi.

K existenci skupiny ochranných známek „Mc" jakožto relevantního faktoru pro posouzení otázky, zda si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost

39 Žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil v napadeném rozhodnutí nesprávného posouzení tím, že dospěl k závěru, že z důvodu prvku „mac" obsaženého v napadené ochranné známce si relevantní veřejnost může tuto známku spojovat se skupinou ochranných známek „Mc", vycházející z ochranné známky McDONALD'S. V tomto ohledu má za to, že judikatura týkající se skupiny ochranných známek musí být vykládána striktně, neboť se odchyluje od obecné zásady, podle které musí být každá ochranná známka posuzována globálně. Podle žalobkyně nebyly dokumenty založené vedlejší účastnicí do spisu v řízení před EUIPO, a sice jídelníčky provozoven rychlého občerstvení vedlejší účastnice, nezávislý průzkum provedený v letech 1991 a 1992 a rozhodnutí soudů členských států, dostačující k učinění závěru, že relevantní veřejnost si předponu „mc" spojuje s potravinovými výrobky a nápoji. S výjimkou dokumentu zmiňujícího ochrannou známku McDONALD'S byly všechny uvedené dokumenty z roku 2010, a tudíž z doby po 13. říjnu 2008, což je datum podání přihlášky napadené ochranné známky k zápisu. Kromě toho z části průzkumu provedeného v roce 1991 vyšlo najevo pouze to, že dotázané osoby si předponu „mc" spojovaly s ochrannou známkou McDONALD'S, kdežto z části téhož průzkumu provedeného v roce 1992, jehož výsledky mohly být zkresleny v důsledku tendenční formulace položené otázky, lze pouze dovodit, že většina dotázaných osob věděla, že předpona „mc" ve spojení s dalšími slovy je používána pro služby rychlého občerstvení nebo samoobslužné služby. Odvolací senát nemohl podle žalobkyně důvodně předpokládat, že závěry plynoucí z nezávislého průzkumu budou stále relevantní i po více než šestnácti letech, a že jejich relevance dokonce posílila. Konečně rozhodnutí soudů členských států prozkoumaná odvolacím senátem nejsou průkazná, neboť EUIPO jimi není vázán a jsou odrazem konkrétních situací. Žalobkyně podotýká, že z judikatury a části C, oddílu 2, kapitoly 7, bodu 2, s. 4 metodických pokynů týkajících se řízení před EUIPO (dále jen „metodické pokyny EUIPO") implicitně vyplývá, že koncept skupiny ochranných známek se v projednávané věci neuplatní, neboť prvek „mac", který je obsažen v napadené ochranné známce, se neshoduje s prvkem „mc", který je společný skupině ochranných známek „Mc". Prvek „coffee", jenž je obsažen v napadené ochranné známce a odkazuje na název nápoje, odlišuje uvedenou ochrannou známku od starších ochranných známek vedlejší účastnice, v nichž je předpona „mc" spojena s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku, jenž je ve většině případů napsán malým písmem. Žalobkyně poukazuje na to, že vedlejší účastnice neprodává v Unii nápoje pod ochrannou známkou zahrnující předponu „mc". Podle ní jsou rozdíly existující mezi napadenou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami vedlejší účastnice dostatečné výrazné na to, aby je relevantní veřejnost vnímala.

40 Podpůrně žalobkyně tvrdí, že ochranná známka McDONALD'S nemá stejnou strukturu jako ostatní starší ochranné známky vedlejší účastnice, v nichž je předpona „mc" spojena s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku, takže nepatří ke skupině ochranných známek „Mc". K použití prvku „mc" a tím spíše prvku „mac" nelze nic namítat, neboť se jedná o běžnou předponu v gaelských příjmeních, jež je bez výhrad užívána mnohými způsoby.

41 EUIPO a vedlejší účastnice popírají argumenty žalobkyně a tvrdí, že odvolací senát správně v napadaném rozhodnutí konstatoval, že existence skupiny ochranných známek „Mc" je faktorem, jejž je třeba zohlednit při posuzování otázky, zda si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost.

42 Jak bylo uvedeno v bodě 37 výše, musí být vytvoření si spojitosti mezi dotčenými ochrannými známkami relevantní veřejností posuzováno globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu (viz rozsudek ze dne 6. července 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, nezveřejněný, EU:T:2012:348, bod 20 a citovaná judikatura). K těmto relevantním faktorům patří existence skupiny starších ochranných známek [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. září 2012, IG Communications v. OHIM – Citigroup a Citibank (CITIGATE), T-301/09, nezveřejněný, EU:T:2012:473, bod 106]. V případě, že se návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky zakládá na existenci několika starších ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující

považovat je za součást téže skupiny, vytvoření si spojitosti mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a staršími ochrannými známkami u relevantní veřejnosti může totiž vyplývat z toho, že prvně zmíněná ochranná známka vykazuje vlastnosti, kvůli kterým ji lze spojovat se skupinou tvořenou druhými zmíněnými známkami (v tomto smyslu obdobně viz rozsudek ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, body 62 a 63).

43 Několik ochranných známek vykazuje vlastnosti, které je umožňují považovat za součást téže „skupiny", zejména tehdy, když zcela zobrazují stejný rozlišující prvek doplněný o prvek grafický nebo slovní, který je odlišuje, nebo když se vyznačují opakováním stejné předpony nebo přípony vycházející z původní ochranné známky [rozsudek ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, bod 123]. Majitel starších ochranných známek nemusí předložit důkaz, že relevantní veřejnost vnímá tyto ochranné známky jako tvořící skupinu (rozsudek ze dne 25. listopadu 2014, UniCredit v. OHIM, T-303/06 RENV a T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, body 65 až 67).

44 Nelze však očekávat, že v případě neužívání dostatečného počtu ochranných známek k tomu, aby mohly tvořit skupinu, rozpozná relevantní veřejnost v uvedené skupině společné vlastnosti a vytvoří si spojitost mezi touto skupinou a jinou ochrannou známkou, jež obsahuje prvky, které se přibližují uvedeným vlastnostem. Aby si tudíž relevantní veřejnost mohla vytvořit spojitost mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a „skupinou" starších ochranných známek, musí být ochranné známky tvořící součást této skupiny přítomny na trhu (v tomto smyslu obdobně viz rozsudky ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, bod 64, a ze dne 23. února 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, bod 126).

45 Majitel starších ochranných známek, který navrhuje prohlášení pozdější ochranné známky Evropské unie za neplatnou, musí tedy předložit důkaz o skutečném užívání takového počtu těchto ochranných známek, jaký je dostačující k vytvoření „skupiny" ochranných známek, a tudíž prokázat existenci této skupiny, aby mohla být posouzena otázka, zda si relevantní veřejnost vytvoří spojitost mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a staršími ochrannými známkami tvořícími uvedenou „skupinu" (v tomto smyslu obdobně viz rozsudky ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, body 65 a 66, a ze dne 23. února 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, bod 126) nebo pouze mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a starší původní ochrannou známkou v rámci této „skupiny".

46 S ohledem na judikaturu citovanou v bodech 42 až 45 výše je třeba ověřit, zda vedlejší účastnice předložila důkaz o skutečném užívání takového počtu jejích starších ochranných známek, jaký je dostačující k tomu, aby tyto známky mohly vzhledem k jejich společným vlastnostem tvořit „skupinu" ochranných známek, a dále zda napadená ochranná známka obsahuje prvky, které se přibližují společným vlastnostem této „skupiny".

– Ke skutečnému užívání počtu starších ochranných známek dostačujícího k tomu, aby tvořily „skupinu" ochranných známek

47 Odvolací senát potvrdil v bodech 57 a 86 napadeného rozhodnutí posouzení zrušovacího oddělení, podle něhož byly důkazy předložené vedlejší účastnicí dostačující k prokázání skutečného užívání ochranné známky McDONALD'S pro služby rychlého občerstvení. V této souvislosti odkázal zejména na dokumenty předložené vedlejší účastnicí, které dokládaly, že uvedená ochranná známka zaujímala světové šesté místo v globální analýze ochranných známek provedené nejmenovanou poradenskou společností a že ze služeb poskytovaných pod touto ochrannou známkou plynul příjem přibližně ve výši 32 000 miliónů eur, navíc byly podloženy prohlášeními, k nimž byly přiloženy etikety výrobků, tabule s jídelníčky a reklamní materiál.

48 Kromě toho odvolací senát v bodech 58 až 60 napadeného rozhodnutí uvedl, že důkazy předložené vedlejší účastnicí byly dostačující k učinění závěru, že na části území Unie byly na trhu skutečně užívány ochranné známky, v nichž je předpona „mc" spojena s dalším slovem, jako např. ochranné známky McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN a McFEAST, pro služby rychlého občerstvení a výrobky nacházející se na jídelníčku provozoven rychlého občerstvení. V této souvislosti odkázal odvolací senát zejména na nezávislý průzkum provedený v letech 1991 a 1992 a na rozhodnutí vnitrostátních soudů, jež předložila vedlejší účastnice.

49 V projednávané věci se žalobkyně omezuje na tvrzení, že dokumenty předložené vedlejší účastnicí nedokládají, že skutečné užívání předpony „mc" ve spojení s dalším slovem bylo na území Unie dostačující k tomu, aby si v rozhodných obdobích relevantní veřejnost spojila uvedenou předponu s potravinovými výrobky a nápoji. Žalobkyně nezpochybňuje skutečné užívání starších ochranných známek, ale skutečnost, že toto užívání bylo dostačující k tomu, aby předpona „mc" ve spojení s dalším slovem získala ve vztahu k potravinovým výrobkům a nápojům vlastní rozlišovací způsobilost.

50 Je třeba předeslat, že v bodě 59 napadeného rozhodnutí odvolací senát pouze konstatoval, že skutečné užívání předpony „mc" ve spojení s dalším slovem bylo přinejmenším na části území Unie dostačující k tomu, aby si v rozhodných obdobích relevantní veřejnost spojila tuto předponu se službami rychlého občerstvení a s výrobky nacházejícími se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení.

51 V projednávané věci je tudíž třeba ověřit, zda vedlejší účastnice předložila důkaz o skutečném užívání ochranných známek uvedených v bodech 47 a 48 výše, které by alespoň na části území Unie přiznalo předponě „mc" ve spojení s dalším slovem vlastní rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám rychlého občerstvení a výrobkům nacházejícím se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení.

52 V této souvislosti je třeba podotknout, že k přezkumu skutečného užívání ochranné známky v konkrétním případě je třeba provést globální posouzení předložených dokumentů, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Takové posouzení musí být založeno na souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání dané ochranné známky, zvláště na užívání, která jsou v dotyčném hospodářském odvětví považována za odůvodněná za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné touto ochrannou známkou, na druhu těchto výrobků nebo služeb, znacích daného trhu a na rozsahu a četnosti užívání ochranné známky [obdobně viz rozsudek ze dne 29. února 2012, Certmedica International a Lehning entreprise v. OHIM – Lehning entreprise a Certmedica International (L112), T-77/10 a T-78/10, nezveřejněný, EU:T:2012:95, bod 40 a citovaná judikatura].

53 Skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech [obdobně viz rozsudek ze dne 23. září 2009, Cohausz v. OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, nezveřejněný, EU:T:2009:354, bod 36 a citovaná judikatura].

54 Nicméně z pravidla 22 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1), jenž se obdobně uplatní na řízení o prohlášení neplatnosti podle pravidla 40 odst. 6 uvedeného nařízení, vyplývá, že se důkazy o užívání zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou například obaly, nálepky, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení učiněná místopřísežně, uvedená v čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009.

55 Kromě toho z čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009, ve spojení s čl. 42 odst. 2 téhož nařízení vyplývá, že období, jež je třeba vzít v úvahu pro prokázání skutečného užívání ochranné známky McDONALD'S, a tím spíše skutečného užívání ostatních starších ochranných známek, jež jsou od posledně zmíněné ochranné známky odvozeny a mohou podle vedlejší účastnice tvořit „skupinu" ochranných známek, jsou jednak období od 12. ledna 2004 do 11. ledna 2009 a jednak období od 13. srpna 2005 do

12. srpna 2010 (dále jen „rozhodná období"). Zohlednění skutečností, jež nastaly po obdobích takto vymezených použitelnými právními předpisy, nebo dokonce před těmito obdobími, je sice možné, je však nutně podmíněno předložením dokumentů, jež dokládají užívání dotyčných ochranných známek během uvedených období [obdobně viz rozsudek ze dne 27. září 2012, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci International (PUCCI), T-39/10, nezveřejněný, EU:T:2012:502, bod 26]. Odvolací senát se tedy právem v bodě 86 napadeného rozhodnutí ztotožnil se zjištěními uvedenými v bodě 24 rozhodnutí zrušovacího oddělení, která výše uvedeným způsobem vymezují rozhodná období.

56 Důkazy o užívání předložené v projednávané věci vedlejší účastnicí jsou vyjmenovány v bodech 29 a 30 rozhodnutí zrušovacího oddělení.

57 Jak odvolací senát správně uvedl v bodech 57 a 86 napadeného rozhodnutí, předložené dokumenty vztahující se k rozhodným obdobím právně dostačujícím způsobem prokazují skutečné užívání ochranné známky McDONALD'S pro služby rychlého občerstvení, přinejmenším na části území Unie. Tyto dokumenty totiž dokládají, že ochranná známka McDONALD'S byla během rozhodných období jednou z deseti světově nejvýznamnějších ochranných známek a byla intenzivně užívána na podstatné části území Unie pro označení služeb rychlého občerstvení a výrobků nacházejících se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení.

58 Kromě toho, jak odvolací senát správně konstatoval v bodě 58 napadeného rozhodnutí a jak ostatně vyplývá z dokumentů předložených vedlejší účastnicí, posledně zmíněná již během rozhodných období dosáhla zápisu nebo nechala zapsat značný počet ochranných známek, v nichž je předpona „mc" spojena s dalším slovem, jako jsou např. ochranné známky McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN a McFEAST, pro služby rychlého občerstvení a výrobky nacházející se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení. Vedlejší účastnice mimoto užívala ochranné známky McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN v Německu a ochranné známky McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN ve Spojeném království, pro označení výrobků nacházejících se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení a v reklamních materiálech. I když vedlejší účastnice neposkytla informace ohledně obratu dosaženého v případě každého z dotčených výrobků – jak to tvrdí žalobkyně – založila do spisu v řízení u EUIPO písemnosti, jež dokládají, že v letech 2004 a 2009, tedy během rozhodných období, vlastnila 1 262 a poté 1 361 provozoven v Německu a 1 250 a poté 1 193 provozoven ve Spojeném království. Kromě toho z výroční zprávy za rok 2009 vypracované vedlejší účastnicí pro Německo, jež byla předložena během řízení u EUIPO a je obsažena ve spisu v tomto řízení, vyplývá, že německé provozovny vedlejší účastnice dosáhly v letech 2008 a 2009 značného obratu. Posoudí-li se tyto dokumenty v souladu se řešením přijatým v rozsudku ze dne 17. února 2011, J & F Participações v. OHIM – Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, nezveřejněný, EU:T:2011:47, body 27 a 31) globálně, umožňují v projednávané věci konstatovat, že během rozhodných období vedlejší účastnice skutečně užívala ochranné známky McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN v Německu a ve Spojeném království, tedy na podstatné části území Unie.

59 Kromě toho, jak odvolací senát správně uvedl v bodě 59 napadeného rozhodnutí, soudy v Německu, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království během rozhodných období shledaly, že předpona „mc" ve spojení s dalším slovem získala vlastní rozlišovací způsobilost pro služby rychlého občerstvení a výrobky nacházející se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení. Ačkoli EUIPO není vázán rozhodnutími vydanými vnitrostátními orgány a vzhledem k tomu, že unijní známkové právo je uplatňováno nezávisle na jakémkoli vnitrostátním systému, nemůže být legalita rozhodnutí EUIPO zpochybňována na základě pouhých posouzení obsažených v dřívějších vnitrostátních rozhodnutích, může EUIPO tato starší rozhodnutí přesto vzít v úvahu jakožto indicie v rámci posuzování skutkového stavu dané věci [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, body 70 a 71; ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, bod 45, a ze dne 25. října 2012, riha v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, nezveřejněný, EU:T:2012:576, bod 66].

Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, odvolací senát tedy mohl pro účely vlastního posouzení skutkového stavu dané věci vzít v napadeném rozhodnutí v úvahu jakožto indicie zjištění učiněná vnitrostátními soudy během rozhodných období, z nichž vyplývalo, že na území podléhajícím jejich pravomoci bylo užívání předpony „mc" ve spojení s dalším slovem takové, že jí umožnilo získat vlastní rozlišovací způsobilost pro služby rychlého občerstvení a výrobky nacházející se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení.

60 Jak odvolací senát správně uvedl v bodě 59 napadeného rozhodnutí, zjištění takto učiněná vnitrostátními soudy jsou mimo jiné podložena nezávislým průzkumem provedeným v letech 1991 a 1992, z něhož vyplývá, že část relevantní veřejnosti si předponu „mc" ve značné míře spojuje s označením McDONALD'S a tato předpona ve spojení s dalším slovem je ve značné míře spojována s provozovnami rychlého občerstvení náležejícími jedné a též skupině. Tyto dokumenty pocházející z doby před rozhodnými obdobími mohl odvolací senát v souladu s judikaturou citovanou v bodě 55 výše použít. Pokud jde o otázky položené v rámci nezávislého průzkumu, je třeba podotknout, že na rozdíl do toho, co tvrdí žalobkyně, jejich formulace umožňovala objektivně ověřit, do jaké míry si část relevantní veřejnosti, a sice německý spotřebitel služeb rychlého občerstvení, spojuje předponu „mc" na jedné straně s označením McDONALD'S, a na druhé straně se službami rychlého občerstvení náležejícími jedné a téže skupině. Pokud jde o specifické stáří těchto výsledků, je sice třeba konstatovat, že tyto výsledky neumožňují vytvořit si spojitost mezi užíváním ochranné známky McDONALD'S a staršími ochrannými známkami McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN, jejichž skutečné užívání bylo konstatováno v bodě 58 výše. Posledně zmíněné ochranné známky byly ostatně všechny zapsány po období, na které se vztahoval nezávislý průzkum. Uvedené výsledky však podkládají skutečnost, že v době, kdy byly tyto ochranné známky užívány, předpona „mc" ve spojení s dalším slovem již získala vlastní rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám rychlého občerstvení. Jak správně uvedl EUIPO, z okolností projednávané věci nelze totiž dovodit, že zjištění učiněná v rámci nezávislého průzkumu byla následně zneplatněna, neboť jak to odvolací senát uvedl v bodě 86 napadeného rozhodnutí, dokumenty předložené vedlejší účastnicí dokládají, že během rozhodných období vedlejší účastnice i nadále podávala přihlášky k zápisu ochranných známek, v nichž je předpona „mc" spojena s dalším slovem, a že ochranná známka McDONALD'S stále byla jednou ze světově nejvýznamnějších ochranných známek. To dokazuje, že vedlejší účastnice i nadále vynakládala investice na udržení dobrého jména této ochranné známky pro služby rychlého občerstvení.

61 Důkazy předložené vedlejší účastnicí tedy prokazují, že užívání ochranných známek McDONALD'S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN vedlejší účastnicí bylo dostačující na to, aby si předpona „mc" ve spojení s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku udržela v rozhodných obdobích dříve získanou vlastní rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám rychlého občerstvení a k výrobkům nacházejícím se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení, přinejmenším na části území Unie.

62 Odvolací senát tedy právem v bodě 60 napadeného rozhodnutí shledal, že vedlejší účastnice poskytla dostatečné informace o tom, že starší ochranné známky uvedené v bodě 58 výše byly během rozhodných období skutečně užívány.

63 Kromě toho měl odvolací senát právem v bodech 67 až 69, 73 a 74 napadeného rozhodnutí v podstatě za to, že dokumenty předložené vedlejší účastnicí právně dostačujícím způsobem dokládají, že během rozhodných období získala předpona „mc" ve spojení s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku vlastní rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám rychlého občerstvení a k výrobkům nacházejícím se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení, přinejmenším na části území Unie, takže v souladu s judikaturou citovanou v bodě 43 výše byla tato předpona způsobilá charakterizovat existenci skupiny ochranných známek.

64 Konečně je třeba podotknout, že ochranné známky McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN, jež jsou odvozeny od ochranné známky McDONALD'S, splňují všechny podmínky k vytvoření „skupiny" ochranných známek ve smyslu judikatury citované v bodě 43 výše, neboť jejich počet je dostatečný a zcela zobrazují stejný rozlišující prvek, a sice prvek „mc", doplněný o prvek slovní, který je vzájemně odlišuje, a vyznačují se opakováním stejné předpony „mc" vycházející z ochranné známky McDONALD'S. Skutečnost, že v posledně zmíněné známce odkazuje druhý prvek na příjmení, zatímco v ochranných známkách tvořících skupinu odkazuje na název výrobku nacházejícího se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení, je irelevantní, přestože žalobkyně tvrdí opak. Jak správně uvedl odvolací senát v bodě 81 napadeného rozhodnutí, ochranná známka McDONALD'S, jež má dobré jméno pro služby rychlého občerstvení, je původní ochrannou známkou skupiny, k níž všechny odvozené ochranné známky pojí společný znak, kterým je předpona „mc", a od které všechny odlišuje tentýž druh koncového prvku, jenž odkazuje na některý potravinový výrobek nacházející se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení náležejících vedlejší účastnici, jak bylo uvedeno v bodě 61 napadeného rozhodnutí.

65 Odvolací senát tedy rovněž správně v bodech 58 a 60 napadeného rozhodnutí rozhodl, že starší ochranné známky tvořily „skupinu ochranných známek" a byly užívány „jako ‚skupina ochranných známek' ".

– K výskytu prvků v napadené ochranné známce, jež jsou způsobilé ji pojit ke skupině ochranných známek „Mc"

66 V bodech 63 a 64 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát za to, že napadená ochranná známka vykazuje vlastnosti, na jejichž základě ji lze spojit se skupinou ochranných známek „Mc", neboť zaprvé tato ochranná známka začíná předponou „mac", která je pravděpodobně vnímána jako téměř shodná s předponou společnou skupině ochranných známek „Mc", zadruhé struktura předmětné ochranné známky je velmi podobná struktuře společné skupině ochranných známek „Mc" a zatřetí předpony „mc" a „mac" zaujímají v napadené ochranné známce i ve skupině ochranných známek „Mc" stejné místo a mají stejný sémantický obsah.

67 V této souvislosti je třeba konstatovat, že odvolací senát správně s přihlédnutím k okolnostem projednávané věci shledal, že napadená ochranná známka vykazuje vlastnosti, na jejichž základě ji lze spojit se skupinou ochranných známek „Mc", a to z důvodů uvedených v bodech 30 a 64 výše.

68 Argumenty uplatněné žalobkyní ke zpochybnění existence vlastností, na jejichž základě lze napadenou ochrannou známku spojit se skupinou ochranných známek „Mc", nejsou přesvědčivé.

69 Pokud jde o argument, že počáteční prvek napadené ochranné známky, tj. prvek „mac", je pouze podobný předponě společné skupině ochranných známek „Mc", tj. předponě „mc", ačkoli bod 2, s. 4, kapitoly 7 oddílu 2 části C, „Námitky", metodických pokynů EUIPO stanoví, že prvek společný napadené ochranné známce a skupině ochranných známek musí být „totožný nebo velmi podobný", stačí uvést, že přinejmenším ta část relevantní veřejnosti, jež zná předpony gaelských příjmení, vnímá počáteční prvek této ochranné známky, tj. prvek „mac", jako totožný nebo rovnocenný počátečnímu prvku společnému skupině ochranných známek „Mc", tj. prvku „mc".

70 Pokud jde dále o argumenty založené na vzhledovém srovnání kolidujících ochranných známek, tyto argumenty jsou irelevantní, neboť je to pojmová totožnost a v menší míře fonetická totožnost počátečních prvků napadené ochranné známky a skupiny ochranných známek „Mc", jakož i totožná struktura těchto známek, co napadenou ochrannou známku pojí k uvedené skupině ochranných známek (viz bod 69 výše). Skutečnost, že napadená ochranná známka a starší ochranné známky náležející k uvedené skupině ochranných známek se při jejich skutečném užívání mohou odlišovat použitím malých či velkých písmen, je každopádně v souladu s judikaturou již citovanou v bodě 24 výše bezvýznamná.

71 Kromě toho argument vycházející z odlišné struktury napadené ochranné známky a starších ochranných známek náležejících ke skupině ochranných známek „Mc", je sice do určité míry relevantní, nemůže však zpochybnit opodstatněnost posouzení odvolacího senátu. Odvolací senát totiž správně v bodě 92 napadeného rozhodnutí dovodil, že výrobky, pro které byla napadená ochranná známka zapsána a které zahrnovaly jak potravinové výrobky (včetně zmrzlin, vdolků, plněných sendvičů a grilovaných sendvičů), tak nápoje, byly úzce spjaty se službami, ve vztahu k nimž měla ochranná známka McDONALD'S dobré jméno, tj. službami rychlého občerstvení, v rámci kterých byly potravinové výrobky a nápoje prodávány zákazníkům (viz bod 76 a násl. níže). Dále k tvrzení žalobkyně, že napadenou ochrannou známku užívá pouze k prodeji nápojů, je třeba uvést, že v souladu s judikaturou je třeba vzít v úvahu výrobky, pro které byla dotčená ochranná známka zapsána, a nikoli výrobky pro které je tato ochranná známka skutečně užívána na trhu [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. dubna 2005, Gillette v. OHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, nezveřejněný, EU:T:2005:126, bod 33].

72 Konečně argument, že napadená ochranná známka nepřebírá stejnou strukturu, jakou má ochranná známka McDONALD'S, je irelevantní. Důležité je totiž to, že napadená ochranná známka přebírá společné vlastnosti, které spojují starší ochranné známky náležející ke skupině ochranných známek „Mc" a kterými se odlišují od ochranné známky McDONALD'S, jež je původní ochrannou známkou této skupiny ochranných známek.

73 V konečném důsledku je nutno konstatovat, že odvolací senát měl s ohledem na judikaturu citovanou v bodě 42 výše oprávněně v bodech 99 a 100 napadeného rozhodnutí za to, že existence skupiny ochranných známek „Mc" je v projednávané věci faktorem, jenž je třeba zohlednit při posuzování otázky, zda si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost.

K existenci určitého stupně podobnosti mezi dotčenými službami a výrobky

74 Žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil v napadeném rozhodnutí nesprávného právního posouzení tím, že konstatoval existenci určitého stupně podobnosti mezi dotčenými službami a výrobky, a to z důvodu úzké souvislosti mezi nimi. Podle žalobkyně jsou dotčenými službami a výrobky v případě ochranné známky McDONALD'S služby rychlého občerstvení, pro které se uvedená ochranná známka těší dobrému jménu, a v případě napadené ochranné známky výrobky, pro které byla tato známka zapsána, a sice některé potravinové výrobky a některé nápoje, konkrétně káva, kávové náhražky, rozpustná káva, instantní směsi pro kávu, kávová zrna a mletá káva, náležející do třídy 30 (dále jen „základní výrobky pro kávu"), jež jsou prodávány pod dotčenou ochrannou známkou. Tvrdí, že z rozhodovací praxe EUIPO vyplývá, že stravovací služby na straně jedné a potravinové výrobky a nápoje na straně druhé nejsou podobné. Skutečnost, že spotřebitelé dotčených služeb a výrobků jsou stejní, je podle žalobkyně pro posouzení podobnosti mezi těmito službami a výrobky irelevantní, neboť široká veřejnost v Unii nakupuje různé druhy služeb a výrobků, které mohou být jak velmi podobné, tak velmi odlišné. Základní výrobky pro kávu nejsou vůbec podobné službám rychlého občerstvení, neboť jsou prodávány v supermarketech a v potravinách, a nikoli v provozovnách rychlého občerstvení a i kdyby byly v těchto provozovnách prodávány, spotřebitelé by se nedomnívali, že tyto provozovny jsou odpovědné za jejich výrobu. Skutečnost, že restaurační zařízení používají surové potravinové výrobky a podávají potravinové výrobky, neznamená, že stravovací služby jsou podobné potravinovým výrobkům, jak to vyplývá z judikatury, tak i z části C.2, kapitoly 2.B, oddílu 5.3.3 metodických pokynů EUIPO, ve znění platném v rozhodné době. Podle žalobkyně není judikatura citovaná EUIPO relevantní, neboť se vztahuje k hotovým pokrmům. Žalobkyně má za to, že odvolací senát nemohl na základě dokumentů založených do spisu v řízení u EUIPO vedlejší účastnicí tvrdit v bodě 101 napadeného rozhodnutí, že potravinové výrobky, jako je kečup, byly prodávány pod ochrannou známkou McDONALD'S v německých a italských supermarketech.

75 EUIPO a vedlejší účastnice popírají argumenty žalobkyně a tvrdí, že se odvolací senát nedopustil v napadeném rozhodnutí nesprávného posouzení tím, že mezi dotčenými službami a výrobky shledal určitý stupeň podobnosti.

76 Je třeba předeslat, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán tom smyslu, že jej lze uplatňovat na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti jak v případě, kdy výrobky a služby označované starší ochrannou známkou Evropské unie a výrobky a služby, pro které byla zapsána ochranná známka EU, jsou totožné nebo podobné, tak i v případě, kdy tyto výrobky a služby nejsou totožné ani podobné [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, bod 33].

77 Podle judikatury je míra blízkosti nebo rozdílnosti dotčených výrobků nebo služeb v tomto kontextu pouze faktorem relevantním pro posouzení otázky, zda si relevantní veřejnost vytvoří mezi předmětnými ochrannými známkami spojitost (viz rozsudek ze dne 6. července 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, nezveřejněný, EU:T:2012:348, bod 21 a citovaná judikatura).

78 Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami je třeba zohlednit všechny faktory, které charakterizují vztah mezi nimi, přičemž tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter (rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 23).

79 Jak bylo uvedeno v bodě 71 výše, služby a výrobky, jež mají být v projednávané věci srovnány, jsou na jedné straně služby, ve vztahu k nimž se ochranná známka McDONALD'S těší dobrému jménu, a sice služby rychlého občerstvení, v rámci nichž jsou zákazníkům poskytovány potravinové výrobky a nápoje, a na druhé straně výrobky, pro které byla zapsána napadená ochranná známka, které zahrnují některé potravinové výrobky a některé nápoje. Z důvodů uvedených v bodě 71 výše nemůže žalobkyně důvodně tvrdit, že uvedené srovnání se v případě napadené ochranné známky musí týkat především nápojů, neboť v praxi užívá uvedenou ochrannou známku hlavně pro prodej nápojů.

80 Je zajisté nesporné, že potravinové výrobky a nápoje na straně jedné a stravovací služby na straně druhé nemají stejnou povahu, účel nebo užívání [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. prosince 2014, Comptoir d'Épicure v. OHIM – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, nezveřejněný, EU:T:2014:1072, bod 96]. Z judikatury však vyplývá, že potravinové výrobky v širokém smyslu, včetně nápojů, na straně jedné a stravovací služby na straně druhé vykazují navzdory svým rozdílům určitý stupeň podobnosti, neboť zaprvé dotčené potravinové výrobky jsou používány a nabízeny v rámci služeb občerstvení, takže tyto výrobky a služby jsou komplementární, zadruhé stravovací služby mohou být nabízeny ve stejných místech, ve kterých jsou prodávány dotčené potravinové výrobky, a zatřetí dotčené potravinové výrobky mohou pocházet od stejných podniků nebo od podniků hospodářsky propojených, které uvádějí na trh balené potravinové výrobky, nebo od restaurací, které prodávají hotové pokrmy k prodeji přes ulici [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 12. prosince 2014, da rosa, T-405/13, nezveřejněný, EU:T:2014:1072, body 97 a 98 a citovaná judikatura, a ze dne 4. června 2015, Yoo Holdings v. OHIM – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, nezveřejněný, EU:T:2015:363, body 25 až 28].

81 Skutečnost, že metodické pokyny EUIPO, na které poukazuje žalobkyně, v tomto směru přesně neodrážejí judikaturu citovanou v bodě 80 výše, je bezvýznamná, neboť tyto pokyny nepředstavují právně závazné akty pro výklad ustanovení unijního práva (rozsudek ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 48).

82 V projednávané věci je předně třeba uvést, že potravinové výrobky v širokém smyslu, jež jsou označeny napadenou ochrannou známkou, mohou být používány a nabízeny v rámci služeb rychlého občerstvení poskytovaných vedlejší účastnicí. Některé z potravinových výrobků označených napadenou ochrannou známkou, jako např. zmrzliny, vdolky, plněné sendviče a grilované sendviče, nejsou ostatně pouhými přísadami sloužícími jako základ pro pokrmy podávané v provozovnách rychlého občerstvení, ale

odpovídají výrobkům nabízeným jako takové na jídelníčcích těchto provozoven. Jak odvolací senát správně uvedl v bodě 95 napadeného rozhodnutí, dotčené potravinové výrobky a stravovací služby jsou určeny týmž spotřebitelům. Tyto výrobky a služby jsou tedy komplementární.

83 Dále, pokud jde o potravinové výrobky označené napadenou ochrannou známkou, které odpovídají výrobkům používaným nebo nabízeným jako takové na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení, je třeba zdůraznit, že tyto výrobky mohou být spotřebovávány na místě v samotných provozovnách, kde jsou nabízeny služby rychlého občerstvení vedlejší účastnice.

84 Konečně, jak uvádí vedlejší účastnice, služby rychlého občerstvení, jako jsou služby jí poskytované, jsou poskytovány i ve formě prodeje přes ulici. V takovém případě má přitom spotřebitel sklon k tomu, že si vytvoří spojitost mezi ochrannou známkou umístěnou na obalu výrobků prodávaných přes ulici a obchodním původem těchto výrobků.

85 S ohledem na poznámky učiněné v bodech 82 až 84 výše je třeba konstatovat, že závěry odvolacího senátu obsažené v bodech 92, 95, 96 a 101 napadeného rozhodnutí, podle nichž existuje mezi dotčenými službami a výrobky určitý stupeň podobnosti z důvodu úzké souvislosti mezi nimi, jsou podložené.

86 Vzhledem k tomu, že tyto důvody stačí k odůvodnění napadeného rozhodnutí, není třeba zkoumat výtky žalobkyně směřující proti nadbytečnému důvodu obsaženému ve druhé větě bodu 102 napadeného rozhodnutí, vycházejícímu z toho, že některé výrobky vedlejší účastnice (kečup) jsou prodávány v supermarketech v Německu a v Itálii. Odvolací senát tedy dospěl konkrétně v bodě 102 napadeného rozhodnutí ke správnému závěru, že si relevantní veřejnost může mentálně vytvořit mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost.

K nebezpečí neprávem získaného prospěchu z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S užíváním napadené ochranné známky bez řádného důvodu

87 Na úvod je třeba připomenout, že vytvoření si spojitosti mezi předmětnými ochrannými známkami v mysli relevantní veřejnosti představuje nutnou podmínku, která však sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné dovodit existenci jednoho ze zásahů, proti nimž čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu [viz rozsudek ze dne 7. prosince 2010, Nute Partecipazioni a La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, bod 30 a citovaná judikatura].

88 Aby majitel starší ochranné známky Evropské unie mohl požívat ochrany zavedené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, musí předložit důkaz, že by užívání bez řádného důvodu ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Evropské unie nebo jim působilo újmu (obdobně viz rozsudek ze dne 7. prosince 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 31 a citovaná judikatura).

89 Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby se čl. 8 odst. 5 nařízení 207/2009 použil (obdobně viz rozsudek ze dne 7. prosince 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 32 a citovaná judikatura), přičemž je třeba podotknout, že zrušovací oddělení i odvolací senát se v napadeném rozhodnutí omezily na konstatování existence zásahu spočívajícího v neprávem získaném prospěchu z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S.

90 Žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil v napadeném rozhodnutí nesprávného posouzení tím, že konstatoval, že žalobkyně mohla neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S užíváním napadené ochranné známky bez řádného důvodu. Poukazuje na to, že napadené rozhodnutí vychází z chybného zjištění dobrého jména získaného předponou „mc" ochranné známky

McDONALD'S ve spojení s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku. Za těchto okolností by bylo mylné tvrdit, že napadená ochranná známka, v níž je předpona „mac" spojena se slovem „coffee", je relevantní veřejností vnímána jako přebírající strukturu ochranné známky McDONALD'S. Podle žalobkyně pochybil odvolací senát tím, že v bodě 99 napadeného rozhodnutí konstatoval, že jelikož žalobkyně umístila napadenou ochrannou známku pouze na kávu a obaly kávy, není pochyb o tom, že usilovala o identické napodobení struktury společné skupině ochranných známek „Mc". V této souvislosti uvádí, že EUIPO a vedlejší účastnice ostatně v tomto řízení netvrdí, že si žalobkyně zvolila napadenou ochrannou známku se zlým úmyslem. Navíc vedlejší účastnice nepodala vůči žalobkyni žádnou žalobu pro porušení. Žalobkyně tvrdí, že svědectví, které založila do spisu v řízení u EUIPO, dokládá, že napadená ochranná známka byla zvolena v dobré víře a její užívání pro prodej kávy lze vysvětlit tím, že prvek „coffee" odkazuje na tento výrobek.

91 Konečně žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že nepřihlédl k realitě daného trhu, přestože v případě, že dotčené ochranné známky jsou na tomto trhu skutečně užívány, musí majitel starší ochranné známky Evropské unie předložit důkaz o tom, že majitel ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, skutečně neprávem těží z dobrého jména jeho ochranné známky. Odvolací senát nezohlednil, že v Bulharsku, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku a Polsku existovaly kolidující ochranné známky pokojně vedle sebe, přinejmenším od roku 1994, a to i když užívání napadené ochranné známky bylo velmi intenzivní, jak tomu bylo např. v Polsku. Podle žalobkyně je třeba předpokládat, že tržní realita je v celé Unii stejná. Naproti tomu skutečnost, že majitel starších ochranných známek podá žaloby proti majiteli ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, není důvodem ke konstatování, že u relevantní veřejnosti dochází k záměně, že si tato veřejnost vytvoří mezi uvedenými ochrannými známkami spojitost nebo že mezi nimi dojde k přenosu image. Žalobkyně tvrdí, že dlouhodobé intenzivní užívání napadené ochranné známky, jež označuje základní výrobky pro kávu, vedle ochranné známky McDONALD'S, jež se těší dobrému jménu ve vztahu ke službám rychlého občerstvení, k němuž dochází v dobré víře a pokojně, představuje řádný důvod pro užívání napadené ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

92 EUIPO a vedlejší účastnice popírají argumenty žalobkyně a tvrdí, že se odvolací senát nedopustil v napadeném rozhodnutí nesprávného posouzení tím, že dospěl k závěru, že užívání bez řádného důvodu napadené ochranné známky žalobkyní neprávem těží z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S.

93 V této souvislosti je nutno připomenout, že existence zásahu spočívajícího v neoprávněném těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být vzhledem k tomu, že zakázáno je, aby majitel pozdější ochranné známky těžil výhodu z této starší ochranné známky, posuzována s ohledem na běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je zapsána pozdější ochranná známka (obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 35 a 36).

94 Existence „neoprávněného těžení z [...] dobrého jména starší ochranné známky [EU]" ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nepředpokládá ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené dobrému jménu této ochranné známky, nebo obecně jejímu majiteli (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 50). K neoprávněnému těžení dochází spíše v situaci, kdy se třetí osoba pokouší užitím ochranné známky podobné starší ochranné známce Evropské unie kráčet ve stopách posledně zmíněné ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez jakékoli finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vynaloženého majitelem starší ochranné známky Evropské unie k vytvoření a pěstování image této ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, bod 50, a ze dne 7. prosince 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 44 a citovaná judikatura).

95 Pro určení, zda užívání ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, neprávem těží z dobrého jména starší ochranné známky EU, je třeba provést globální posouzení, při němž se zohlední veškeré relevantní faktory dané věci, ke kterým patří zejména intenzita dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky EU, stupeň podobnosti mezi střetávajícími se známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výrobků nebo služeb. Pokud jde o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky EU, platí, že čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu. Kromě toho čím bezprostředněji a silněji ochranná známka, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, evokuje starší ochrannou známku EU, tím větší je nebezpečí, že bude stávající nebo budoucí užívání označení neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky Evropské unie (viz rozsudek ze dne 7. prosince 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 42 a citovaná judikatura).

96 Majitel starší ochranné známky Evropské unie není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplyne z možného užívání ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky Evropské unie donucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky Evropské unie však musí prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (viz rozsudek ze dne 7. prosince 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, body 33 a 54 a citovaná judikatura).

97 Podaří-li se majiteli starší ochranné známky Evropské unie prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší majiteli ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod (viz rozsudek ze dne 7. prosince 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 34 a citovaná judikatura).

98 Argumenty účastníků řízení směřující proti důvodům, jež odvolacímu senátu umožnily, aby v napadeném rozhodnutí potvrdil závěry zrušovacího oddělení, podle nichž užívání napadené ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těží z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S, je třeba posoudit s ohledem na pravidla uvedená v bodech 93 až 97 výše.

99 V projednávané věci dospěl odvolací senát v bodě 90 napadeného rozhodnutí k závěru, že relevantní veřejností je veřejnost, jíž jsou určeny výrobky, na které se vztahuje napadená ochranná známka, tj. široká veřejnost v Unii, jež vykazuje průměrný stupeň pozornosti. Dále v bodě 108 napadeného rozhodnutí dovodil, že bylo dostatečně prokázáno, že užívání napadené ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těží z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S. Jak vyplývá z bodů 102 až 108 téhož rozhodnutí, měl odvolací senát za to, že bylo vysoce pravděpodobné, že napadená ochranná známka bude s největší pravděpodobností kráčet ve stopách ochranné známky McDONALD'S, s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez jakékoli finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vynaloženého vedlejší účastnicí k vytvoření a pěstování image ochranné známky McDONALD'S. Podle odvolacího senátu lze totiž na základě všech okolností projednávané věci dovodit, že relevantní veřejnost, nebo její podstatná část, si může mentálně vytvořit mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost, neboť spatří-li napadenou ochrannou známku na výrobcích, jež jsou úzce spjaty s výrobky vedlejší účastnice, může ji upoutat to, že uvedená ochranná známka má prakticky stejnou předponu a přebírá tutéž strukturu, jakou má ochranná známka McDONALD'S, a uvedenou ochrannou známku si spojit se skupinou ochranných známek „Mc", v rámci níž původní ochrannou známkou je známka McDONALD'S.

100 Odvolací senát proto dospěl k závěru, že užívání napadené ochranné známky mohlo vést k přenosu image ochranné známky McDONALD'S, nebo vlastností odrážených touto ochrannou známkou na výrobky označené napadenou ochrannou známkou. Relevantními faktory pro jeho posouzení byly –

jak je uvedeno v bodech 99 až 101 napadeného rozhodnutí – zaprvé velmi dobré jméno ochranné známky McDONALD'S, zadruhé vlastní rozlišovací způsobilost získaná předponou „mc" ve spojení s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku pro služby rychlého občerstvení a pro výrobky nacházející se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení, zatřetí skutečnost, že napadená ochranná známka přebrala stejnou strukturu, jakou má skupina ochranných známek „Mc", a začtvrté skutečnost, že dotčené služby a výrobky vykazují z důvodu úzké souvislosti mezi nimi určitý stupeň podobnosti.

101 Jak správně poukázal EUIPO, žalobkyně nezpochybňuje posouzení relevantní veřejnosti provedené odvolacím senátem. Toto vymezení je navíc bezchybné a musí být potvrzeno. Výrobky, na které se vztahuje napadená ochranná známka, jsou totiž určeny široké veřejnosti v Unii, která vykazuje průměrný stupeň pozornosti. Kromě toho byla ochranná známka McDONALD'S zapsána dne 16. července 1999, s právem přednosti k 1. dubnu 1996, a těšila se v Unii velmi dobrému jménu ve vztahu ke službám rychlého občerstvení, což žalobkyně ostatně nezpochybňuje (viz bod 16 výše).

102 Pokud jde o výtku žalobkyně, že odvolací senát nemohl v napadeném rozhodnutí shledat, že předpona „mc" ve spojení s názvem položky jídelníčku nebo potravinového výrobku získala dobré jméno ve vztahu ke službám rychlého občerstvení a výrobkům nacházejícím se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení, je nutno podotknout, že tato výtka byla odmítnuta v bodě 63 výše. Odvolací senát mohl důvodně dospět k závěru, že se velmi dobré jméno, kterému se těšila ochranná známka McDONALD'S, vztahuje na charakteristické znaky skupiny ochranných známek „Mc", přičemž nemusel ověřit – jak to tvrdí žalobkyně – zda každá z ochranných známek tvořících uvedenou skupinu je známkou s dobrým jménem.

103 Pokud jde o argument žalobkyně, že neměla v úmyslu převzít v napadené ochranné známce strukturu společnou skupině ochranných známek „Mc", bylo v bodě 67 výše uvedeno, že odvolací senát měl v bodech 61 a 99 napadeného rozhodnutí správně za to, že napadená ochranná známka přebírá strukturu skupiny ochranných známek „Mc". Odvolací senát nebyl sice z důvodů uvedených výše v bodě 79 oprávněn argumentovat v bodě 99 napadeného rozhodnutí tím, že žalobkyně uváděla v praxi na trh pod napadenou ochrannou známkou pouze kávu, ani z této argumentace dovodit, že napadená ochranná známka usilovala o převzetí struktury skupiny ochranných známek „Mc", nic to však nemění na tom, že pochybení, kterého se takto dopustil, nemá dopad na legalitu napadeného rozhodnutí. Předmětné důvody jsou totiž v uvedeném rozhodnutí nadbytečné a nemění závěr vyvozený v bodě 61 téhož rozhodnutí, že napadená ochranná známka přebírá strukturu společnou skupině ochranných známek „Mc". Odvolací senát tedy právem v bodě 99 napadeného rozhodnutí shledal, že existence skupiny ochranných známek „Mc" je rozhodujícím faktorem, jejž je třeba zohlednit při posuzování neprávem získaného prospěchu.

104 Pokud jde o výtku žalobkyně vycházející z neexistence úzké souvislosti mezi dotčenými službami a výrobky, je třeba připomenout, že jak již bylo uvedeno v bodě 83 výše, odvolací senát dospěl v bodech 92, 95, 96 a 101 napadeného rozhodnutí ke správnému závěru, že mezi dotčenými službami a výrobky existuje z důvodu úzké souvislosti mezi nimi určitý stupeň podobnosti.

105 Podle judikatury citované v bodě 95 výše a s ohledem na závěry vyvozené v bodě 73 výše o relevanci faktoru vycházejícího z existence skupiny ochranných známek „Mc" byly všechny faktory zohledněné odvolacím senátem relevantní pro globální posouzení existence prospěchu neprávem získaného užíváním napadené ochranné známky z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S.

106 V rámci globálního posouzení všech těchto faktorů odvolací senát konstatoval – jak již bylo uvedeno v bodě 99 výše – že napadená ochranná známka bude s největší pravděpodobností kráčet ve stopách ochranné známky McDONALD'S, a to z důvodu možnosti přenosu image posledně zmíněné ochranné známky nebo vlastností odrážených touto ochrannou známkou na výrobky označené prvně zmíněnou ochrannou známkou ze strany relevantní veřejnost.

107 Pokud jde o výtku žalobkyně vycházející z toho, že odvolací senát nepřihlédl v rámci výše uvedeného posouzení k realitě na daném trhu, je třeba podotknout, že odvolací senát musel v souladu s judikaturou již citovanou v bodě 96 výše pouze zjistit, zda majitel starší ochranné známky Evropské unie předložil důkazy, na jejichž základě mohl dospět *prima facie* k závěru, že existuje budoucí nehypotetické nebezpečí neoprávněného prospěchu. Takovýto závěr mohl být učiněn na základě logických vývodů vyplývajících z analýzy pravděpodobností a při zohlednění běžné praxe v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávané věci (rozsudek ze dne 10. května 2012, Rubinstein a L'Oréal v. OHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, bod 95).

108 Jak vyplývá z bodu 99 výše, právě na základě globálního posouzení relevantních faktorů projednávané věci dospěl odvolací senát k závěru o existenci vážného nebezpečí, že by si relevantní veřejnost mohla napadenou ochrannou známkou spojit se skupinou ochranných známek „Mc" a mentálně si vytvořit mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost, takže hrozilo vážné nebezpečí, že by užívání napadené ochranné známky neprávem těžilo z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S.

109 V rozsahu, v němž žalobkyně konkrétně vytýká odvolacímu senátu, že nepřihlédl ke skutečnosti, že kolidující ochranné známky pokojně existovaly vedle sebe v Bulharsku, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku a Polsku, a to přinejmenším od roku 1994, musí být její argumenty odmítnuty. Na kolidující ochranné známky totiž nelze nahlížet tak, že vedle sebe pokojně existují nebo existovaly, neboť konkrétně vedlejší účastnice podala návrh na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, přičemž uplatnila ochrannou známku McDONALD'S. Tento návrh byl navíc podán méně než sedm let po zápisu napadené ochranné známky, takže v projednávané věci nemohlo dojít k prekluzi v důsledku strpení ve smyslu čl. 54 odst. 1 nařízení č. 207/2009. V rozsahu, v němž se žalobkyně v rámci této výtky dovolává pokojné existence ochranné známky McDONALD'S nikoli vedle napadené ochranné známky, ale vedle některých z jejích národních ochranných známek, které jsou totožné s napadenou ochrannou známkou a byly zapsány v Bulharsku, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku a Polsku, a to přinejmenším od roku 1994, je třeba podotknout, že jak správně uvedla vedlejší účastnice, i za předpokladu, že by uvedené ochranné známky pokojně existovaly vedle sebe od příslušného vstupu dotčených členských států do Unie, není to důkazem toho, že uvedená koexistence byla obecná a týkala se všech národních ochranných známek totožných s napadenou ochrannou známkou, jež byly v Unii zapsány na základě přihlášek žalobkyně. V projednávané věci vnitrostátní rozhodnutí založená vedlejší účastnicí do spisu v řízení u EUIPO naopak dokládají, že existence ochranné známky McDONALD'S vedle národních ochranných známek žalobkyně, které jsou totožné s napadenou ochrannou známkou, nebyla „pokojná" v Německu, Španělsku, Švédsku a Spojeném království, neboť národní ochranné známky žalobkyně byly předmětem řady sporů u soudů těchto členských států [v tomto smyslu obdobně viz rozsudky ze dne 3. září 2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 83, a ze dne 8. prosince 2005, Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, bod 74].

110 Jak správně poukázala vedlejší účastnice, neexistenci vážného nebezpečí, že by si relevantní veřejnost mohla některé jiné národní ochranné známky žalobkyně, které jsou totožné s napadenou ochrannou známkou, spojovat se skupinou ochranných známek „Mc" a mentálně si mezi uvedenými národními ochrannými známkami a ochrannou známkou McDONALD'S vytvořit spojitost, nelze každopádně dovodit z pouhé skutečnosti, že vedlejší účastnice nepodala proti zápisu uvedených národních ochranných známek námitky nebo nenavrhla jejich prohlášení za neplatné [v tomto smyslu obdobně viz v souvislosti s nebezpečím záměny rozsudek ze dne 11. května 2005, Grupo Sada v. OHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, body 85 a 86], a to ani za předpokladu, že by užívání těchto ochranných známek bylo rozsáhlé, jak tomu bylo podle žalobkyně v Polsku.

111 Toto nezpochybnění mohlo totiž mít řadu důvodů, které nejsou nutně spjaty s tím, jak relevantní veřejnost v dotčených členských státech objektivně vnímá předmětné ochranné známky. V projednávané věci však žalobkyně nepředložila žádný důkaz, na jehož základě by mohlo být v každém případě vyloučeno, že široká bulharská, estonská, kyperská, lotyšská, maďarská nebo polská veřejnost si může národní ochranné známky žalobkyně, které jsou totožné s napadenou ochrannou

známkou, spojovat se skupinou ochranných známek „Mc" a mentálně si mezi uvedenými národními ochrannými známkami a ochrannou známkou McDONALD'S vytvořit spojitost (v tomto smyslu obdobně viz rozsudek ze dne 26. září 2012, CITIGATE, T-301/09, nezveřejněný, EU:T:2012:473, bod 128 a citovaná judikatura).

112 Zbývá posoudit výtku vznesenou žalobkyní vůči odvolacímu senátu v zásadě proto, že v bodech 114 až 116 napadeného rozhodnutí nekonstatoval, že žalobkyně měla k užívání napadené ochranné známky řádný důvod.

113 Z článku 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že majitel ochranné známky s dobrým jménem může být na základě „řádného důvodu" ve smyslu tohoto ustanovení nucen strpět, že třetí osoba užívá pro výrobek totožný s výrobkem, pro který byla uvedená ochranná známka zapsána, označení podobné této ochranné známce, prokáže-li se, že toto označení bylo užíváno před podáním přihlášky ochranné známky s dobrým jménem k zápisu a že k jeho užívání pro totožný výrobek dochází v dobré víře (v tomto smyslu obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 60).

114 V projednávané věci je třeba uvést, že v rozsahu, v němž označení, kterého se žalobkyně dovolává v rámci této výtky, odpovídá napadené ochranné známce, je třeba podotknout, že judikatura citovaná v bodě 113 výše se nepoužije, a to z dvojího důvodu. Zaprvé, jak správně uvedla vedlejší účastnice, napadená ochranná známka nebyla užívána před ochrannou známkou McDONALD'S, neboť tato známka byla zapsána před napadenou ochrannou známkou. Zadruhé, jak již bylo uvedeno v bodě 109 výše, nelze konstatovat, že kolidující ochranné známky vedle sebe existovaly pokojně, neboť vedlejší účastnice konkrétně bránila svá práva k ochranné známce McDONALD'S tím, že podala návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, a to v předepsané lhůtě.

115 V rozsahu, v němž označení, kterých se žalobkyně dovolává v rámci pojednávané výtky, odpovídají národním ochranným známkám, jež jsou totožné s napadenou ochrannou známkou, již si nechala zapsat v Bulharsku, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku a Polsku, přinejmenším od roku 1994, je třeba upřesnit, že i kdyby uvedené ochranné známky existovaly pokojně vedle ochranné známky McDONALD'S na předmětných národních trzích, neznamená to – jak bylo uvedeno v bodě 109 výše – že vedlejší účastnice strpí nebo musí strpět užívání napadené ochranné známky na celém unijním trhu.

116 Odvolací senát tudíž v bodech 114 až 116 napadeného rozhodnutí správně konstatoval, že žalobkyně neměla k užívání napadené ochranné známky řádný důvod.

117 Vzhledem k tomu, že žádné z výtek vznesených žalobkyní nelze vyhovět, je třeba projednávanou žalobu zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

118 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

119 Vzhledem k tomu, že EUIPO a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (první senát),

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Future Enterprises Pte Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 5. července 2016.

Podpisy.

Obsah

Skutečnosti předcházející sporu 2

Návrhová žádání účastníků řízení 4

Právní otázky 5

Úvodní poznámky k právnímu rámci a předmětu sporu 5

K existenci určitého stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami 5

K vytvoření spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami u relevantní veřejnosti 9

K existenci skupiny ochranných známek „Mc" jakožto relevantního faktoru pro posouzení otázky, zda si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost 10

– Ke skutečnému užívání počtu starších ochranných známek dostačujícího k tomu, aby tvořily „skupinu" ochranných známek 11

– K výskytu prvků v napadené ochranné známce, jež jsou způsobilé ji pojit ke skupině ochranných známek „Mc" 15

K existenci určitého stupně podobnosti mezi dotčenými službami a výrobky 16

K nebezpečí neprávem získaného prospěchu z dobrého jména ochranné známky McDONALD'S užíváním napadené ochranné známky bez řádného důvodu 18

K nákladům řízení 23