Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

z 5. júla 2016 *

„Ochranná známka Európskej únie — Postup vyhlásenia neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie MACCOFFEE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie McDONALD'S — Článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Skupina ochranných známok — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Vyhlásenie neplatnosti“

Vo veci T-518/13,

Future Enterprises Pte Ltd, so sídlom v Singapure (Singapur), v zastúpení: pôvodne B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, a R. Tritton, barrister, neskôr B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton a E. Hughes-Jones, solicitors,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom:

McDonald's International Property Co. Ltd, so sídlom vo Wilmingtone, Delaware (Spojené štáty), v zastúpení: C. Eckhartt, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júna 2013 (vec R 1178/2012-1) týkajúcemu sa postupu vyhlásenia neplatnosti medzi McDonald's International Property Co. a Future Enterprises,

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia I. Pelikánová (spravodajkyňa) a E. Buttigieg,

tajomník: A. Lamote, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 23. septembra 2013,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe EUIPO a vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Všeobecného súdu 22. januára 2014,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 1. júla 2014,

so zreteľom na dupliku vedľajšieho účastníka konania podanú do kancelárie Všeobecného súdu 24. novembra 2014,

po pojednávaní z 2. februára 2016,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa, spoločnosť Future Enterprises Pte Ltd, podala 13. októbra 2008 na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)].

2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie MACCOFFEE.

3 Tovary uvedené v prihláške patria do tried 29, 30 a 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

— trieda 29: „Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené alebo varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; mliečne výrobky; smotany [mliečne výrobky]; šľahačka; prípravky na smotanové nápoje (na mliečnom základe); mliečne pudingy; jogurty; potraviny vo forme chuťoviek; ovocné chuťovky; zemiakové chuťovky; zemiakové lupienky vo forme chuťoviek; nápoje na mliečnom základe alebo obsahujúce mlieko; mliečne koktaily“;

— trieda 30: „Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a obilninové výrobky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; ľad do nápojov; sušienky; raňajkové obilniny; mrazené cukrovinky; slané sušienky; mrazené jogurty; mrazené krémy; praclíky; cukrovinkové lupienky; cukrárske výrobky; cukrovinky; cukrové tyčinky, mentolové cukríky; čokoláda; čokoládové cukrovinky; zákusky, koláče; muffiny; pukance; obilninové chuťovky; slané potraviny vo forme chuťoviek; kukuričné čipsy; kukuričné placky (tortilly); jemné pečivárske výrobky; chlieb; obložené sendviče; wrapy (sendviče); grilované sendviče; dezerty, pudingy; instantná káva; instantné prípravky na kávu; kávové zrná; mletá káva; ľadová káva; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové nápoje, čokoládové nápoje, kávové nápoje, kakaové nápoje; čajové nápoje; čaj, a to zázvorový čaj, čierny čaj, čaj oolong, jačmenný čaj a čaj zo zeleného jačmeňa; ovocný čaj; bylinkový čaj (na iný ako medicínsky účel); ľadový čaj“;

— trieda 32: „Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; osviežujúce nápoje s čajovou alebo kávovou príchuťou na báze ovocia (nezahrnuté v iných triedach); nealkoholické nápoje s čajovou alebo kávovou príchuťou (nezahrnuté v iných triedach)“.

4 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 1/2009 z 12. januára 2009 a slovné označenie MACCOFFEE bolo 29. januára 2010 zapísané ako ochranná známka Únie pod číslom 7307382 pre všetky výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

5 Dňa 13. augusta 2010 vedľajší účastník konania, spoločnosť McDonald's International Property Co. Ltd, podala návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky pre všetky výrobky, pre ktoré bola zapísaná.

6 Návrh na vyhlásenie neplatnosti bol založený na týchto skorších ochranných známkach:

— slovná ochranná známka Európskej únie McDONALD'S, prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 16. júla 1999 pod číslom 62497, pre výrobky a služby patriace do tried 29, 30, 32 a 42,

— slovná ochranná známka Európskej únie McFISH, prihlásená 18. apríla 2006 a zapísaná 20. júla 2007 pod číslom 5056429, pre výrobky zahrnuté do tried 29 a 30,

— slovná ochranná známka Európskej únie McTOAST, prihlásená 24. októbra 2005 a zapísaná 20. apríla 2007 pod číslom 4699054, pre výrobky a služby zahrnuté do tried 29, 30 a 43,

— slovná ochranná známka Európskej únie McMUFFIN, prihlásená 27. júla 2005 a zapísaná 7. augusta 2006 pod číslom 4562419, pre výrobky a služby zahrnuté do tried 29, 30 a 43,

— slovná ochranná známka Európskej únie McRIB, prihlásená 19. novembra 1999 a zapísaná 11. júna 2001 pod číslom 1391663, pre výrobky zahrnuté do tried 29 a 30,

— slovná ochranná známka Európskej únie McFLURRY, prihlásená 30. júna 1998 a zapísaná 8. septembra 1999 pod číslom 864694, pre výrobky zahrnuté do triedy 29,

— slovná ochranná známka Európskej únie CHICKEN McNUGGETS, prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 4. augusta 1998 pod číslom 16196, pre výrobky zahrnuté do triedy 29,

— slovná ochranná známka Európskej únie McCHICKEN, prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 2. februára 1998 pod číslom 16188, pre výrobky zahrnuté do triedy 30,

— slovná ochranná známka Európskej únie EGG McMUFFIN, prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 19. decembra 1997 pod číslom 15966, pre výrobky zahrnuté do triedy 30,

— slovná ochranná známka Európskej únie McFEAST, prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 27. októbra 1999 pod číslom 15941, pre výrobky zahrnuté do triedy 30,

— slovná ochranná známka Európskej únie BIG MAC, prihlásená 1. apríla 1996 a zapísaná 22. decembra 1998 pod číslom 62638, pre výrobky a služby zahrnuté do tried 29, 30 a 42,

— slovná ochranná známka Európskej únie PITAMAC, prihlásená 1. februára 2005 a zapísaná 11. apríla 2006 pod číslom 4264818, pre výrobky a služby zahrnuté do tried 29, 30 a 42,

— a všeobecne známa nemecká ochranná známka McDonald's pre výrobky a služby zahrnuté do tried 29, 30, 32 a 43.

7 Dôvody, ktoré uvádza vedľajší účastník konania, sú dôvody uvedené v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. a) a b), článkom 8 ods. 2 písm. c) a článkom 8 ods. 5 tohto nariadenia.

8 Na návrh žalobkyne, majiteľa spornej ochrannej známky, bol vedľajší účastník konania vyzvaný, aby predložil dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známok, o ktoré opiera svoj návrh, v súlade s článkom 57 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.

9 Rozhodnutím z 27. apríla 2012 zrušovacie oddelenie vyhlásilo spornú ochrannú známku za neplatnú v plnom rozsahu na základe článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, v spojení s článkom 8 ods. 5 tohto istého nariadenia, a to len na základe skoršej slovnej ochrannej známky Európskej únie McDONALD'S, zapísanej pod číslom 62497 z dôvodu, že vzhľadom na dlhodobé dobré meno, ktoré získala ochranná známka McDONALD'S a vytvorenie súvislosti v povedomí príslušnej verejnosti medzi touto ochrannou známkou a spornou ochrannou známkou, existovalo vážne nebezpečenstvo, že používanie spornej ochrannej známky bez náležitého dôvodu predstavuje čerpanie neoprávneného prospechu z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S.

10 Dňa 26. júna 2012 podala žalobkyňa na EUIPO podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

11 Rozhodnutím z 13. júna 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát EUIPO v celom rozsahu zamietol odvolanie žalobkyne, pričom sa stotožnil s argumentáciou zrušovacieho oddelenia, podľa ktorej všetky podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 boli v predmetnom prípade splnené. V tejto súvislosti konštatoval, že ochranná známka McDONALD'S mala významné dobré meno, pokiaľ ide o služby rýchleho občerstvenia. Ako relevantné faktory umožňujúce posúdiť, či príslušná skupina verejnosti, teda široká verejnosť v rámci Európskej únie, ktorá využíva takisto služby rýchleho občerstvenia poskytované vedľajším účastníkom konania, mohla identifikovať súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, uviedol po prvé, že kolidujúce ochranné známky boli podobné, po druhé, že významné dobré meno, ktoré získala ochranná známka McDONALD'S sa vzťahuje aj na kombináciu predpony „mc" s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku, po tretie, že vedľajší účastník konania bol vlastníkom skupiny ochranných známok, ktorá kombinovala predponu „mc" s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku (ďalej len „skupina ochranných známok ‚Mc'"), po štvrté, že sporná ochranná známka opakovala štruktúru spoločnú so skupinou ochranných známok „Mc" a po piate, že služby a výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami mali určitý stupeň podobnosti, a to z dôvodu úzkych súvislostí existujúcimi medzi nimi. Po posúdení všetkých týchto faktorov dospel k záveru, že príslušná skupina verejnosti si mohla v mysli vytvoriť súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a dokonca z veľkej časti spájať spornú ochrannú známku so skupinou ochranných známok „Mc". Podľa neho však vytvorenie takejto súvislosti v povedomí príslušnej verejnosti mohlo implikovať prenos obrazu ochrannej známky McDONALD'S alebo vlastností spojených s ňou na výrobky označené spornou ochrannou známkou, takže bolo veľmi pravdepodobné, že žalobkyňa by mala neoprávnený prospech z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S. Nakoniec konštatovala, že používanie spornej ochrannej známky bolo bez náležitého dôvodu.

Návrhy účastníkov konania

12 Žalobkyňa v podstate navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

13 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

Úvodné poznámky týkajúce sa právneho rámca a predmetu sporu

14 Podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 ochranná známka Európskej únie sa vyhlási za neplatnú na návrh podaný na EUIPO najmä vtedy, ak existuje skoršia ochranná známka v zmysle článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia, teda ochranná známka, ktorej dátum prihlášky predchádza dátumu ochrannej známky Európskej únie, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, a podmienky článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia sú splnené. Z tohto posledného uvedeného ustanovenia vyplýva, že vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky Európskej únie sa možno domáhať, aj keď táto ochranná známka bola zapísaná pre výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné s tými, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka.

15 Rozšírená ochrana takto priznaná skoršej ochrannej známke článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 predpokladá splnenie viacerých podmienok. Po prvé prihláška skoršej ochrannej známky Európskej únie musela byť podaná pred tou, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje a táto skoršia ochranná známka musí byť zapísaná. Po druhé skoršia ochranná známka Európskej únie a tá, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, musia byť zhodné alebo podobné. Po tretie skoršia ochranná známka Európskej únie musí mať dobré meno v Únii. Po štvrté používanie, bez náležitého dôvodu, ochrannej známky Európskej únie, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, musí viesť k nebezpečenstvu, že je možné mať neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky Európskej únie alebo že môže byť poškodená rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno tejto poslednej uvedenej ochrannej známky. Keďže sú tieto podmienky kumulatívne, nesplnenie jednej z nich stačí na to, aby sa neuplatnil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [pozri rozsudok zo 6. júla 2012, Jackson International/ÚHVT – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, neuverejnený, EU:T:2012:348, bod 18 a citovanú judikatúru].

16 V predmetnom prípade žalobkyňa nespochybňuje ani to, že prihláška ochrannej známky McDONALD'S bola podaná skôr ako prihláška spornej ochrannej známky, 1. apríla 1996, a zapísaná 16. júla 1999 (pozri bod 6 vyššie), ani to, že ochranná známka McDONALD'S má v Únii významné dobré meno pre služby rýchleho občerstvenia, takže dodržanie prvej a tretej z podmienok uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pripomenutých v bode 15 vyššie, nie je sporné.

17 Žalobkyňa však spochybňuje určité posúdenia, ktoré viedli odvolací senát v napadnutom rozhodnutí ku konštatovaniu, že existuje určitý stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Podľa nej z dôvodu tejto poslednej uvedenej podobnosti, existencie skupiny ochranných známok „Mc", vlastnej rozlišovacej spôsobilosti získanej predponou „mc", významného dobrého mena, ktoré má ochranná známka McDONALD'S, ktorá sa vzťahuje aj na predponu „mc", používanú v spojení s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku, a určitého stupňa podobnosti medzi výrobkami a službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, vzhľadom na úzke súvislosti, ktoré existujú medzi nimi, je možné identifikovať medzi kolidujúcimi ochrannými známkami súvislosť v povedomí príslušnej verejnosti. V dôsledku toho je veľmi pravdepodobné, že používanie spornej ochrannej známky bez náležitého dôvodu predstavuje čerpanie neoprávneného prospechu z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S. Predmet sporu sa tak obmedzuje na otázku, či odvolací senát potvrdil oprávnene v napadnutom rozhodnutí posúdenia zrušovacieho oddelenia, podľa ktorých druhá a štvrtá podmienka uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pripomenuté v bode 15 vyššie, boli v predmetnom prípade splnené.

O existencii určitého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami

18 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil v napadnutom rozhodnutí nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že kolidujúce ochranné známky boli v určitej miere celkovo podobné. Tvrdí, že v súlade s judikatúrou musí mať v predmetnom prípade prednosť vizuálna podobnosť, keďže

potravinové výrobky a nápoje si zákazník vyberá predovšetkým vizuálnym spôsobom. Podľa nej sú však z vizuálneho hľadiska kolidujúce ochranné známky veľmi odlišné a odvolací senát sa neoprávnene domnieval, že prvky „mac" a „mc" boli vizuálne podobné. Takisto tvrdí, že z fonetického hľadiska sú kolidujúce ochranné známky veľmi odlišné. Predpony „mac" a „mc" sa nevyslovujú rovnako. V angličtine z dôvodu dvojitého použitia písmena „c" sa sporná ochranná známka vyslovuje „mac coffi", kým ochranná známka McDONALD'S sa vyslovuje ako „me don alds" a že, ako vyplýva z anglickej judikatúry pripojenej do spisu v tomto konaní, dôraz sa kladie na druhú slabiku „don", čo implikuje, že prvok „mc" je sekundárnym prvkom uvedenej ochrannej známky z fonetického hľadiska. Z koncepčného hľadiska žalobkyňa tvrdí, že ochranná známka McDONALD'S sa vníma ako priezvisko, kým sporná ochranná známka, hoci obsahuje prvok „mac", ktorý je takisto bežnou predponou patronymických názvov galského pôvodu (škótskeho a írskeho), sa nevníma celkovo ako takéto priezvisko, keďže tento prvok je spojený s pojmom „coffee", ktorý sa vníma ako prvok označujúci kávu, teda aromatický teplý nápoj. V tomto kontexte sa prvok „mac" v spornej ochrannej známke pravdepodobne vníma tak, že odkazuje na argotický americký pojem používaný na priateľské oslovenie cudzinca, ako vo výraze „Hey Mac, you want a coffee?" („Ahoj kamarát, dáš si kávu?"). Vzhľadom na neexistenciu akejkoľvek podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami sa žalobkyňa domnieva, že odvolací senát mal zamietnuť návrh na vyhlásenie neplatnosti a poznamenáva, že aj keby platilo, že tieto ochranné známky sú trochu podobné, neumožňovalo by to vzhľadom na prax EUIPO dospieť k záveru, že v povedomí príslušnej verejnosti vznikla súvislosť medzi nimi.

19 EUIPO a vedľajší účastník konania vyvracajú tvrdenia žalobkyne a zhodujú sa na zamietnutí ňou vznesených výhrad z dôvodu, že odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí nedopustil nijakého nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru o existenciu určitého stupňa celkovej podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

20 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na ochranu poskytovanú článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 nie je potrebné konštatovať, že medzi spornými ochrannými známkami je určitý stupeň podobnosti, ktorý by vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti predstavoval nebezpečenstvo ich zámeny. Stačí, že v dôsledku stupňa tejto podobnosti si príslušná skupina verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť [pozri analogicky rozsudky zo 16. mája 2007, La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, neuverejnený, EU:T:2007:142, bod 34 a citovaná judikatúra, a zo 16. decembra 2010, Rubinstein/ÚHVT – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 a T-357/08, neuverejnený, EU:T:2010:529, bod 65 a citovaná judikatúra].

21 Existencia takéhoto stupňa podobnosti, rovnako ako existencia stupňa podobnosti v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, musí byť posúdená vo všeobecnosti s prihliadnutím na všetky skutočnosti relevantné v konkrétnom prípade. Toto celkové posúdenie vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti dotknutých ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov (pozri analogicky rozsudok zo 16. mája 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, neuverejnený, EU:T:2007:142, bod 35 a citovaná judikatúra).

22 V prejednávanej veci nie je spochybnená neexistencia pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Diskusia sa tak obmedzuje na otázku, či posúdenia odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí umožňujú konštatovať, že bola splnená podmienka týkajúca sa existencie minimálneho stupňa podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami, stanovená v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

23 Pokiaľ ide najprv o vizuálnu podobnosť kolidujúcich ochranných známok, treba uviesť, že uvedené ochranné známky sú slovné ochranné známky.

24 Ako správne uvádza žalobkyňa, kolidujúce ochranné známky vykazujú z vizuálneho hľadiska značné rozdiely, keďže, zatiaľ čo ochranná známka McDONALD'S sa skladá z deviatich písmen a typografického označenia a sporná ochranná známka z deviatich písmen, majú spoločné len štyri

písmená, a to písmená „m“, „c“, „o“ a „a“, z ktorých tri sa nachádzajú na rovnakom mieste v kolidujúcich ochranných známkach. Iste, všetky tieto ochranné známky sa začínajú na písmeno „m“ a ich písmená „c“ a „o“ sa nachádzajú na druhom a štvrtom mieste v ochrannej známke McDONALD'S a na treťom mieste a piatom mieste v spornej ochrannej známke. Okrem toho písmená „m“ a „c“ sa nachádzajú v úvodnej časti kolidujúcich ochranných známok, teda prvky „mac“ a „mc“. Ďalej rozdielnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nie je možné vyvodiť z malých alebo veľkých písmen, keďže takáto okolnosť je irelevantná vzhľadom na to, že ochrana, ktorá vyplýva zo zápisu slovnej ochrannej známky, sa týka slova uvedeného v prihláške, a nie osobitných grafických alebo štylistických prvkov, ktoré by táto ochranná známka mohla prípadne vykazovať [pozri rozsudok z 29. apríla 2015, Chair Entertainment Group/ÚHVT – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, neuverejnený, EU:T:2015:242, bod 50 a citovaná judikatúra]. V každom prípade tieto konštatovania nestačia na vyvodenie záveru o vizuálnej podobnosti, hoci aj malého stupňa, kolidujúcich ochranných známok.

25 Žalobkyňa teda správne tvrdí, že záver o vizuálnej podobnosti malého stupňa kolidujúcich ochranných známok, ku ktorému odvolací senát dospel v bode 38 napadnutého rozhodnutia, je nesprávny.

26 Pokiaľ ide ďalej o fonetickú podobnosť kolidujúcich ochranných známok, treba potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu v bode 39 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sa úvodné časti uvedených ochranných známok, teda prvky „mac“ a „mc“, obidve vyslovujú „mak“ alebo „mac“, pričom písmeno „a“ je tzv. „schwa“ alebo vyslovenou šepkanou samohláskou ako v anglickom slove „ago“, prinajmenšom u časti príslušnej skupiny verejnosti. Iste, niektoré prvky pripojené do spisu v tomto konaní môžu vrhať tieň pochybnosti na dôvodnosť posúdenia, ktoré vykonal odvolací senát, pričom odkázal zjavne na anglofónnu časť uvedenej verejnosti. Z druhej vety bodu 44 rozsudku High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vyšší súd (Anglicko a Wales), oddelenie Chancery, Spojené kráľovstvo] z 27. novembra 2001, vo veci Frank Yu Kwan Yuen/McDonald's, ktorý predložila žalobkyňa, totiž vyplýva, že „prvá slabika McCHINA… sa vyslovuje mierne ináč ako MAC“. Zdá sa teda, že celá alebo časť príslušnej anglofónnej skupiny verejnosti by mohla vyslovovať mierne inak úvodnú časť kolidujúcich ochranných známok. Takáto chyba však, aj keby k nej došlo, by nemala dosah na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, keďže, ako uvádza oprávnene EUIPO, časť verejnosti, ktorá vníma predpony „mc“ a „mac“ ako predpony galských patronymických mien, ich vyslovuje zhodne. Uvedené predpony sú tradične vyslovované rovnako, teda ako „mac“ [pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2012, Comercial Losan/ÚHVT – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, neuverejnený, EU:T:2012:346, body 37 a 41, a z 26. marca 2015, Emsibeth/ÚHVT – Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, neuverejnený, EU:T:2015:193, body 48 a 50].

27 Okrem toho, aj keby sa pripustilo, ako tvrdí žalobkyňa, že celá alebo časť príslušnej skupiny verejnosti vyslovuje v plnom rozsahu samohlásku „a“, nachádzajúcu sa v úvodnej časti spornej ochrannej známky, kým šepká tú, ktorá sa nachádza v úvodnej časti ochrannej známky McDONALD'S, nič to nemení na tom, že výslovnosť úvodných častí kolidujúcich ochranných známok je veľmi podobná. Iste, záverečné časti uvedených ochranných známok, teda prvky „donald's“ a „coffee“, sú odlišné z fonetického hľadiska, takže samotná skutočnosť, že jedna hláska v nich, teda písmeno „o“ sa vyslovuje rovnako, je v tejto súvislosti zanedbateľná. Tieto rozdiely však neumožňujú poprieť existenciu určitej celkovej fonetickej podobnosti medzi týmito ochrannými známkami, vyplývajúcej z rovnakej výslovnosti, alebo prinajlepšom z veľmi podobnej výslovnosti, pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti, ich začiatočnej časti, teda prvkov „mac“ a „mc“.

28 Odvolací senát teda oprávnene dospel v bode 41 napadnutého rozhodnutia k záveru, že kolidujúce ochranné známky boli v určitej miere foneticky podobné.

29 Pokiaľ ide o koncepčnú podobnosť kolidujúcich ochranných známok, treba pripomenúť, že podľa judikatúry sú ochranné známky dosť blízke, ak vyvolávajú tú istú myšlienku [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. mája 2007, Merant/ÚHVT – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, neuverejnený, EU:T:2007:141, bod 57, a z 11. decembra 2008, Tomorrow Focus/ÚHVT – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, neuverejnený, EU:T:2008:567, bod 35].

30 V predmetnom prípade v prvom rade treba uviesť, podobne ako odvolací senát v bodoch 42 a 66 napadnutého rozhodnutia, že prvky „mc" a „mac", ktoré sú obsahom kolidujúcich ochranných známok, sú spojené v prípade časti príslušnej skupiny verejnosti s tou istou myšlienkou, teda s predponou galského patronymického mena, ktorú anglofónna časť príslušnej skupiny verejnosti identifikuje dokonca ako znamenajúcu „koho syn", a že nemá osobitný význam, pokiaľ ide o zvyšok príslušnej skupiny verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudky z 5. júla 2012, Mc. Baby, T-466/09, neuverejnený, EU:T:2012:346, bod 41, a z 26. marca 2015, Nael, T-596/13, neuverejnený, EU:T:2015:193, bod 41). Ako správne poznamenal EUIPO, je typické, pre časť príslušnej skupiny verejnosti, ktoré pozná predpony galských patronymických mien, že tieto posledné uvedené mená sa píšu nerozdielne „mc" alebo „mac". Okrem toho oprávnene, aspoň vo vzťahu k anglofónnej časti príslušnej skupiny verejnosti, sa odvolací senát domnieval, že záverečná časť spornej ochrannej známky, teda prvok „coffee", bol vnímaný tak, že odkazuje na aromatický nápoj, tradične podávaný teplý, pochádzajúci zo zŕn kávovníka. Časť príslušnej skupiny verejnosti, ktorá pozná predpony galských patronymických mien a rozumie zmyslu anglického slova „coffee", je schopná rozlíšiť v spornej ochrannej známke spojenie týchto dvoch prvkov, a to o to viac, že ako poznamenáva oprávnene EUIPO, takéto spojenie predpony „mac" alebo „mc" s bežne používaným slovom nie je nič nezvyčajné (rozsudok z 5. júla 2012, Mc. Baby, T-466/09, neuverejnený, EU:T:2012:346). Spojenie, v spornej ochrannej známke, pojmu odkazujúceho na galské patronymické meno a iného pojmu odkazujúceho na názov nápoja je pravdepodobnejšie skôr vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako odkaz na nápoj vyrobený osobou škótskeho alebo írskeho pôvodu a nie, ako tvrdí žalobkyňa, ako odkazujúce na familiárny výraz, v ktorom sa pojem „mac" používa na priateľské obrátenie sa na cudzinca.

31 Z vyššie uvedeného vyplýva, že kolidujúce ochranné známky majú určitú koncepčnú podobnosť, keďže sú obe vnímané prinajmenšom časťou príslušnej skupiny verejnosti ako odkazujúce na patronymické meno galského pôvodu. V dôsledku toho odvolací senát oprávnene dospel v bode 42 napadnutého rozhodnutia k záveru, že kolidujúce ochranné známky boli v určitej miere z koncepčného hľadiska podobné.

32 Pokiaľ ide nakoniec o celkovú podobnosť existujúcu medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, postačujúcu na to, aby si príslušná skupina verejnosti vytvorila súvislosť medzi nimi, aj keď si ich nezamieňa, treba pripomenúť, že sa musí určiť tak, že sa zohľadní vizuálna, fonetická a koncepčná podobnosť uvedených ochranných známok, ako aj, prípadne, posúdenie relatívneho významu, ktorý treba prikladať týmto rôznym prvkom, zohľadňujúc kategóriu predmetných tovarov alebo služieb a podmienky, za ktorých sú uvádzané na trh (pozri v tomto zmysle a analogicky, pokiaľ ide o posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny, rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, bod 27).

33 V predmetnom prípade sa kolidujúce ochranné známky odlišujú vizuálne, ale majú určitý stupeň podobnosti z fonetického a koncepčného hľadiska, ktorý vyplýva z ich príslušnej začiatočnej časti, teda prvkov „mac" a „mc". Táto fonetická a koncepčná podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nemôže byť úplne zanedbaná z dôvodu uvádzaného žalobkyňou, že spôsob uvádzania na trh tovarov, ktorých sa týka predmetná ochranná známka, spočíva predovšetkým na v prvom rade vizuálnej voľbe. Iste, z judikatúry vyplýva, že keď sú výrobky, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, výrobkami bežnej spotreby, obvykle predávané v samoobslužných predajniach, príslušná skupina verejnosti pri kúpe vníma zvyčajne dotknutú ochrannú známku vizuálnym spôsobom, takže vizuálny aspekt má väčší význam pri celkovom posudzovaní podobnosti medzi touto ochrannou známkou a inou ochrannou známkou, s ktorou koliduje [pozri v tomto zmysle a analogicky, pokiaľ ide o posúdenie

existencie pravdepodobnosti zámeny, rozsudky z 23. mája 2007, Henkel/ÚHVT – SERCA (COR), T-342/05, neuverejnený, EU:T:2007:152, bod 53 a citovaná judikatúra, a z 13. decembra 2007, Cabrera Sánchez/ÚHVT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, neuverejnený, EU:T:2007:391, bod 80 a citovaná judikatúra]. Avšak, hoci v takomto prípade fonetická podobnosť je menšieho významu (rozsudok z 13. decembra 2007, el charcutero artesano, T-242/06, neuverejnený, EU:T:2007:391, bod 81), keďže ochrannú známku obvykle spotrebiteľ dotknutých výrobkov nevyslovuje, nie je ale zanedbateľná, ba si dokonca zachováva všetku svoju dôležitosť, pretože nie je vylúčené, že v určitých prípadoch ústna komunikácia týkajúca sa dotknutých výrobkov a ochrannej známky nastáva pred aktom kúpy [pozri v tomto zmysle rozsudky z 23. mája 2007, COR, T-342/05, neuverejnený, EU:T:2007:152, bod 53, a z 23. septembra 2011, NEC Display Solutions Europe/ÚHVT – C More Entertainment (see more), T-501/08, neuverejnený, EU:T:2011:527, bod 53] alebo, že uvedené výrobky sú predmetom zvukovej reklamy v rádiu, alebo zo strany iných spotrebiteľov (rozsudok z 23. septembra 2011, see more, T-501/08, neuverejnený, EU:T:2011:527, bod 53). Takisto, hoci v takom prípade význam koncepčnej podobnosti je znížený skutočnosťou, že v samoobslužných predajniach spotrebiteľ stráca málo času medzi po sebe nasledujúcimi nákupmi a často nečíta všetky údaje uvedené na rôznych výrobkoch, ale nechá sa viesť o to viac celkovým vizuálnym dosahom, ktorý majú etikety alebo balenia výrobkov [rozsudok z 2. decembra 2008, Ebro Puleva/ÚHVT – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, neuverejnený, EU:T:2008:545, bod 24], nie je však zanedbateľnou, najmä v prípade, keď kolidujúce ochranné známky sú slovnými ochrannými známkami.

34 Zohľadnenie fonetických a koncepčných aspektov umožňuje dospieť k záveru, že hoci sa kolidujúce ochranné známky odlišujú z vizuálneho hľadiska a obsahujú rozdiely z koncepčného a fonetického hľadiska z dôvodu ich odlišnej záverečnej časti, majú aj určitý stupeň celkovej podobnosti z dôvodu koncepčnej a fonetickej podobnosti ich príslušných začiatočných častí, teda prvkov „mc" a „mac".

35 V dôsledku toho, hoci odvolací senát nesprávne rozhodol, že kolidujúce ochranné známky majú nízky stupeň podobnosti z vizuálneho hľadiska (pozri bod 25 vyššie), dospel správne v bode 48 napadnutého rozhodnutia k záveru, že kolidujúce ochranné známky boli celkovo v určitej miere podobné. Preto chyba vzniknutá v rámci posúdenia podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nemusí viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.

36 Treba teda konštatovať, že posúdenia odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorých druhá podmienka uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pripomenutá v bode 15 vyššie, je v predmetnom prípade splnená, sú dôvodné, a preto treba zamietnuť všetky výhrady smerujúce proti uvedeným posúdeniam.

O vzniku súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v povedomí príslušnej verejnosti

37 Na úvod treba pripomenúť, že dosahy uvedené v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, keď k nim dôjde, sú dôsledkom zblíženia, ktoré dotknutá verejnosť vykoná medzi dotknutými ochrannými známkami, teda súvislosti, ktorú táto verejnosť vníma medzi uvedenými ochrannými známkami, pričom si ich však nezamieňa (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. júla 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neuverejnený, EU:T:2012:348, bod 19 a citovanú judikatúru). Vznik takejto súvislosti sa musí posudzovať celkovo, zohľadňujúc všetky relevantné faktory predmetného prípadu (pozri rozsudok zo 6. júla 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neuverejnený, EU:T:2012:348, bod 20 a citovanú judikatúru). Medzi uvedenými faktormi sa nachádza stupeň podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami, povaha tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, vrátane miery blízkosti alebo odlišnosti týchto tovarov alebo týchto služieb, ako aj dotknutá verejnosť, intenzita dobrého mena skoršej ochrannej známky, miera rozlišovacej spôsobilosti, vlastnej alebo získanej používaním skoršej ochrannej známky a existencia pravdepodobnosti zámeny (pozri rozsudok zo 6. júla 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neuverejnený, EU:T:2012:348, bod 21 a citovanú judikatúru).

38 V predmetnom prípade žalobkyňa spochybňuje najmä posúdenia odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorých jednak existencia skupiny ochranných známok „Mc" je relevantným faktorom na posúdenie vzniku, v povedomí príslušnej verejnosti, súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a jednak existuje určitý stupeň podobnosti medzi predmetnými službami a výrobkami z dôvodu úzkych spojitostí, ktoré medzi nimi existujú.

O existencii skupiny ochranných známok „Mc" ako relevantného faktora na posúdenie vzniku, v povedomí príslušnej verejnosti, súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami

39 Žalobkyňa uvádza, že odvolací senát sa dopustil v napadnutom rozhodnutí nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že z dôvodu prvku „mac" uvedeného v spornej ochrannej známke príslušná skupina verejnosti si ju môže spájať so skupinou ochranných známok „Mc", vyplývajúcou z ochrannej známky McDONALD'S. V tejto súvislosti tvrdí, že judikatúra týkajúca sa skupiny ochranných známok sa musí vykladať striktne, pretože predstavuje výnimku zo všeobecnej zásady, podľa ktorej sa akákoľvek ochranná známka musí posudzovať celkovo. Podľa nej prvky pripojené do spisu vedľajším účastníkom konania v konaní na EUIPO, teda samotné menu zariadení rýchleho občerstvenia vedľajšieho účastníka konania, nezávislé zisťovanie vykonané v roku 1991 a v roku 1992 a rozhodnutia súdov členských štátov, boli nedostatočné na účely záveru, že predpona „mc" sa viaže v povedomí príslušnej verejnosti na potravinové výrobky a nápoje. S výnimkou dokumentu uvádzajúceho ochrannú známku McDONALD'S boli všetky tieto prvky datované z roku 2010 a boli z dátumu po 13. októbri 2008, čo je dátum podania prihlášky spornej ochrannej známky. Okrem toho časť nezávislého zisťovania realizovaného v roku 1991 odhalila len to, že opýtané osoby si spájali predponu „mc" s ochrannou známkou McDONALD'S, kým časť tohto istého zisťovania, vykonaného v roku 1992, ktorého výsledky mohli byť skreslené tendenčnou povahou položenej otázky, umožňuje dospieť len k záveru, že väčšina opýtaných vedela, že predpona „mc", v kombinácii s inými slovami, sa používa pre služby rýchleho občerstvenia alebo v samoobslužných predajniach. Podľa žalobkyne odvolací senát nemohol dôvodne predpokladať, že závery nezávislého zisťovania sú stále relevantné viac ako po šestnástich rokoch a ich relevantnosť sa dokonca posilnila. Nakoniec rozhodnutia súdov členských štátov skúmané odvolacím senátom nemajú dôkaznú hodnotu, pretože nie sú záväzné pre EUIPO a reflektujú osobitné situácie. Žalobkyňa poznamenáva, že z judikatúry a z časti C, oddielu 2, kapitoly 7, bodu 2, strany 4, smerníc týkajúcich sa konaní na EUIPO (ďalej len „smernice o EUIPO") vyplýva, že koncept skupiny ochranných známok sa v predmetnom prípade neuplatní, keďže prvok „mac", uvedený v spornej ochrannej známke, nie je zhodný s prvkom „mc", spoločným pre skupinu ochranných známok „Mc". Prvok „coffee", uvedený v spornej ochrannej známke a odkazujúci na názov nápoja, odlišuje uvedenú ochrannú známku od skorších ochranných známok vedľajšieho účastníka konania, ktoré kombinujú predponu „mc" s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku, písaného v zásade malými písmenami. Žalobkyňa sa odvoláva na to, že v rámci Únie vedľajší účastník konania nepredáva nápoje pod ochrannou známkou zahŕňajúcou predponu „mc". Podľa nej rozdiely existujúce medzi spornou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami vedľajšieho účastníka konania sú dostatočne dôležité na to, aby ich vnímala príslušná skupina verejnosti.

40 Subsidiárne žalobkyňa tvrdí, že ochranná známka McDONALD'S nemá rovnakú štruktúru ako iné skoršie ochranné známky vedľajšieho účastníka konania, kombinujúce predponu „mc" s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku, takže nepatrí do skupiny ochranných známok „Mc". Používanie prvku „mc" a, a *fortiori*, prvku „mac" nie je kritizovateľné, pretože ide o bežnú predponu v galských patronymických menách, ktorá sa používa mnohými spôsobmi bez toho, aby to viedlo k námietkam.

41 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne a tvrdia, že odvolací senát oprávnene konštatoval v napadnutom rozhodnutí, že existencia skupiny ochranných známok „Mc" bola faktorom, ktorý treba zohľadniť na posúdenie vzniku, v povedomí príslušnej verejnosti, súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

42 Ako už bolo poznamenané v bode 37 vyššie, vznik súvislosti medzi dotknutými ochrannými známkami v povedomí dotknutej verejnosti sa musí posudzovať globálne, zohľadňujúc všetky relevantné faktory predmetného prípadu (pozri rozsudok zo 6. júla 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neuverejnený, EU:T:2012:348, bod 20 a citovanú judikatúru). Medzi relevantné faktory v tejto súvislosti patrí existencia skupiny skorších ochranných známok [pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. septembra 2012, IG Communications/ÚHVT – Citigroup a Citibank (CITIGATE), T-301/09, neuverejnený, EU:T:2012:473, bod 106]. V prípade, že je návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky založený na existencii viacerých skorších ochranných známok, ktoré majú spoločné charakteristiky umožňujúce považovať ich za súčasť tej istej skupiny vznik súvislosti medzi ochrannou známkou, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje a skoršími ochrannými známkami, v povedomí dotknutej verejnosti,, môže vyplývať z toho, že tá prvá uvedená ochranná známka má charakteristiky, ktoré ju môžu spájať so skupinou zloženou z tých druhých uvedených ochranných známok (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, body 62 a 63).

43 Viaceré ochranné známky majú charakteristiky umožňujúce považovať ich za súčasť tej istej „skupiny" najmä vtedy, keď vyjadrujú úplne rovnaký rozlišovací prvok s pridaným grafickým alebo slovným prvkom, ktorý ich navzájom odlišuje, alebo keď sa v nich opakuje rovnaká predpona alebo prípona, ktorá je vyňatá z pôvodnej ochrannej známky [rozsudok z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, bod 123]. Majiteľ skorších ochranných známok nemusí predložiť dôkaz o tom, že tieto ochranné známky sú vnímané dotknutou verejnosťou ako tvoriace jednu skupinu (rozsudok z 25. novembra 2014, UniCredit/ÚHVT, T-303/06 RENV a T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, body 65 až 67).

44 Nemožno však očakávať od dotknutej verejnosti, že v prípade neexistencie používania počtu ochranných známok postačujúceho na to, aby mohli vytvoriť skupinu, identifikuje spoločné charakteristiky v uvedenej skupine a že si vytvorí súvislosť medzi touto skupinou a inou ochrannou známkou obsahujúcou prvky, ktoré sa blížia k uvedeným charakteristikám. Preto na to, aby si dotknutá verejnosť mohla vytvoriť súvislosť medzi ochrannou známkou, ktorej zrušenie sa navrhuje, a „skupinou" skorších ochranných známok, musia byť ochranné známky patriace do tejto poslednej uvedenej skupiny prítomné na trhu (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, bod 64, a z 23. februára 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, bod 126).

45 Prináleží teda majiteľovi skorších ochranných známok, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti neskoršej ochrannej známky Európskej únie, aby poskytol dôkaz o skutočnom používaní určitého počtu z nich, dostatočného na to, aby tvorili „skupinu" ochranných známok, a teda preukázali existenciu tejto poslednej uvedenej skupiny na tie účely, aby sa mohlo posúdiť, či si dotknutá verejnosť vytvorila súvislosť medzi ochrannou známkou, ktorej zrušenie sa navrhuje, a skoršími ochrannými známkami, ktoré tvoria uvedenú „skupinu" (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, body 65 a 66, a z 23. februára 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, bod 126), alebo dokonca len medzi ochrannou známkou, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, a skoršou pôvodnou ochrannou známkou z tejto istej „skupiny".

46 Vzhľadom na judikatúru citovanú v bodoch 42 až 45 vyššie treba overiť jednak to, či vedľajší účastník konania poskytol dôkaz o skutočnom používaní dostatočného počtu jeho skorších ochranných známok na to, aby mohli tvoriť vzhľadom na ich spoločné charakteristiky, „skupinu" ochranných známok a jednak, či sporná ochranná známka obsahuje prvky, ktoré sú blízke spoločným charakteristikám tejto „skupiny".

– O skutočnom používaní dostatočného počtu skorších ochranných známok na to, aby tvorili „skupinu“ ochranných známok

47 V bodoch 57 a 86 napadnutého rozhodnutia odvolací senát potvrdil závery zrušovacieho oddelenia, podľa ktorých dôkazy poskytnuté vedľajším účastníkom konania boli dostatočné na preukázanie riadneho používania ochrannej známky McDONALD'S pre služby rýchleho občerstvenia. V tejto súvislosti najmä odkázal na prvky predložené vedľajším účastníkom konania, ktoré potvrdzovali, že uvedená ochranná známka zastávala celosvetovo šieste miesto v rámci celkovej analýzy ochranných známok, ktorú vykonala poradenská spoločnosť a že služby predávané pod touto ochrannou známkou vygenerovali príjem približne 32 000 miliónov eur, pričom boli okrem toho potvrdené vyhláseniami, ku ktorým boli pripojené etikety výrobkov, vyobrazenia menu a propagačný materiál.

48 Okrem toho odvolací senát v bodoch 58 až 60 napadnutého rozhodnutia uviedol, že dôkazy poskytnuté vedľajším účastníkom konania boli dostatočné na konštatovanie skutočného používania na trhu ochranných známok kombinujúcich predponu „mc“ a iným slovom, ako sú ochranné známky McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN a McFEAST pre služby rýchleho občerstvenia a výrobky uvedené v menu prevádzok rýchleho občerstvenia na časti územia Únie. V tejto súvislosti najmä odkázal na nezávislé vyšetrovanie vykonané v roku 1991 a v roku 1992 a rozhodnutia vnútroštátnych súdov predložené vedľajším účastníkom konania.

49 V predmetnom prípade sa žalobkyňa obmedzuje na tvrdenie, že prvky predložené vedľajším účastníkom konania nepreukazujú, že skutočné používanie predpony „mc“, v spojení s iným slovom, bolo dostatočné na území Únie na to, aby sa v relevantných obdobiach táto predpona spájala v povedomí príslušnej verejnosti s potravinovými výrobkami a nápojmi. Teda žalobkyňa nespochybňuje skutočné používanie skorších ochranných známok, ale skutočnosť, že toto používanie bolo dostatočné na to, aby predpona „mc“, v spojení s iným slovom, získala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť pre potravinové výrobky a nápoje.

50 Na úvod treba uviesť, že v bode 59 napadnutého rozhodnutia odvolací senát len konštatoval, že skutočné používanie predpony „mc“, v spojení s iným slovom, bolo, prinajmenšom v časti územia Únie, dostatočné na to, aby počas relevantných období bola táto predpona spojená v povedomí príslušnej verejnosti so službami rýchleho občerstvenia a výrobkami uvedenými v menu prevádzok rýchleho občerstvenia.

51 V predmetnom prípade treba teda overiť, či vedľajší účastník konania predložil dôkaz o skutočnom používaní ochranných známok citovaných v bodoch 47 a 48 vyššie, ktoré poskytuje predpone „mc“, v spojení s iným slovom, vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám rýchleho občerstvenia a výrobkom uvedeným v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, prinajmenšom na časti územia Únie.

52 V tejto súvislosti treba poznamenať, že na preskúmanie, v osobitnom prípade, riadnej povahy používania ochrannej známky treba uskutočniť celkové posúdenie predložených dôkazov a zohľadniť všetky okolnosti, ktoré sú v prejednávanej veci relevantné. Také posúdenie musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu preukázať skutočné obchodné používanie obchodnej známky, najmä jej používanie považované v príslušnom ekonomickom odvetví za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené touto ochrannou známkou, povaha týchto tovarov alebo služieb, vlastnosti trhu a rozsah a frekventovanosť používania ochrannej známky [pozri analogicky rozsudok z 29. februára 2012, Certmedica International a Lehning entreprise/ÚHVT – Lehning entreprise a Certmedica International (L112), T-77/10 a T-78/10, neuverejnený, EU:T:2012:95, bod 40 a citovanú judikatúru].

53 Skutočné používanie ochrannej známky nemôže byť preukázané pravdepodobnosťami alebo predpokladmi, ale musí spočívať na konkrétnych objektívnych dôvodoch [pozri analogicky rozsudok z 23. septembra 2009, Cohausz/ÚHVT – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neuverejnený, EU:T:2009:354, bod 36 a citovaná judikatúra].

54 Z pravidla 22 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2868/95 Komisie z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), uplatniteľného *mutatis mutandis* v konaniach o vyhlásenie neplatnosti v súlade s pravidlom 40 ods. 6 uvedeného nariadenia však vyplýva, že dôkazy o používaní sa obmedzujú v zásade na predloženie dôkazov, ako sú obaly, etikety, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzeráty v časopisoch, ako aj písomné vyhlásenia uskutočnené pod prísahou alebo slávnostne, uvedené v článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009.

55 Okrem toho z článku 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, v spojení s článkom 42 ods. 2 toho istého nariadenia vyplýva, že obdobia, ktoré treba zohľadniť na preukázanie existencie riadneho používania ochrannej známky McDONALD'S a *a fortiori* skutočného používania iných skorších ochranných známok odvodených od tejto poslednej uvedenej ochrannej známky, ktoré môžu tvoriť podľa vedľajšieho účastníka konania „skupinu" ochranných známok, sú jednak obdobie od 12. januára 2004 do 11. januára 2009 a jednak obdobie od 13. augusta 2005 do 12. augusta 2010 (ďalej len „relevantné obdobia"). Iste, zohľadnenie okolností nasledujúcich alebo predchádzajúcich obdobiam takto definovaným uplatniteľnou právnou úpravou je možné, ale nevyhnutne podlieha predloženiu dokumentov preukazujúcich používanie dotknutých ochranných známok počas uvedených období [pozri analogicky rozsudok z 27. septembra 2012, El Corte Inglés/ÚHVT – Pucci International (PUCCI), T-39/10, neuverejnený, EU:T:2012:502, bod 26]. Odvolací senát si teda v bode 86 napadnutého rozhodnutia oprávnene osvojil konštatovania uvedené v bode 24 rozhodnutia zrušovacieho oddelenia, ktoré definujú vyššie uvedeným spôsobom relevantné obdobia.

56 Dôkazy o používaní predložené v predmetnom prípade vedľajším účastníkom konania sú uvedené v bodoch 29 a 30 rozhodnutia zrušovacieho oddelenia.

57 Ako oprávnene tvrdí odvolací senát v bodoch 57 a 86 napadnutého rozhodnutia, predložené prvky vzťahujúce sa na relevantné obdobia, preukazujú z právneho hľadiska dostatočne riadne používanie, prinajmenšom na časti územia Únie, ochrannej známky McDONALD'S pre služby rýchleho občerstvenia. Tieto prvky totiž potvrdzujú, že v priebehu relevantných období ochranná známka McDONALD'S bola stále jednou z desiatich najdôležitejších ochranných známok na celosvetovej úrovni a že bola intenzívne používaná na značnej časti územia Únie na označenie služieb rýchleho občerstvenia a výrobkov uvedených v menu prevádzok rýchleho občerstvenia.

58 Okrem toho, ako bolo správne konštatované odvolacím senátom v bode 58 napadnutého rozhodnutia a ako ďalej vyplýva z prvkov predložených vedľajším účastníkom konania, tomuto vedľajšiemu účastníkovi konania sa už podarilo zaregistrovať alebo nechal zaregistrovať v priebehu relevantných období veľký počet ochranných známok kombinujúcich predponu „mc" s iným slovom, akými sú ochranné známky McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN a McFEAST pre služby rýchleho občerstvenia a výrobky uvedené v menu prevádzok rýchleho občerstvenia. Okrem toho používal ochranné známky McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN v Nemecku a ochranné známky McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN v Spojenom kráľovstve na označenie výrobkov uvedených v menu prevádzok rýchleho občerstvenia a na propagačných materiáloch. Aj keď, ako poznamenáva žalobkyňa, vedľajší účastník konania neposkytol informácie týkajúce sa obratu dosiahnutého pre každý z predmetných výrobkov, pripojil do spisu v konaní na EUIPO doklady, ktoré preukazujú, že v roku 2004 a v roku 2009, teda počas relevantných období mal 1 262, a potom 1 361 prevádzok v Nemecku a 1 250, a potom 1 193 prevádzok v Spojenom kráľovstve. Okrem toho z výročnej správy z roku 2009, vyhotovenej vedľajším účastníkom konania za Nemecko, predloženej v rámci konania na EUIPO a obsiahnutej v spise v tomto konaní,

vyplýva, že jeho nemecké prevádzky dosiahli v roku 2008 a v roku 2009 značný obrat. Posudzované celkovo v súlade s riešením prijatým v rozsudku zo 17. februára 2011, J & F Participações/ÚHVT – Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, neuverejnený, EU:T:2011:47, body 27 a 31), tieto prvky umožňujú konštatovať v predmetnom prípade skutočné používanie, zo strany vedľajšieho účastníka konania, ochranných známok McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN v Nemecku a Spojenom kráľovstve, teda na podstatnej časti územia Únie počas relevantných období.

59 Okrem toho, ako oprávnene uviedol odvolací senát v bode 59 napadnutého rozhodnutia, súdy v Nemecku, Španielsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve konštatovali v priebehu relevantných období, že predpona „mc", v spojení s iným slovom, získala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť pre služby rýchleho občerstvenia a výrobky uvedené v menu prevádzok rýchleho občerstvenia. Hoci EUIPO nie je viazaný rozhodnutiami vydanými vnútroštátnymi orgánmi a hoci, keďže uplatňovanie práva ochranných známok Únie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému, zákonnosť rozhodnutí EUIPO nemôže byť napadnutá len na základe posúdení uvedených v skorších vnútroštátnych rozhodnutiach, tieto posledné uvedené rozhodnutia však môže EUIPO zohľadniť ako indície v rámci posúdenia predmetných skutkových okolností [pozri v tomto zmysle rozsudky z 21. apríla 2004, Concept/ÚHVT (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, body 70 a 71; z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, bod 45, a z 25. októbra 2012, riha/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, neuverejnený, EU:T:2012:576, bod 66]. Teda, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, odvolací senát mohol na účely svojho vlastného posúdenia predmetných skutkových okolností zohľadniť v napadnutom rozhodnutí ako indície konštatovania vykonané vnútroštátnymi súdmi v priebehu relevantných období, z ktorých vyplýva, že na území, ktoré je v ich právomoci, používanie predpony „mc", v spojení s iným slovom, bolo také, že jej umožnilo získať vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť pre služby rýchleho občerstvenia a výrobky uvedené v menu prevádzok rýchleho občerstvenia.

60 Ako už správne uviedol odvolací senát v bode 59 napadnutého rozhodnutia, takto vydané konštatovania vnútroštátnych súdov boli okrem toho potvrdené nezávislým šetrením vykonaným v roku 1991 a v roku 1992, z ktorého vyplývalo, že v predstave časti príslušnej skupiny verejnosti sa predpona „mc" veľmi spájala s označením McDONALD'S a že táto istá predpona, v spojení s iným slovom, bola vo veľkej miere spojená s prevádzkami rýchleho občerstvenia patriacimi do tej istej skupiny. Tieto prvky, predchádzajúce relevantným obdobiam, mohli v súlade s judikatúrou citovanou v bode 55 vyššie byť použité odvolacím senátom. Pokiaľ ide o otázky položené v rámci nezávislého šetrenia, treba konštatovať, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, že ich formulácia umožňuje overiť objektívnym spôsobom, v akom rozsahu v povedomí časti príslušnej skupiny verejnosti, teda u nemeckého spotrebiteľa služieb rýchleho občerstvenia, predpona „mc" bola spájaná jednak s označením McDONALD'S a jednak so službami rýchleho občerstvenia patriacimi do tej istej skupiny. Pokiaľ ide o osobitný vek týchto výsledkov, iste treba konštatovať, že tieto výsledky neumožňujú vytvoriť spojitosti medzi používaním ochrannej známky McDONALD'S a skoršími ochrannými známkami McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN, ktorých skutočné používanie bolo konštatované v bode 58 vyššie. Tieto posledné uvedené ochranné známky boli navyše všetky zapísané po období, ktorého sa týkalo nezávislé šetrenie. Uvedené výsledky však potvrdzujú to, že v čase, keď tieto ochranné známky boli používané, predpona „mc", v spojení s iným slovom, už získala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám rýchleho občerstvenia. Ako to už totiž poznamenal správne EUIPO, nič neumožňuje dospieť k záveru, za okolností predmetného prípadu, že konštatovania uskutočnené v rámci nezávislého šetrenia by boli následne zneplatnené, keďže, ako uviedol odvolací senát v bode 86 napadnutého rozhodnutia, prvky predložené vedľajším účastníkom konania potvrdzujú, že v priebehu relevantných období tento vedľajší účastník konania si naďalej dával zapisovať ochranné známky kombinujúce predponu „mc" s iným slovom a že ochranná známka McDONALD'S zostala jednou z najdôležitejších ochranných známok na celosvetovej úrovni. To dokazuje, že vedľajší účastník konania naďalej investoval s cieľom zachovania dobrého mena tejto ochrannej známky pre služby rýchleho občerstvenia.

61 Dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania teda preukazujú, že používanie ochranných známok McDONALD'S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN vedľajším účastníkom konania bolo dostatočné na to, aby si v relevantných obdobiach predpona „mc", v spojení s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku, zachovala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú získala už predtým vo vzťahu k službám rýchleho občerstvenia a výrobkom uvedeným v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, prinajmenšom na časti územia Únie.

62 V dôsledku toho sa odvolací senát oprávnene domnieval v bode 60 napadnutého rozhodnutia, že vedľajší účastník konania poskytol dostatok indícií, pokiaľ ide o to, že skoršie ochranné známky uvedené v bode 58 vyššie boli predmetom skutočného používania počas relevantných období.

63 Okrem toho odvolací senát dospel v podstate oprávnene v bodoch 67 až 69, 73 a 74 napadnutého rozhodnutia k záveru, že prvky predložené vedľajším účastníkom konania preukazujú z právneho hľadiska dostatočne, že počas relevantných období predpona „mc", v spojení s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku, získala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám rýchleho občerstvenia a výrobkom uvedeným v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, prinajmenšom na časti územia Únie, takže v súlade s judikatúrou citovanou v bode 43 vyššie táto predpona mohla byť charakteristickou, pokiaľ ide o existenciu skupiny ochranných známok.

64 Nakoniec treba poznamenať, že ochranné známky McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN a EGG McMUFFIN, odvodené od ochrannej známky McDONALD'S, spĺňajú všetky podmienky na to, aby vytvorili „skupinu" ochranných známok v zmysle judikatúry citovanej v bode 43 vyššie, keďže sú dostatočné čo do počtu a v plnom rozsahu reprodukujú ten istý rozlišovací prvok, teda prvok „mc", s dodaním slovného prvku, ktorý ich navzájom odlišuje a je pre ne charakteristické opakovanie sa tej istej predpony „mc", pochádzajúcej z ochrannej známky McDONALD'S. To, že v tejto poslednej uvedenej ochrannej známke druhý prvok odkazuje na patronymické meno, kým v ochranných známkach tvoriacich skupinu odkazuje na názov výrobku uvedeného v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, je irelevantné, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa. Ako už totiž správne uviedol odvolací senát v bode 81 napadnutého rozhodnutia, ochranná známka McDONALD'S, známa pre služby rýchleho občerstvenia, je pôvodnou ochrannou známkou skupiny, na ktorú sa viažu všetky odvodené ochranné známky prostredníctvom spoločnej charakteristiky, teda predpony „mc", a od ktorej sa všetky odlišujú tým istým typom konečného prvku, ktorý odkazuje na jeden z potravinových výrobkov uvedených v menu prevádzok rýchleho občerstvenia vedľajšieho účastníka konania, ako to už bolo uvedené v bode 61 napadnutého rozhodnutia.

65 Odvolací senát teda oprávnene v bodoch 58 a 60 napadnutého rozhodnutia rozhodol, že skoršie ochranné známky tvorili „skupinu ochranných známok" a boli používané „ako ‚skupina ochranných známok'".

– O existencii prvkov v spornej ochrannej známke, ktoré by ju mohli spájať so skupinou ochranných známok „Mc"

66 V bodoch 63 a 64 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že sporná ochranná známka má vlastnosti, ktoré by ju mohli spájať so skupinou ochranných známok „Mc", keďže po prvé táto ochranná známka začína predponou „mac", ktorá je pravdepodobne vnímaná ako takmer zhodná s predponou spoločnou pre skupinu ochranných známok „Mc", po druhé štruktúra predmetnej ochrannej známky je veľmi podobná tej, ktorá je spoločná pre skupinu ochranných známok „Mc" a po tretie predpony „mc" a „mac" mali v spornej ochrannej známke a v skupine ochranných známok „Mc" to isté postavenie a mali ten istý sémantický obsah.

67 V tejto súvislosti treba konštatovať, že odvolací senát oprávnene za okolností predmetného prípadu konštatoval, že sporná ochranná známka mala vlastnosti schopné spájať ju so skupinou ochranných známok „Mc" z dôvodov uvedených v bodoch 30 a 64 vyššie.

68 Tvrdenia uvádzané žalobkyňou na spochybnenie existencie vlastností, ktoré by mohli spájať spornú ochrannú známku so skupinou ochranných známok „Mc“, nie sú presvedčivé.

69 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého začiatočný prvok spornej ochrannej známky, teda prvok „mac“, je jednoducho podobný ako predpona spoločná pre skupinu ochranných známok „Mc“, teda predpona „mc“, kým bod 2 na strane 4 v kapitole 7 oddiele 2 časti C „Námietka“ smerníc o EUIPO stanovuje, že prvok spoločný pre spornú ochrannú známku a skupinu ochranných známok musí byť „zhodný alebo veľmi podobný“, postačuje uviesť, že prinajmenšom pokiaľ ide o časť príslušnej skupiny verejnosti, ktorá pozná predpony galských patronymických mien, začiatočný prvok tejto ochrannej známky, teda prvok „mac“, sa vníma ako zhodný alebo rovnocenný so začiatočným prvkom spoločným pre skupinu ochranných známok „Mc“, teda prvok „mc“.

70 Pokiaľ ide okrem toho o tvrdenia založené na vizuálnom porovnaní kolidujúcich ochranných známok, tieto tvrdenia nie sú relevantné, keďže je to koncepčná zhoda a v menšej miere fonetická zhoda existujúca medzi pôvodnými prvkami spornej ochrannej známky a skupinou ochranných známok „Mc“, ako aj identická štruktúra prvej a druhej, ktoré umožňujú spojenie spornej ochrannej známky s uvedenou skupinou ochranných známok (pozri bod 69 vyššie). V každom prípade okolnosť, že pri skutočnom používaní sa sporná ochranná známka a skoršie ochranné známky tejto skupiny ochranných známok môžu odlišovať použitím malých alebo veľkých písmen, nemá žiadny vplyv, v súlade s judikatúrou už citovanou v bode 24 vyššie.

71 Okrem toho tvrdenie založené na odlišnej štruktúre spornej ochrannej známky a skorších ochranných známok skupiny ochranných známok „Mc“, hoci je v určitej miere relevantné, nie je takej povahy, aby spochybnilo dôvodnosť posúdenia odvolacieho senátu. Odvolací senát totiž oprávnene v bode 92 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že výrobky, pre ktoré bola zapísaná sporná ochranná známka, a ktoré sa týkali tak potravinových výrobkov (vrátane mrazených krémov, mufinov, obložených sendvičov a grilovaných sendvičov), ako aj nápojov, boli úzko spojené so službami, ktorými sa preslávila ochranná známka McDONALD'S, teda službami rýchleho občerstvenia, v rámci ktorých sa poskytujú zákazníkom potravinové výrobky a nápoje (pozri body 76 a nasl. nižšie). Okrem toho, pokiaľ ide o to, že žalobkyňa uvádza, že používa spornú ochrannú známka len na predaj nápojov, treba uviesť, že v súlade s judikatúrou to nie sú výrobky, pre ktoré sa predmetná ochranná známka naozaj používa na trhu, ktoré sa musia zohľadniť, ale tie, pre ktoré bola zapísaná [pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. apríla 2005, Gillette/ÚHVT – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, neuverejnený, EU:T:2005:126, bod 33].

72 Nakoniec, pokiaľ ide o argument, podľa ktorého sporná ochranná známka nereprodukuje tú istú štruktúru, ako je štruktúra ochrannej známky McDONALD'S, je neúčinný. To, na čom záleží, je práve to, či sporná ochranná známka reprodukuje spoločné charakteristiky, s ktorými sa viažu skoršie ochranné známky skupiny ochranných známok „Mc“ a ktorými sa odlišujú od ochrannej známky McDONALD'S, ktorá je pôvodnou ochrannou známkou tejto skupiny ochranných známok.

73 Nakoniec treba konštatovať, že odvolací senát vzhľadom na judikatúru citovanú v bode 42 vyššie dôvodne dospel k záveru v bodoch 99 a 100 napadnutého rozhodnutia, že existencia skupiny ochranných známok „Mc“ bola v predmetnom prípade faktorom, ktorý treba zohľadniť na posúdenie, či vznikla v povedomí príslušnej verejnosti súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

O existencii určitého stupňa podobnosti medzi predmetnými službami a výrobkami

74 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil v napadnutom rozhodnutí nesprávneho posúdenia, keď konštatoval existenciu určitého stupňa podobnosti medzi predmetnými službami a výrobkami, z dôvodu úzkych spojitostí existujúcich medzi nimi. Podľa nej predmetné služby a výrobky sú, pokiaľ ide o ochrannú známku McDONALD'S, služby rýchleho občerstvenia, vo vzťahu ku ktorým má uvedená ochranná známka dobré meno a pokiaľ ide o spornú ochrannú známku, výrobky, pre ktoré je

táto ochranná známka zapísaná, teda niektoré potravinové výrobky a určité nápoje a konkrétne káva, kávové náhradky, instantná káva; instantné prípravky na kávu; kávové zrná a mletá káva, ktoré patria do triedy 30 (ďalej len „základné výrobky z kávy"), ktoré sa predávajú pod dotknutou ochrannou známkou. Tvrdí, že z rozhodovacej praxe EUIPO vyplýva, že jednak reštauračné služby a jednak potravinové výrobky a nápoje nie sú podobné. Skutočnosť, že spotrebitelia predmetných služieb a výrobkov sú tí istí, je irelevantná na posúdenie existencie podobnosti medzi týmito službami a týmito výrobkami, pretože široká verejnosť v rámci Únie kupuje všetky typy služieb a výrobkov, ktoré môžu byť veľmi podobné ako aj veľmi odlišné. Základné výrobky z kávy nie sú vôbec podobné ako služby rýchleho občerstvenia, pretože sú predávané v supermarketoch a obchodoch so zmiešaným tovarom a nie v prevádzkach rýchleho občerstvenia a keby tam predávané boli, by spotrebitelia neverili, že tieto prevádzky sú zodpovedné za ich výrobu. Skutočnosť, že reštauračné prevádzky používajú surové potraviny a servírujú potravinové výrobky, neznamená, že reštauračné služby sú podobné ako potravinové výrobky, ako by to vyplývalo tak z judikatúry, ako aj časti C.2 kapitoly 2.B oddielu 5.3.3 smerníc o EUIPO v znení platnom v čase, keď nastali skutkové okolnosti. Podľa žalobkyne judikatúra citovaná EUIPO nie je relevantná, pretože sa týka pripravovaných potravín. Žalobkyňa tvrdí, že prvky, ktoré dodal vedľajší účastník konania do spisu v konaní na EUIPO, neumožňovali odvolaciemu senátu konštatovať v bode 101 napadnutého rozhodnutia, že by potravinový výrobok, akým je kečup, bol predávaný pod ochrannou známkou McDONALD'S v nemeckých a talianskych supermarketoch.

75 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne a tvrdia, že odvolací senát sa nedopustil v napadnutom rozhodnutí nesprávneho posúdenia, keď konštatoval existenciu určitého stupňa podobnosti medzi predmetnými službami a výrobkami.

76 Na úvod treba pripomenúť, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa musí vykladať v tom zmysle, že sa na neho možno odvolávať na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti, tak keď výrobky a služby označené skoršou ochrannou známkou Európskej únie a výrobky a služby, pre ktoré ochranná známka Európskej únie bola zapísaná, sú zhodné alebo podobné, ako aj keď tieto výrobky a služby nie sú ani zhodné, ani podobné [pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, bod 33].

77 Podľa judikatúry stupeň blízkosti alebo nepodobnosti dotknutých výrobkov alebo služieb je v tomto kontexte relevantným faktorom len na posúdenie vzniku, v povedomí dotknutej verejnosti, súvislosti medzi dotknutými ochrannými známkami (pozri rozsudok zo 6. júla 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neuverejnený, EU:T:2012:348, bod 21 a citovanú judikatúru).

78 Pri posudzovaní podobnosti medzi dotknutými výrobkami a službami treba zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi týmito výrobkami a službami, a najmä ich povahu, určenie, používanie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter (rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, bod 23).

79 Ako už bolo poznamenané v bode 71 vyššie, služby a výrobky, ktoré sa porovnávajú v predmetnom prípade, sú jednak služby, v súvislosti s ktorými má ochranná známka McDONALD'S dobré meno, teda služby rýchleho občerstvenia, v rámci ktorých sú zákazníkom poskytované potravinové výrobky a nápoje a jednak výrobky, pre ktoré je zapísaná sporná ochranná známka, ktoré zahŕňajú určité potravinové výrobky a určité nápoje. Z dôvodov uvedených v bode 71 vyššie žalobkyňa nemôže dôvodne tvrdiť, že uvedené porovnanie by sa malo v zásade týkať, pokiaľ ide o spornú ochrannú známku, nápojov, keďže v praxi používa uvedenú ochrannú známku hlavne na predaj nápojov.

80 Iste, je nesporné, že potravinové výrobky a nápoje na jednej strane a reštauračné služby na druhej strane nie sú tej istej povahy, toho istého určenia alebo nemajú to isté použitie [pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. decembra 2014, Comptoir d'Épicure/ÚHVT – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, neuverejnený, EU:T:2014:1072, bod 96]. Z judikatúry však vyplýva, že potravinové výrobky v širšom zmysle, vrátane nápojov na jednej strane a reštauračné služby na druhej strane, majú napriek ich odlišnostiam určitý stupeň podobnosti, keďže po prvé dotknuté potravinové výrobky sa používajú

a ponúkajú v rámci reštauračných služieb, takže existuje komplementarita medzi týmito výrobkami a týmito službami, po druhé reštauračné služby môžu byť ponúkané na tých istých miestach, ako sú tie, v ktorých sa predávajú dotknuté potravinové výrobky a po tretie dotknuté potravinové výrobky môžu pochádzať z tých istých podnikov alebo hospodársky spojených podnikov, ktoré uvádzajú na trh balené potravinové výrobky, alebo reštaurácie, ktoré predávajú pripravené jedlá na odnášku [pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. decembra 2014, da rosa, T-405/13, neuverejnený, EU:T:2014:1072, body 97 a 98 a citovaná judikatúra, a zo 4. júna 2015, Yoo Holdings/ÚHVT – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, neuverejnený, EU:T:2015:363, body 25 až 28].

81 Skutočnosť, že smernice EUIPO, citované žalobkyňou, neodrážajú presne v tejto súvislosti judikatúru citovanú v bode 80 vyššie, nemá žiadny vplyv, keďže tieto smernice nepredstavujú záväzné právne akty na výklad ustanovení práva Únie (rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 48).

82 V predmetnom prípade treba najprv uviesť, že potravinové výrobky v širšom zmysle, označené spornou ochrannou známkou, môžu byť používané a ponúkané v rámci služieb rýchleho občerstvenia poskytovaných vedľajším účastníkom konania. Niektoré z potravinových výrobkov označených spornou ochrannou známkou, akými sú mrazené krémy, muffiny, obložené sendviče a grilované sendviče, nie sú okrem toho len jednoduchými ingredienciami slúžiacimi ako základ pre jedlá podávané v prevádzkach rýchleho občerstvenia, ale zodpovedajú ponúkaným výrobkom, ako takým, v menu týchto prevádzok. Teda, ako uviedol oprávnene odvolací senát v bode 95 napadnutého rozhodnutia, predmetné potravinové výrobky a reštauračné služby sa týkajú tých istých spotrebiteľov. Existuje teda komplementarita medzi týmito výrobkami a týmito službami.

83 Ďalej, pokiaľ ide o potravinové výrobky označené spornou ochrannou známkou a zodpovedajúce použitým alebo ponúkaným výrobkom ako takým v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, treba zdôrazniť, že tieto výrobky sa môžu spotrebovať na mieste, v samotných prevádzkach, kde sa ponúkajú služby rýchleho občerstvenia vedľajšieho účastníka konania.

84 Nakoniec, ako uvádza vedľajší účastník konania, také služby rýchleho občerstvenia, aké on poskytuje, sa takisto poskytujú vo forme predaja na odnášku. V takom prípade má spotrebiteľ tendenciu vytvoriť si súvislosť medzi ochrannou známkou umiestnenou na obale výrobkov na odnášku a obchodným pôvodom týchto výrobkov.

85 Vzhľadom na pripomienky uvedené v bodoch 82 až 84 vyššie treba konštatovať, že posúdenia odvolacieho senátu uvedené v bodoch 92, 95, 96 a 101 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých existuje určitý stupeň podobnosti medzi predmetnými službami a výrobkami z dôvodu úzkych spojitostí existujúcich medzi nimi, sú dôvodné.

86 Keďže tieto dôvody sú dostatočné na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, netreba skúmať výhrady žalobkyne smerujúce proti ďalšiemu dôvodu, uvedenému v druhej vete bodu 102 napadnutého rozhodnutia, založenému na tom, že určité výrobky vedľajšieho účastníka konania (kečup) sú predávané v supermarketoch v Nemecku a Taliansku. Odvolací senát teda oprávnene dospel k záveru, najmä v bode 102 napadnutého rozhodnutia, že príslušná skupina verejnosti si môže v mysli vytvoriť súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

O riziku, že bude neoprávnene dosiahnutý úžitok z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S používaním spornej ochrannej známky bez náležitého dôvodu

87 Na úvod treba pripomenúť, že vznik, v povedomí dotknutej verejnosti, súvislosti medzi dotknutými ochrannými známkami, predstavuje nevyhnutnú podmienku, ale samu o sebe, nedostatočnú na to, aby sa vyvodil záver o existencii jedného zo zásahov, proti ktorým článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009

zabezpečuje ochranu ochranných známok s dobrým menom [pozri rozsudok zo 7. decembra 2010, Nute Partecipazioni a La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, bod 30 a citovanú judikatúru].

88 Totižto s cieľom využitia ochrany zriadenej článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 musí majiteľ skoršej ochrannej známky Európskej únie predložiť dôkaz, že používanie ochrannej známky, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, bez náležitého dôvodu spôsobuje neoprávnené využívanie výhod z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky Európskej únie alebo že im škodí (pozri analogicky rozsudok zo 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 31 a citovanú judikatúru).

89 Čo i len jeden z týchto troch typov dosahov stačí na to, aby sa uplatnil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (pozri analogicky rozsudok zo 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 32 a citovanú judikatúru), pričom treba konštatovať, že tak zrušovacie oddelenie, ako aj odvolací senát v napadnutom rozhodnutí uviedli len konštatovanie existencie dosahu tvoreného neoprávneným prospechom z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S.

90 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia v napadnutom rozhodnutí, keď konštatoval, že žalobkyňa mohla mať neoprávnený prospech z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S používaním spornej ochrannej známky bez náležitého dôvodu. Poznamenáva, že napadnuté rozhodnutie je založené na nesprávnom konštatovaní dobrého mena získaného predponou „mc" ochrannej známky McDONALD'S, v spojení s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku. Za týchto podmienok je nesprávne tvrdiť, že sporná ochranná známka, kombinujúca predponu „mac" s pojmom „coffee", je vnímaná príslušnou skupinou verejnosti ako reprodukujúca štruktúru ochrannej známky McDONALD'S. Podľa žalobkyne sa odvolací senát dopustil chyby v bode 99 napadnutého rozhodnutia, keď konštatoval, že keďže umiestnila spornú ochrannú známku len na kávu a obaly kávy, nebolo pochýb, že chcela zhodne reprodukovať štruktúru spoločnú pre skupinu ochranných známok „Mc". V tejto súvislosti poznamenáva, že v tomto konaní EUIPO a vedľajší účastník konania netvrdia, že si zvolila spornú ochrannú známku so zlým úmyslom. Okrem toho vedľajší účastník konania nepodal žiadnu žalobu pre porušenie ochrannej známky voči nej. Žalobkyňa tvrdí, že svedectvo, ktoré pripojila do spisu v konaní na EUIPO, potvrdzuje, že sporná ochranná známka bola vybratá v dobrej viere a že jej používanie na predaj kávy sa vysvetľuje tým, že prvok „coffee" odkazuje na tento výrobok.

91 Nakoniec žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil realitu na trhu, pretože keď sa dotknuté ochranné známky naozaj používajú na tomto trhu, majiteľ skoršej ochrannej známky Európskej únie musí predložiť dôkaz o tom, že majiteľ ochrannej známky, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, naozaj má neoprávnený prospech z dobrého mena svojej ochrannej známky. Odvolací senát zanedbal skutočnosť, že v Bulharsku, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Maďarsku a Poľsku prinajmenšom od roku 1994 kolidujúce ochranné známky mierovo spolunažívali, a to dokonca aj keď, tak ako v Poľsku, používanie spornej ochrannej známky bolo intenzívne. Podľa žalobkyne treba predpokladať, že realita na trhu je tá istá v celej Únii. Na druhej strane to, že majiteľ skorších ochranných známok podal žaloby proti majiteľovi ochrannej známky, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, nie je prvkom umožňujúcim konštatovať, pokiaľ ide o vnímanie dotknutej verejnosti, existencie zámeny, vzniku súvislosti alebo prenosu imidžu medzi uvedenými ochrannými známkami. Žalobkyňa tvrdí, že intenzívne mierové predĺžené používanie v dobrej viere, popri ochrannej známke McDONALD'S, známej pre služby rýchleho občerstvenia, spornej ochrannej známky označujúcej základné výrobky z kávy, predstavuje oprávnený dôvod na používanie tejto poslednej uvedenej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

92 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne a tvrdia, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia v napadnutom rozhodnutí, keď dospel k záveru, že používanie, bez náležitého dôvodu, spornej ochrannej známky žalobkyňou znamenalo čerpanie prospechu z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S.

93 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že existencia zásahu spočívajúca v neprávom získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky sa musí vzhľadom na to, že je zakázané, aby majiteľ neskoršej ochrannej známky požíval výhodu z tejto skoršej ochrannej známky, posudzovať zo strany priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto neskoršia ochranná známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 35 a 36).

94 Existencia „neoprávnen[ého] ťaž[enia] z… dobrého mena s[kor]šej ochrannej známky [Európskej únie]" v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 nepredpokladá ani existenciu pravdepodobnosti zámeny, ani existenciu rizika vzniku škody dobrému menu tejto ochrannej známky alebo, všeobecnejšie, jej majiteľovi (pozri analogicky rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, EU:C:2009:378, bod 50). Vyššie uvedená existencia ťaženia vyplýva z používania ochrannej známky podobnej skoršej ochrannej známke Európskej únie treťou osobou, keď táto tretia osoba chce týmto používaním kráčať v stopách poslednej uvedenej ochrannej známky, aby mala prospech z jej schopnosti priťahovať, jej dobrého mena a prestíže a využiť bez finančnej kompenzácie obchodné úsilie vynaložené majiteľom skoršej ochrannej známky Európskej únie na jej vytvorenie a udržanie jej imidžu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, EU:C:2009:378, bod 50, a zo 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 44 a citovanú judikatúru).

95 Na účely určenia, či sa používaním ochrannej známky, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, získava neoprávnený prospech z dobrého mena skoršej ochrannej známky Európskej únie, treba vykonať celkové posúdenie, ktoré musí zohľadniť všetky relevantné faktory daného prípadu, ako je najmä sila dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, stupeň podobnosti dotknutých ochranných známok, ako aj povaha a miera príbuznosti dotknutých tovarov alebo služieb. Pokiaľ ide o silu dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky Európskej únie, čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno tejto ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom. Okrem toho čím viac okamžite a silno evokuje ochranná známka, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, skoršiu ochrannú známku Európskej únie, tým je väčšie riziko, že súčasné alebo budúce používanie označenia bude mať neoprávnený prospech z dobrého mena skoršej ochrannej známky Európskej únie (pozri rozsudok zo 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 42 a citovanú judikatúru).

96 Majiteľ skoršej ochrannej známky Európskej únie nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Ak sa predpokladá, že takýto zásah vyplynie z možného používania ochrannej známky, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, majiteľom tejto známky, tak nie je možné majiteľa skoršej ochrannej známky Európskej únie nútiť čakať, kým sa to skutočne stane, aby mohol dať uvedené používanie zakázať. Majiteľ skoršej ochrannej známky Európskej únie musí však preukázať existenciu prvkov umožňujúcich dospieť k záveru, že existuje vážne nebezpečenstvo, že takýto zásah vznikne v budúcnosti (pozri rozsudok zo 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, body 33 a 54 a citovanú judikatúru).

97 Keď sa podarilo majiteľovi skoršej ochrannej známky Európskej únie preukázať existenciu buď účinného a skutočného zásahu do práv vyplývajúcich z jeho ochrannej známky, alebo aspoň vážneho nebezpečenstva, že dôjde k takémuto zásahu v budúcnosti, prináleží majiteľovi ochrannej známky, ktorej vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, aby preukázal, že používanie tejto ochrannej známky má riadny dôvod (pozri rozsudok zo 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, bod 34 a citovanú judikatúru).

98 Práve vzhľadom na pravidlá uvedené v bodoch 93 až 97 vyššie treba preskúmať tvrdenia účastníkov konania smerujúce proti dôvodom, ktoré umožnili odvolaciemu senátu v napadnutom rozhodnutí potvrdiť posúdenia zrušovacieho oddelenia, podľa ktorých používanie spornej ochrannej známky bez náležitého dôvodu zakladá neoprávnený prospech z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S.

99 V predmetnom prípade odvolací senát dospel v bode 90 napadnutého rozhodnutia k záveru, že príslušná skupina verejnosti je tá, ktorej sú určené výrobky, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, teda široká verejnosť v rámci Únie, čo preukazuje priemernú úroveň pozornosti. Okrem toho dospel v bode 108 napadnutého rozhodnutia k záveru, že sa dostatočne preukázalo, že používanie spornej ochrannej známky bez náležitého dôvodu zakladá neoprávnený prospech z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S. Ako to vyplýva z bodov 102 až 108 tohto istého rozhodnutia, dospel totiž k záveru, že je vysoko pravdepodobné, že sporná ochranná známka kráčala v stopách ochrannej známky McDONALD'S, aby tak využila jej schopnosť priťahovať, jej dobré meno a jej prestíž a využila bez finančnej kompenzácie obchodné úsilie vynaložené vedľajším účastníkom konania na vytvorenie a udržanie imidžu ochrannej známky McDONALD'S. Podľa odvolacieho senátu všetky faktory predmetného prípadu umožňujú totiž dospieť k záveru, že príslušná skupina verejnosti alebo jej podstatná časť si mohla vytvoriť v mysli súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, keďže táto verejnosť, keď zbadala spornú ochrannú známku umiestnenú na výrobkoch úzko spojených s výrobkami vedľajšieho účastníka konania, mohla byť pritiahnutá tým, že táto ochranná známka má prakticky tú istú predponu a reprodukuje tú istú štruktúru ako ochranná známka McDONALD'S, a mohla si spájať uvedenú ochrannú známku so skupinu ochranných známok „Mc", v rámci ktorej je ochranná známka McDONALD'S pôvodnou ochrannou známkou.

100 Preto dospel odvolací senát k záveru, že používanie spornej ochrannej známky môže implikovať prenos imidžu ochrannej známky McDONALD'S alebo vlastností odrážaných touto ochrannou známkou na výrobky označené spornou ochrannou známkou. Relevantné faktory jeho posúdenia boli, ako bolo uvedené v bodoch 99 až 101 napadnutého rozhodnutia, po prvé významné dobré meno ochrannej známky McDONALD'S, po druhé vlastná rozlišovacia spôsobilosť získaná predponou „mc", v spojení s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku, pre služby rýchleho občerstvenia a výrobky uvedené v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, po tretie skutočnosť, že sporná ochranná známka reprodukovala tú istú štruktúru ako skupina ochranných známok „Mc" a po štvrté skutočnosť, že predmetné služby a výrobky mali určitý stupeň podobnosti z dôvodu úzkych spojitostí existujúcich medzi nimi.

101 Ako správne poznamenal EUIPO, žalobkyňa nespochybňuje posúdenie príslušnej skupiny verejnosti, ktoré vykonal odvolací senát. Navyše takáto definícia je bezchybná a musí byť potvrdená. Výrobky uvedené v spornej ochrannej známke sú totiž určené širokej verejnosti v rámci Únie, čím sa preukazuje priemerná úroveň pozornosti. Okrem toho ochranná známka McDONALD'S bola zapísaná 16. júla 1999 s právom prednosti k 1. aprílu 1996, a má v Únii významné dobré meno pre služby rýchleho občerstvenia, čo žalobkyňa nespochybňuje (pozri bod 16 vyššie).

102 Pokiaľ ide o výhradu žalobkyne, podľa ktorej odvolací senát nemohol v napadnutom rozhodnutí konštatovať dobré meno získané predponou „mc" v spojení s názvom prvku menu alebo potravinového výrobku pre služby rýchleho občerstvenia a výrobky uvedené v menu prevádzok rýchleho občerstvenia, treba poznamenať, že táto výhrada bola zamietnutá v bode 63 vyššie. Odvolací senát teda dôvodne dospel k záveru, že významné dobré meno, ktoré mala ochranná známka McDONALD'S, sa vzťahovalo na prvky charakteristické pre skupinu ochranných známok „Mc", bez toho, aby musel zisťovať, ako tvrdí žalobkyňa, či každá z ochranných známok tvoriacich uvedenú rodinu bola ochrannou známkou s dobrým menom.

103 Pokiaľ ide o argument žalobkyne, podľa ktorého nemala v spornej ochrannej známke zámer reprodukovať štruktúru spoločnú pre skupinu ochranných známok „Mc", v bode 67 vyššie bolo uvedené, že odvolací senát oprávnene konštatoval v bodoch 61 a 99 napadnutého rozhodnutia, že sporná ochranná známka reprodukuje štruktúru skupiny ochranných známok „Mc". Hoci, iste,

z dôvodov uvedených v bode 79 vyššie odvolací senát nebol oprávnený argumentovať v bode 99 napadnutého rozhodnutia, že žalobkyňa v praxi predávala len kávu pod spornou ochrannou známkou, ani z toho vyvodiť, že cieľom spornej ochrannej známky bolo reprodukovať štruktúru skupiny ochranných známok „Mc", nič to nemení na tom, že chyba, ktorá takto nastala, nemá žiadny vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Predmetné dôvody sú totiž v uvedenom rozhodnutí nadbytočné a nemenia záver vyvodený v bode 61 toho istého rozhodnutia, podľa ktorého sporná ochranná známka reprodukuje štruktúru spoločnú pre skupinu ochranných známok „Mc". V bode 99 napadnutého rozhodnutia teda odvolací senát oprávnene dospel k záveru, že existencia skupiny ochranných známok „Mc" je rozhodujúcim faktorom, ktorý treba zohľadniť na posúdenie existencie neoprávneného prospechu.

104 Pokiaľ ide o výhradu žalobkyne založenú na neexistencii úzkej súvislosti medzi predmetnými službami a výrobkami, treba pripomenúť, ako už bolo uvedené v bode 83 vyššie, že v bodoch 92, 95, 96 a 101 napadnutého rozhodnutia odvolací senát dospel oprávnene k záveru o existencii určitého stupňa podobnosti medzi predmetnými službami a výrobkami z dôvodu úzkych spojitostí existujúcich medzi nimi.

105 V súlade s judikatúrou citovanou v bode 95 vyššie a vzhľadom na závery vyvodené v bode 73 vyššie, pokiaľ ide o relevantnosť faktora založeného na existencii skupiny ochranných známok „Mc", všetky faktory uznané odvolacím senátom boli relevantné na účely celkového posúdenia existencie prospechu neoprávnene získaného z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S používaním spornej ochrannej známky.

106 V rámci celkového posúdenia všetkých týchto faktorov odvolací senát, ako už bolo uvedené v bode 99 vyššie, konštatoval, že je vysoko pravdepodobné, že sporná ochranná známka bola využívaná tak, že kráčala v stopách ochrannej známky McDONALD'S z dôvodu prenosu imidžu ochrannej známky McDONALD'S alebo vlastností odrážaných touto ochrannou známkou na výrobky označené spornou ochrannou známkou, ktorý vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti mohol nastať.

107 Pokiaľ ide o výhradu žalobkyne založenú na tom, že odvolací senát nezohľadnil realitu na trhu, keď formuloval uvedené posúdenie, treba poznamenať, že odvolací senát mal výlučne zistiť, v súlade s judikatúrou už citovanou v bode 96 vyššie, či majiteľ skoršej ochrannej známky Európskej únie predložil informácie umožňujúce mu dospieť *prima facie* k záveru, že existuje budúce nehypotetické riziko vzniku neoprávneného prospechu. Takýto záver možno vyvodiť na základe logických úvah vyplývajúcich z pravdepodobností a tým, že sa zohľadní obvyklá prax v relevantnom obchodnom sektore, ako aj akákoľvek iná okolnosť v danej veci (rozsudok z 10. mája 2012, Rubinstein a L'Oréal/ÚHVT, C-100/11 P, EU:C:2012:285, bod 95).

108 Ako vyplýva z bodu 99 vyššie, práve na základe celkovej analýzy relevantných faktorov v predmetnom prípade odvolací senát dospel k záveru o existencii vážneho nebezpečenstva, že príslušná skupina verejnosti by si mohla spájať spornú ochrannú známku so skupinou ochranných známok „Mc" a v jej vnímaní by mohla vzniknúť súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, takže existuje vážne nebezpečenstvo, že používanie spornej ochrannej známky zakladá neoprávnený prospech z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S.

109 Pokiaľ ide o to, že žalobkyňa vytýka konkrétne odvolaciemu senátu, že nezohľadnil okolnosť, že kolidujúce ochranné známky mierovo koexistovali v Bulharsku, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Maďarsku a Poľsku, prinajmenšom od roku 1994, jej tvrdenia sa musia zamietnuť. Kolidujúce ochranné známky totiž nemožno považovať za také, že sú, alebo boli predmetom mierovej koexistencie, pretože práve vedľajší účastník konania podal návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky, keď sa odvolával na ochrannú známku McDONALD'S. Okrem toho, keďže tento návrh bol podaný menej ako sedem mesiacov po zápise spornej ochrannej známky, žiadne premlčanie z dôvodu tolerovania v zmysle článku 54 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 nemohlo v predmetnom prípade nastať. Pokiaľ ide o to, že sa v rámci tejto výhrady žalobkyňa odvoláva v praxi na mierovú

koexistenciu ochrannej známky McDONALD'S nie so spornou ochrannou známkou, ale s určitými z jej národných ochranných známok, ktoré sú zhodné so spornou ochrannou známkou, zapísaných v Bulharsku, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Maďarsku a Poľsku, prinajmenšom od roku 1994, treba uviesť, ako oprávnene poznamenal vedľajší účastník konania, že aj keby uvedené ochranné známky koexistovali mierovo od pristúpenia dotknutých členských štátov k Únii, nepreukazuje to, že by uvedená koexistencia bola všeobecná a týkala sa všetkých národných ochranných známok, zhodných so spornou ochrannou známkou, zapísaných žalobkyňou v rámci Únie. V predmetnom prípade národné rozhodnutia, ktoré predložil vedľajší účastník konania do spisu v konaní na EUIPO, preukazujú naopak, že koexistencia ochrannej známky McDONALD'S a národných ochranných známok žalobkyne, ktoré sa zhodujú so spornou ochrannou známkou, nebolo „mierové" v Nemecku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve, keďže národné ochranné známky žalobkyne boli predmetom viacerých konfliktov na súdoch týchto členských štátov [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky z 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, bod 83, a z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, bod 74].

110 V každom prípade, ako oprávnene poznamenal vedľajší účastník konania, neexistenciu vážneho nebezpečenstva, že príslušná skupina verejnosti v predmetných členských štátoch by si mohla spájať určité iné národné ochranné známky žalobkyne, zhodné so spornou ochrannou známkou, so skupinou ochranných známok „Mc" a v ich vnímaní by sa mohla vytvoriť súvislosť medzi uvedenými národnými ochrannými známkami a ochrannou známkou McDONALD'S, nemožno vyvodiť len z okolnosti, že vedľajší účastník konania sa nebránil proti zápisu alebo nenavrhoval vyhlásenie neplatnosti uvedených národných ochranných známok [pozri v tomto zmysle a analogicky, pokiaľ ide o existenciu pravdepodobnosti zámeny, rozsudok z 11. mája 2005, Grupo Sada/ÚHVT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, body 85 a 86], a to aj v prípade, keď používanie týchto ochranných známok bolo významné, ako to bolo podľa žalobkyne v Poľsku.

111 Takáto neexistencia napadnutia totiž môže mať mnohé dôvody, ktoré nie sú nevyhnutne spojené s tým, ako objektívne vníma príslušná skupina verejnosti v predmetných členských štátoch dotknuté ochranné známky. V predmetnom prípade žalobkyňa neposkytla žiadny prvok umožňujúci vylúčiť v každom prípade to, že by si bulharská, estónska, cyperská, lotyšská, maďarská alebo poľská široká verejnosť mohla spájať národné ochranné známky žalobkyne, zhodné so spornou ochrannou známkou, so skupinou ochranných známok „Mc" a vytvoriť si vnem, že existuje súvislosť medzi uvedenými národnými ochrannými známkami a ochrannou známkou McDONALD'S (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 26. septembra 2012, CITIGATE, T-301/09, neuverejnený, EU:T:2012:473, bod 128 a citovanú judikatúru).

112 Zostáva preskúmať výhradu, ktorú žalobkyňa adresovala v podstate odvolaciemu senátu preto, že nekonštatoval v bodoch 114 až 116 napadnutého rozhodnutia, že mala náležitý dôvod na používanie spornej ochrannej známky.

113 Z článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že majiteľ ochrannej známky s dobrým menom sa môže stať zaviazaným, na základe „náležitého dôvodu" v zmysle tohto ustanovenia tolerovať to, že tretia osoba používa označenie podobné uvedenej ochrannej známke na výrobok zhodný s tým, pre ktorý táto ochranná známka bola zapísaná, ak sa zdá, že toto označenie bolo používané skoršie pred podaním prihlášky ochrannej známky s dobrým menom a jeho používanie pre zhodný výrobok bolo v dobrej viere (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok zo 6. februára 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, bod 60).

114 V predmetnom prípade, v rozsahu v akom označenie, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa v rámci tejto výhrady, zodpovedá spornej ochrannej známke, treba poznamenať, že judikatúra citovaná v bode 113 vyššie nie je uplatniteľná, a to dvojakého dôvodu. Na jednej strane, ako poznamenáva oprávnene vedľajší účastník konania, sporná ochranná známka nebola používaná skôr ako ochranná známka McDONALD'S, pričom ochranná známka McDONALD'S bola zapísaná pred spornou ochrannou

známkou. Na druhej strane, ako to už bolo uvedené v bode 109 vyššie, nemožno konštatovať, že by kolidujúce ochranné známky koexistovali mierovým spôsobom, pretože práve vedľajší účastník konania bránil svoje práva k ochrannej známke McDONALD'S tým, že podal návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky a to v požadovaných lehotách.

115 V rozsahu v akom označenia, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa v rámci tejto výhrady, zodpovedajú národným ochranným známkam, zhodným so spornou ochrannou známkou, ktorú si nechala zapísať v Bulharsku, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Maďarsku a Poľsku, prinajmenšom od roku 1994, treba spresniť, že aj keby platilo, že uvedené ochranné známky koexistovali mierovo s ochrannou známkou McDONALD'S na dotknutých národných trhoch, neznamená to, ako bolo uvedené v bode 109 vyššie, že vedľajší účastník konania toleruje alebo musí tolerovať používanie spornej ochrannej známky na celom území Únie.

116 Odvolací senát teda oprávnene konštatoval v bodoch 114 až 116 napadnutého rozhodnutia, že žalobkyňa nemala žiadny náležitý dôvod na používanie spornej ochrannej známky.

117 Keďže sa nevyhovelo žiadnej z výhrad žalobkyne, treba túto žalobu zamietnuť plnom rozsahu.

O trovách

118 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

119 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom EUIPO a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Future Enterprises Pte Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. júla 2016.

Podpisy

Obsah

Okolnosti predchádzajúce sporu 2

Návrhy účastníkov konania 4

Právny stav 5

Úvodné poznámky týkajúce sa právneho rámca a predmetu sporu 5

O existencii určitého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami 5

O vzniku súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v povedomí príslušnej verejnosti 9

O existencii skupiny ochranných známok „Mc“ ako relevantného faktora na posúdenie vzniku, v povedomí príslušnej verejnosti, súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami 10

– O skutočnom používaní dostatočného počtu skorších ochranných známok na to, aby tvorili „skupinu“ ochranných známok 12

– O existencii prvkov v spornej ochrannej známke, ktoré by ju mohli spájať so skupinou ochranných známok „Mc“ 15

O existencii určitého stupňa podobnosti medzi predmetnými službami a výrobkami 16

O riziku, že bude neoprávnene dosiahnutý úžitok z dobrého mena ochrannej známky McDONALD'S používaním spornej ochrannej známky bez náležitého dôvodu 18

O trovách 24