Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 5. julija 2016*

„Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije MACCOFFEE — Prejšnja besedna znamka Evropske unije McDONALD'S — Člen 53(1)(a) in člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Družina znamk — Izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke brez upravičenega razloga — Ugotovitev ničnosti“

V zadevi T-518/13,

Future Enterprises Pte Ltd s sedežem v Singapurju (Singapur), ki so jo najprej zastopali B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma in M. Henshall, solicitors, ter R. Tritton, barrister, nato B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton in E. Hughes-Jones, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa L. Rampini, agent,

tožena stranka,

druga stranka pred odborom EUIPO za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem, je

McDonald's International Property Co. Ltd s sedežem v Wilmingtonu, Delaware (Združene države), ki jo zastopa C. Eckhartt, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora pri EUIPO za pritožbe z dne 13. junija 2013 (zadeva R 1178/2012-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama McDonald's International Property Co. in Future Enterprises,

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi H. Kanninen, predsednik, I. Pelikánová (poročevalka), sodnica, in E. Buttigieg, sodnik,

sodni tajnik: A. Lamote, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. septembra 2013,

na podlagi odgovorov EUIPO in intervenientke na tožbo, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 22. januarja 2014,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 1. julija 2014,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi duplike intervenientke, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. novembra 2014,

na podlagi obravnave z dne 2. februarja 2016,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Future Enterprises Pte Ltd, je 13. oktobra 2008 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1)), vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.

2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak MACCOFFEE.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 29, 30 in 32 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjim opisom teh razredov:

— razred 29: „Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba; mlečni proizvodi; smetana [mlečni izdelek]; stepena smetana; pripravki za pijače s smetano (mlečno); mlečni pudingi; jogurti; živila v obliki prigrizkov; sadni prigrizki; krompirjevi prigrizki; krompirjev čips v obliki prigrizka; pijače, ki so iz mleka ali vsebujejo mleko; milk-shake“;

— razred 30: „Kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba), začimbe; led; biskviti; žitarice za zajtrk; zamrznjene slaščice; krekerji; zamrznjeni jogurti; smetanov sladoled; preste; kosmiči iz slaščic; slaščice; slaščica; sladkorne palice; mentolovi bonboni; čokolada; čokoladne slaščice; kolači; kolački; pokovka; prigrizki iz žitaric; slana živila v obliki prigrizkov; koruzni čips; tortilje; pekovske slaščice; kruh; obloženi sendviči; zavitki (sendviči); opečeni sendviči; sladice, pudingi; instant kava; instant pripravki za kavo; kavna zrna; mleta kava; ledena kava; kava z mlekom; pijače na osnovi kakava z mlekom, pijače na osnovi čokolade, kava in pijače na osnovi kave, kakav in pijače na osnovi kakava; pijače na osnovi čaja; čaj, in sicer čaj z ginsengom, črni čaj, čaj OOlong, čaj z ječmenom in listi ječmena; sadni čaj; zeliščni čaji (ki niso za medicinsko uporabo); ledeni čaj“;

— razred 32: „Pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; osvežilne pijače na osnovi sadja z okusom čaja ali kave (ki niso zajete v drugih razredih); brezalkoholne pijače z okusom čaja ali kave (ki niso zajete v drugih razredih)“.

4 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 1/2009 z dne 12. januarja 2009 in besedni znak MACCOFFEE je bil 29. januarja 2010 registriran kot znamka Evropske unije št. 7307382 za vse proizvode, navedene zgoraj v točki 3.

5 Intervenientka, družba McDonald's International Property Co. Ltd, je 13. avgusta 2010 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke za vse proizvode, za katere je bila ta registrirana.

6 Zahteva za ugotovitev ničnosti je temeljila na teh prejšnjih znamkah:

— besedna znamka Evropske unije McDONALD'S, prijavljena 1. aprila 1996 in registrirana 16. julija 1999 pod št. 62497, za proizvode in storitve iz razredov 29, 30, 32 in 42;

— besedna znamka Evropske unije McFISH, prijavljena 18. aprila 2006 in registrirana 20. julija 2007 pod št. 5056429, za proizvode iz razredov 29 in 30;

— besedna znamka Evropske unije McTOAST, prijavljena 24. oktobra 2005 in registrirana 20. aprila 2007 pod št. 4699054, za proizvode in storitve iz razredov 29, 30 in 43;

— besedna znamka Evropske unije McMUFFIN, prijavljena 27. julija 2005 in registrirana 7. avgusta 2006 pod št. 4562419, za proizvode in storitve iz razredov 29, 30 in 43;

— besedna znamka Evropske unije McRIB, prijavljena 19. novembra 1999 in registrirana 11. junija 2001 pod št. 1391663, za proizvode iz razredov 29 in 30;

— besedna znamka Evropske unije McFLURRY, prijavljena 30. junija 1998 in registrirana 8. septembra 1999 pod št. 864694, za proizvode iz razreda 29;

— besedna znamka Evropske unije CHICKEN McNUGGETS, prijavljena 1. aprila 1996 in registrirana 4. avgusta 1998 pod št. 16196, za proizvode iz razreda 29;

— besedna znamka Evropske unije McCHICKEN, prijavljena 1. aprila 1996 in registrirana 2. februarja 1998 pod št. 16188, za proizvode iz razreda 30;

— besedna znamka Evropske unije EGG McMUFFIN, prijavljena 1. aprila 1996 in registrirana 19. decembra 1997 pod št. 15966, za proizvode iz razreda 30;

— besedna znamka Evropske unije McFEAST, prijavljena 1. aprila 1996 in registrirana 27. oktobra 1999 pod št. 15941, za proizvode iz razreda 30;

— besedna znamka Evropske unije BIG MAC, prijavljena 1. aprila 1996 in registrirana 22. decembra 1998 pod št. 62638, za proizvode in storitve iz razredov 29, 30 in 42;

— besedna znamka Evropske unije PITAMAC, prijavljena 1. februarja 2005 in registrirana 11. aprila 2006 pod št. 4264818, za proizvode in storitve iz razredov 29, 30 in 42;

— in znana nemška znamka McDonald's za proizvode in storitve iz razredov 29, 30, 32 in 43.

7 Intervenientka je navedla razloge iz člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(a) in (b), (2)(c) in (5) te uredbe.

8 Na zahtevo tožeče stranke, imetnice izpodbijane znamke, je bila intervenientka v skladu s členom 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 pozvana k predložitvi dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnjih znamk, s katerimi je utemeljevala svojo zahtevo.

9 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 27. aprila 2012 izpodbijano znamko v skladu s členom 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(5) te uredbe razglasil za nično v celoti, in sicer zgolj na podlagi prejšnje besedne znamke Evropske unije McDONALD'S, registrirane pod št. 62497, ker naj bi glede na dolgotrajni ugled, ki ga je pridobila znamka McDONALD'S, in glede na vzpostavitev povezave v zavesti upoštevne javnosti med njo in izpodbijano znamko obstajalo resno tveganje, da bi se z neupravičeno uporabo izpodbijane znamke brez upravičenega razloga izkoriščal ugled znamke McDONALD'S.

10 Tožeča stranka je 26. junija 2012 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.

11 Prvi odbor EUIPO za pritožbe je z odločbo z dne 13. januarja 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) v celoti zavrnil pritožbo tožeče stranke in pri tem v bistvu potrdil trditve oddelka za izbris, da so bili v obravnavanem primeru vsi pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 izpolnjeni. Glede tega je ugotovil, da je imela znamka McDONALD'S znaten ugled za storitve restavracij s hitro prehrano. Glede upoštevnih dejavnikov, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali lahko široka javnost v Evropski uniji, ki uporablja tudi storitve restavracij s hitro prehrano, ki jih zagotavlja intervenientka, povezuje nasprotujoči si znamki, je navedel, prvič, da sta si nasprotujoči si znamki podobni, drugič, da znaten ugled, ki ga je pridobila znamka McDONALD'S, zajema tudi kombinacijo predpone „mc" z imenom elementa na jedilnem listu ali živila, tretjič, da je intervenientka imetnica družine znamk, v kateri je predpona „mc" v kombinaciji z elementom na jedilnem listu ali živilom (v nadaljevanju: družina znamk „Mc"), četrtič, da gre pri izpodbijani znamki za reprodukcijo skupne strukture družine znamk „Mc" in, petič, da so si storitve in proizvodi, ki jih označujejo nasprotujoče si znamke, nekoliko podobni zaradi tesnih povezav med njimi. Po presoji vseh teh dejavnikov je ugotovil, da je lahko upoštevna javnost miselno povezovala nasprotujoči si znamki in pogosto celo povezovala izpodbijano znamko z družino znamk „Mc". Po njegovem mnenju pa tako povezovanje v zavesti upoštevne javnosti lahko pomeni prenos podobe znamke McDONALD'S ali z njo povezanih značilnosti na proizvode, ki jih označuje izpodbijana znamka, tako da je tožeča stranka zelo verjetno brez upravičenega razloga izkoriščala ugled znamke McDONALD'S. Nazadnje je ugotovil, da se je izpodbijana znamka uporabljala brez upravičenega razloga.

Predlogi strank

12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— EUIPO naloži plačilo stroškov.

13 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Uvodna pojasnila o pravnem okviru in predmetu spora

14 Znamka Evropske unije se v skladu s členom 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri EUIPO, med drugim če obstaja prejšnja znamka v smislu člena 8(2) navedene uredbe, in sicer znamka, ki je bila registrirana pred datumom registracije znamke Evropske unije, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, in če so izpolnjeni pogoji iz člena 8(5) te uredbe. Iz zadnjenavedene določbe izhaja, da je mogoče ugotovitev ničnosti znamke Evropske unije zahtevati, tudi če je bila ta znamka registrirana za proizvode in storitve, ki niso podobni tistim, za katere je bila registrirana prejšnja znamka.

15 Za široko varstvo, ki ga prejšnji znamki tako daje člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, mora biti izpolnjenih več pogojev. Prvič, prejšnja znamka Evropske unije mora biti prijavljena pred tisto, katere ugotovitev ničnosti je bila zahtevana, in mora biti registrirana. Drugič, prejšnja znamka Evropske unije in

znamka, katere ugotovitev ničnosti je bila zahtevana, morata biti enaki ali podobni. Tretjič, prejšnja znamka Evropske unije mora imeti ugled v Uniji. Četrtič, uporaba znamke Evropske unije, katere ugotovitev ničnosti je bila zahtevana, mora povzročati verjetnost, da bi se lahko brez upravičenega razloga izkoriščal razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke Evropske unije ali da bi se lahko škodilo razlikovalnemu učinku ali ugledu zadnjenavedene znamke. Ker so ti pogoji kumulativni, neobstoj enega od njih zadostuje, da se člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 ne uporabi (glej sodbo z dne 6. julija 2012, Jackson International/UUNT – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, neobjavljena, EU:T:2012:348, točka 18 in navedena sodna praksa).

16 Tožeča stranka v obravnavanem primeru ne zanika niti, da je bila znamka McDONALD'S prijavljena pred izpodbijano znamko 1. aprila 1996 in registrirana 16. julija 1999 (glej točko 6 zgoraj), niti, da ima znamka McDONALD'S v Uniji znaten ugled za storitve restavracij s hitro prehrano, tako da izpolnjevanje prvega in tretjega pogoja za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, na katera je opozorjeno v točki 15 zgoraj, ni sporno.

17 Tožeča stranka pa izpodbija nekatere presoje, na podlagi katerih je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ugotovil, da sta si nasprotujoči si znamki nekoliko podobni. Meni, da bi lahko zaradi te podobnosti, obstoja družine znamk „Mc", lastnega razlikovalnega učinka predpone „mc", znatnega ugleda znamke McDONALD'S, ki zajema tudi predpono „mc", uporabljeno v kombinaciji z imenom elementa na jedilnem listu ali živilom, in nekolikšne podobnosti med proizvodi in storitvami, označenimi z nasprotujočimi si znamkami, zaradi tesnih povezav med njimi prišlo do povezovanja v zavesti upoštevne javnosti med nasprotujočima si znamkama. Zato naj bi se zelo verjetno z neupravičeno uporabo izpodbijane znamke brez upravičenega razloga izkoriščal ugled znamke McDONALD'S. Predmet spora naj bi bil tako omejen na vprašanje, ali je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno potrdil presoje oddelka za izbris, v skladu s katerimi sta bila drugi in četrti pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, na katera je opozorjeno v točki 15 zgoraj, v obravnavanem primeru izpolnjena.

Obstoj nekolikšne podobnosti med nasprotujočima si znamkama

18 Tožeča stranka poudarja, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi storil napako pri presoji, ker je ugotovil, da sta si nasprotujoči si znamki na splošno nekoliko podobni. Trdi, da mora v skladu s sodno prakso v obravnavanem primeru prevladati vizualna podobnost, ker se živila in pijače izbirajo predvsem vizualno. Meni, da sta nasprotujoči si znamki vizualno zelo različni in da je odbor za pritožbe napačno menil, da sta elementa „mac" in „mc" vizualno podobna. Trdi tudi, da sta nasprotujočimi si znamki fonetično zelo različni. Predponi „mac" in „mc" naj se ne bi enako izgovarjali. V angleščini naj bi se izpodbijana znamka zaradi dvojne črke „c" izgovarjala kot „mac coffi", medtem ko naj bi se znamka McDONALD'S izgovarjala kot „me don alds" in – kot naj bi izhajalo iz angleške sodne prakse, vložene v spis v tem postopku – naj bi bil naglašen drugi zlog „don", kar pomeni, da je element „mc" sekundarni fonetični element navedene znamke. Na pojmovni ravni tožeča stranka trdi, da se znamka McDONALD'S dojema kot priimek, medtem ko se izpodbijana znamka, čeprav vsebuje element „mac", ki je prav tako pogosta predpona priimkov gelskega izvora (škotskih in irskih), na splošno ne dojema kot tak priimek v delu, v katerem je ta element povezan z izrazom „coffee", ki se dojema tako, da označuje kavo, torej topel aromatičen napitek. V teh okoliščinah se element „mac" verjetno dojema tako, da napotuje na argojevski ameriški izraz, s katerim je prijateljsko nagovorjen tujec, kot v besedni zvezi „Hey Mac, you want a coffee?" („Hej, Mac, bi kavo?"). Zaradi pomanjkanja kakršne koli podobnosti med nasprotujočima si znamkama tožeča stranka meni, da bi moral odbor za pritožbe zavrniti zahtevo za ugotovitev ničnosti, in navaja, da tudi če bi si bili ti znamki malo podobni, to glede na prakso EUIPO ne bi omogočalo ugotovitve, da ju upoštevna javnost v zavesti povezuje.

19 EUIPO in intervenientka zavračata trditve tožeče stranke in predlagata zavrnitev njenih očitkov z obrazložitvijo, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni storil nobene napake pri presoji z ugotovitvijo, da sta si nasprotujoči si znamki na splošno nekoliko podobni.

20 Glede tega je treba opozoriti, da varstvo, ki ga daje člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, ni odvisno od ugotovitve take stopnje podobnosti med zadevnima znamkama, da v zavesti upoštevne javnosti glede teh znamk obstaja verjetnost zmede. Zadostuje, da stopnja podobnosti med navedenima znamkama povzroči to, da ju upoštevna javnost povezuje (glej po analogiji sodbi z dne 16. maja 2007, La Perla/UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, neobjavljena, EU:T:2007:142, točka 34 in navedena sodna praksa, in z dne 16. decembra 2010, Rubinstein/UUNT – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 in T-357/08, neobjavljena, EU:T:2010:529, točka 65 in navedena sodna praksa).

21 Obstoj take stopnje podobnosti je treba tako kot obstoj podobnosti v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavanem primeru. Taka celovita presoja mora, ker se nanaša na vizualne, fonetične ali pojmovne podobnosti med zadevnima znamkama, temeljiti na celostnem vtisu, ki ga ustvarjata, zlasti ob upoštevanju njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej po analogiji sodbo z dne 16. maja 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, neobjavljena, EU:T:2007:142, točka 35 in navedena sodna praksa).

22 V tej zadevi se ne izpodbija neobstoj verjetnosti zmede zaradi nasprotujočih si znamk. Razprava je tako omejena na vprašanje, ali presoje odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi omogočajo ugotovitev, da je bil izpolnjen pogoj obstoja minimalne stopnje podobnosti med zadevnima znamkama, določen s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009.

23 Kar zadeva, najprej, vizualno podobnost nasprotujočih si znamk, je treba poudariti, da sta navedeni znamki besedni.

24 Kot pravilno poudarja tožeča stranka, sta nasprotujoči si znamki vizualno zelo različni, ker čeprav je znamka McDONALD'S sestavljena iz devetih črk in tipografskega znaka, izpodbijana znamka pa iz devetih črk, imata ti znamki skupne le štiri črke, in sicer „m“, „c“, „o“ in „a“, od katerih tri v nasprotujočih si znamkah niso na enakem mestu. Znamki se sicer obe začneta s črko „m“, njuni črki „c“ in „o“ pa sta na drugem in četrtem mestu v znamki McDONALD'S oziroma na tretjem in petem mestu v izpodbijani znamki. Poleg tega sta črki „m“ in „c“ v začetnem delu nasprotujočih si znamk, in sicer v elementih „mac“ in „mc“. O različnosti nasprotujočih si znamk naj tudi ne bi bilo mogoče sklepati na podlagi uporabe malih ali velikih tiskanih črk, saj taka okoliščina ni upoštevna, ker se varstvo, ki izvira iz registracije besedne znamke, nanaša na besedo, navedeno v zahtevi za registracijo, in ne na morebitne posebne grafične ali stilske vidike te znamke (glej sodbo z dne 29. aprila 2015, Chair Entertainment Group/UUNT – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, neobjavljena, EU:T:2015:242, točka 50 in navedena sodna praksa). Vendar te ugotovitve ne zadostujejo za ugotovitev, da sta nasprotujoči si znamki vsaj malo vizualno podobni.

25 Tožeča stranka torej pravilno trdi, da je ugotovitev odbora za pritožbe iz točke 38 izpodbijane odločbe, da sta si nasprotujoči si znamki malo vizualno podobni, napačna.

26 Glede, nato, fonetične podobnosti nasprotujočih si znamk je treba potrditi presojo odbora za pritožbe v točki 39 izpodbijane odločbe, v skladu s katero se oba začetna dela navedenih znamk, to sta „mac“in „mc“, izgovorita kot „mak“ ali „mac“, pri čemer je črka „a“ polglasnik ali zamrmran samoglasnik, ki ga vsaj del upoštevne javnosti izgovarja kot v angleški besedi „ago“. Nekateri elementi iz spisa v tem postopku sicer lahko zbudijo dvom o utemeljenosti take presoje odbora za pritožbe, ki se je očitno skliceval na angleško govoreči del navedene javnosti. Iz drugega stavka točke 44 sodbe High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (visoko sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo) z dne 27. novembra 2001 v zadevi Frank Yu Kwan Yuen/McDonald's, ki jo je predložila tožeča stranka, je namreč razvidno, da se „prvi zlog McCHINA […] izgovarja malo drugače kot MAC“. Tako se zdi, da bi lahko del angleško govoreče javnosti malo drugače izgovarjal začetni del nasprotujočih si znamk. Vendar taka napaka, če je bila storjena, ne bi vplivala na zakonitost izpodbijane odločbe, ker kot pravilno poudarja EUIPO, del te javnosti, ki predponi „mc“ in „mac“ dojema kot

predponi gelskih priimkov, ti izgovarja enako. Navedeni predponi se tradicionalno izgovarjata enako, in sicer „mac“ (glej v tem smislu sodbi z dne 5. julija 2012, Comercial Losan/UUNT – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, neobjavljena, EU:T:2012:346, točki 37 in 41, in z dne 26. marca 2015, Emsibeth/UUNT – Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, neobjavljena, EU:T:2015:193, točki 48 in 50).

27 Poleg tega sta, tudi če, kot trdi tožeča stranka, upoštevna javnost ali njen del samoglasnik „a“ v celoti izgovarja v začetnem delu izpodbijane znamke, medtem ko zamrmra tistega v začetnem delu znamke McDONALD'S, izgovarjavi začetnih delov nasprotujočih si znamk še vedno zelo podobni. Končna dela navedenih znamk, elementa „donald's“ in „coffee“, sta sicer fonetično različna, pri čemer zgolj to, da se ena od njunih črk, to je „o“, izgovarja enako, glede tega ni upoštevno. Toda zaradi teh razlik ni mogoče zanikati obstoja splošne fonetične podobnosti med tema znamkama, ker upoštevna javnost enako ali vsaj zelo podobno izgovarja njun začetni del, namreč elementa „mac“ in „mc“.

28 Odbor za pritožbe je torej v točki 41 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da sta si nasprotujoči si znamki fonetično nekoliko podobni.

29 Kar zadeva pojmovno podobnost nasprotujočih si znamk, je treba opozoriti, da sta si znamki v skladu s sodno prakso precej blizu, če izražata enako idejo (glej v tem smislu sodbi z dne 16. maja 2007, Merant/UUNT – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, neobjavljena, EU:T:2007:141, točka 57, in z dne 11. decembra 2008, Tomorrow Focus/UUNT – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, neobjavljena, EU:T:2008:567, točka 35).

30 V obravnavanem primeru je treba najprej poudariti, kot je to storil odbor za pritožbe v točkah 42 in 66 izpodbijane odločbe, da sta elementa „mc“ in „mac“ iz nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti povezana z isto idejo, in sicer s predpono gelskega priimka, ki ga angleško govoreči del upoštevne javnosti dojema tako, da pomeni „sin od“, za preostalo upoštevno javnost pa nima posebnega pomena (glej v tem smislu sodbi z dne 5. julija 2012, Mc. Baby, T-466/09, neobjavljena, EU:T:2012:346, točka 41, in z dne 26. marca 2015, Nael, T-596/13, neobjavljena, EU:T:2015:193, točka 41). Kot pravilno navaja EUIPO, je za upoštevno javnost, ki pozna predpone gelskih priimkov, splošno znano, da se ti brez razlike zapisujejo „mc“ ali „mac“. Poleg tega je vsaj za angleško govoreči del upoštevne javnosti odbora za pritožbe pravilno presodil, da se končni del izpodbijane znamke, element „coffee“, dojema kot sklicevanje na aromatični napitek, ki se običajno postreže vroč in je pripravljen iz zrn kavovca. Del upoštevne javnosti, ki pozna predpone gelskih priimkov in razume pomen angleške besede „coffee“, lahko v izpodbijani znamki opazi povezanost teh dveh elementov, in to še toliko bolj, kot pravilno opaža EUIPO, ker taka povezanost predpone „mac“ ali „mc“ z besedo v običajni jezikovni rabi ni neobičajna (sodba z dne 5. julija 2012, Mc. Baby, T-466/09, neobjavljena, EU:T:2012:346). Povezanost izraza, ki napotuje na gelski priimek, in drugega izraza, ki napotuje na ime pijače, v izpodbijani znamki upoštevna javnost bolj verjetno razume kot sklicevanje na pijačo, ki jo pripravi oseba škotskega ali irskega porekla, kot pa – kot trdi tožeča stranka – da napotuje na pogovorno besedno zvezo, v kateri je izraz „mac“ uporabljen za prijateljsko naslavljanje tujca.

31 Iz navedenega je razvidno, da sta si nasprotujoči si znamki pojmovno nekoliko podobni, ker obe vsaj del upoštevne javnosti dojema kot sklicevanje na gelski priimek. Zato je odbor za pritožbe v točki 42 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da sta si nasprotujoči si znamki pojmovno nekoliko podobni.

32 Kar zadeva, nazadnje, splošno podobnost med nasprotujočima si znamkama, ki zadostuje za to, da ju upoštevna javnost povezuje, tudi če ju ne zamenjuje, je treba opozoriti, da jo je treba ugotoviti ob upoštevanju vizualnih, fonetičnih in pojmovnih podobnosti navedenih znamk ter po potrebi ob presoji relativne pomembnosti teh različnih elementov glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev in pogoje njihovega trženja (glej v tem smislu in po analogiji glede presoje verjetnosti zmede sodbo z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, točka 27).

33 V obravnavanem primeru se nasprotujoči si znamki vizualno razlikujeta, vendar sta si fonetično in pojmovno nekoliko podobni zaradi njunega začetnega dela, in sicer elementov „mac“ in „mc“. Te fonetične in pojmovne podobnosti med nasprotujočima si znamkama ni mogoče popolnoma zanemariti z obrazložitvijo, kot trdi tožeča stranka, da način trženja proizvodov, na katere se nanaša zadevna znamka, temelji na predvsem vizualni izbiri. Iz sodne prakse je sicer razvidno, da če so proizvodi, označeni z znamko, proizvodi tekoče potrošnje, ki se običajno prodajajo v samopostrežnih trgovinah, upoštevna javnost pri nakupu po navadi zadevno znamko dojema vizualno, tako da je vizualni vidik pomembnejši pri splošni presoji podobnosti med to znamko in drugo znamko, s katero si nasprotujeta (glej v tem smislu in po analogiji glede presoje obstoja verjetnosti zmede sodbi z dne 23. maja 2007, Henkel/UUNT – SERCA (COR), T-342/05, neobjavljena, EU:T:2007:152, točka 53 in navedena sodna praksa, in z dne 13. decembra 2007, Cabrera Sánchez/UUNT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, neobjavljena, EU:T:2007:391, točka 80 in navedena sodna praksa). Vendar tudi če je v takem primeru fonetična podobnost manjša (sodba z dne 13. decembra 2007, el charcutero artesano, T-242/06, neobjavljena, EU:T:2007:391, točka 81), ker potrošniku zadevnih proizvodov znamke običajno ne bo treba izgovoriti, vseeno ne postane zanemarljiva in ohrani ves svoj pomen, saj ni izključeno, da je v nekaterim primerih pred dejanjem nakupa prišlo do ustne komunikacije v zvezi z zadevnimi proizvodi in znamko (glej v tem smislu sodbi z dne 23. maja 2007, COR, T-342/05, neobjavljena, EU:T:2007:152, točka 53, in z dne 23. septembra 2011, NEC Display Solutions Europe/UUNT – C More Entertainment (see more), T-501/08, neobjavljena, EU:T:2011:527, točka 53) ali da so navedeni proizvodi predmet ustnega oglaševanja prek radia ali drugih potrošnikov (sodba z dne 23. septembra 2011, see more, T-501/08, neobjavljena, EU:T:2011:527, točka 53). Prav tako, čeprav je v takem primeru stopnja pojmovne podobnosti manjša, ker v samopostrežnih trgovinah potrošnik porabi manj časa med zaporednimi nakupi in pogosto ne prebere vseh označb na različnih proizvodih, temveč se bolj ravna po vizualnem vtisu, ki ga ustvarjajo njihove nalepke in embalaža (sodba z dne 2. decembra 2008, Ebro Puleva/UUNT – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, neobjavljena, EU:T:2008:545, točka 24), vseeno ne postane zanemarljiva, zlasti če sta nasprotujoči si znamki besedni.

34 Na podlagi fonetičnega in pojmovnega vidika pa je mogoče ugotoviti, da tudi če se nasprotujoči si znamki vizualno ter tudi pojmovno in fonetično razlikujeta zaradi svojega drugačnega končnega dela, sta si vseeno na splošno nekoliko podobni zaradi pojmovne in fonetične podobnosti njunih začetnih delov, namreč elementov „mc“ in „mac“.

35 Zato tudi če je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da sta si nasprotujoči si znamki malo vizualno podobni (glej točko 25 zgoraj), je v točki 48 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da sta si nasprotujoči si znamki na splošno nekoliko podobni. Zaradi napake pri presoji podobnosti med nasprotujočima si znamkama tako izpodbijane odločbe ni treba razveljaviti.

36 Ugotoviti je torej treba, da so ocene odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi, po katerih je bil drugi pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, na katerega je opozorjeno zgoraj v točki 15, v obravnavanem primeru izpolnjen, utemeljene, in zato zavrniti vse očitke zoper navedene ocene.

Povezovanje nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti

37 Najprej je treba opozoriti, da so kršitve iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, kadar so storjene, posledica tega, da zadevna javnost povezuje te znamke, torej posledica povezave, ki jo ta javnost vzpostavi med navedenimi znamkami, čeprav jih ne zamenjuje (glej v tem smislu sodbo z dne 6. julija 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neobjavljena, EU:T:2012:348, točka 19 in navedena sodna praksa). Vzpostavitev take povezave je torej treba presojati celostno, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavanem primeru (glej sodbo z dne 6. julija 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neobjavljena, EU:T:2012:348, točka 20 in navedena sodna praksa). Med navedenimi dejavniki je stopnja podobnosti med tema znamkama, vrsta proizvodov in storitev, ki jih ti znamki označujeta, vključno s podobnostjo ali različnostjo teh proizvodov ali storitev in upoštevne javnosti, ugledom

prejšnje znamke, razlikovalnim učinkom – lastnim ali pridobljenim z uporabo – prejšnje znamke in obstojem verjetnosti zmede (glej sodbo z dne 6. julija 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neobjavljena, EU:T:2012:348, točka 21 in navedena sodna praksa).

38 V obravnavanem primeru tožeča stranka izpodbija med drugim presoje odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi, v skladu s katerimi je po eni strani obstoj družine znamk „Mc“ upošteven dejavnik za presojo povezovanja nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti ter so si po drugi strani zadevne storitve in proizvodi nekoliko podobni zaradi tesnih povezav med njimi.

Obstoj družine znamk „Mc“ kot upošteven dejavnik za presojo povezovanja nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti

39 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi storil napako pri presoji z ugotovitvijo, da je lahko upoštevna javnost zaradi elementa „mac“ v izpodbijani znamki to povezovala z družino znamk „Mc“, ki izvira iz znamke McDONALD'S. Glede tega meni, da je treba sodno prakso glede družine znamk razlagati ozko, ker odstopa od splošnega načela, da je treba vse znamke presojati celovito. Po njenem mnenju elementi, ki jih je intervenientka vložila v spis v postopku pred EUIPO, in sicer jedilni listi restavracij intervenientke s hitro prehrano, neodvisna raziskava iz let 1991 in 1992 ter odločbe sodišč držav članic, niso zadostovali za ugotovitev, da se predpona „mc“ v zavesti upoštevne javnosti povezuje z živili in pijačami. Razen dokumenta, v katerem je navedena znamka McDONALD'S, naj bi bili vsi ti elementi iz leta 2010 in naj bi torej nastali po 13. oktobru 2008, datumu vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke. Poleg tega naj bi iz dela neodvisne raziskave iz leta 1991 izhajalo le, da so vprašane osebe predpono „mc“ povezovale z znamko McDONALD'S, medtem ko je del te raziskave iz leta 1992, katere rezultati so utegnili biti izkrivljeni zaradi tendencioznega oblikovanja postavljenega vprašanja, omogočal zgolj ugotovitev, da je večina vprašanih oseb vedela, da se predpona „mc“ v kombinaciji z drugimi besedami uporablja za storitve restavracij s hitro prehrano ali samopostrežnih restavracij. Tožeča stranka meni, da odbor za pritožbe ni utemeljeno predpostavljal, da bodo rezultati neodvisne raziskave ostali upoštevni več kot šestnajst let pozneje in da je njihova upoštevnost celo povečana. Odločbe sodišč držav članic, ki jih je preučil odbor za pritožbe, naj ne bi imele dokazne moči, ker naj ne bi zavezovale EUIPO in naj bi odražale posebne položaje. Tožeča stranka opozarja, da iz sodne prakse in iz dela C, oddelek 2, poglavje 7, točka 2, stran 4, Smernic v zvezi s postopki pred EUIPO (v nadaljevanju: Smernice EUIPO) implicitno izhaja, da se v obravnavanem primeru pojem družine znamk ne uporabi, ker element „mac“ iz izpodbijane znamke ni enak elementu „mc“, ki je skupen družini znamk „Mc“. Element „coffee“ iz izpodbijane znamke, ki napotuje na ime pijače, naj bi ločeval navedeno znamko od prejšnjih znamk intervenientke, v katerih je predpona „mc“ navedena v kombinaciji z imenom elementa z jedilnega lista ali živila, ki je praviloma zapisano z malimi tiskanimi črkami. Tožeča stranka se sklicuje na to, da intervenientka v Uniji ne prodaja pijač pod znamko s predpono „mc“. Meni, da so razlike med izpodbijano znamko in prejšnjimi znamkami intervenientke dovolj velike, da jih bo upoštevna javnost zaznala.

40 Podredno, tožeča stranka trdi, da znamka McDONALD'S nima enake strukture kot druge prejšnje znamke intervenientke, v katerih je predpona „mc“ navedena v kombinaciji z imenom elementa z jedilnega lista ali živila, tako da ne spada v družino znamk „Mc“. Uporaba elementa „mc“ in še toliko bolj elementa „mac“ naj ne bi bila nekaj, kar je lahko predmet kritike, saj naj bi šlo za pogosto predpono v gelskih priimkih, ki naj bi se uporabljala na več načinov brez zbujanja ugovorov.

41 EUIPO in intervenientka zavračata trditve tožeče stranke in trdita, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno ugotovil, da je obstoj družine znamk „Mc“ upoštevni dejavnik za presojo povezovanja nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti.

42 Kot je navedeno v točki 37 zgoraj, je treba povezovanje nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti presojati celostno, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavanem primeru (glej sodbo z dne 6. julija 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neobjavljena, EU:T:2012:348, točka 20 in navedena sodna praksa). Med upoštevne dejavnike glede tega spada obstoj družine prejšnjih znamk (glej v tem smislu sodbo z dne 26. septembra 2012, IG Communications/UUNT – Citigroup in Citibank (CITIGATE), T-301/09, neobjavljena, EU:T:2012:473, točka 106). Če namreč zahteva za ugotovitev ničnosti znamke temelji na obstoju več prejšnjih znamk, ki imajo take skupne značilnosti, da je mogoče šteti, da spadajo v isto družino, je lahko to, da zadevna javnost povezuje znamko, katere ničnost se zahteva, in prejšnje znamke, posledica tega, da ima prvonavedena znamka značilnosti, ki jo lahko približujejo družini, ki jo sestavljajo drugonavedene znamke (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/UUNT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, točki 62 in 63).

43 Več znamk ima značilnosti, zaradi katerih je mogoče šteti, da spadajo v isto „družino“, zlasti kadar v celoti ponazarjajo isti razlikovalni element z dodatkom grafičnega ali besednega elementa, ki jih medsebojno razlikuje, ali kadar so označene s ponovitvijo iste predpone ali pripone, ki izhaja iz prvotne znamke (sodba z dne 23. februarja 2006, Il Ponte Finanziaria/UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, točka 123). Imetniku prejšnjih znamk ni treba predložiti dokaza, da te znamke zadevna javnost dojema tako, da tvorijo družino (sodba z dne 25. novembra 2014, UniCredit/UUNT, T-303/06 RENV in T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, točke od 65 do 67).

44 Vendar od zadevne javnosti, kadar se ne uporablja dovolj znamk, da bi te lahko pomenile družino, ni mogoče pričakovati, da opazi skupne značilnosti navedene družine in da to družino povezuje z drugo znamko, ki vsebuje elemente, ki so podobni navedenim značilnostim. Da bi zadevna javnost lahko povezovala znamko, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, z „družino“ prejšnjih znamk, morajo biti znamke, ki spadajo v to družino, prisotne na trgu (glej v tem smislu in po analogiji sodbi z dne 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/UUNT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, točka 64, in z dne 23. februarja 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, točka 126).

45 Imetnik prejšnjih znamk, ki zahteva ugotovitev ničnosti poznejše znamke Evropske unije, mora torej predložiti dokaz za dejansko uporabo več od njih, ki zadostuje za to, da tvorijo „družino“ znamk, in torej dokazati obstoj te družine, da bi se lahko presojalo, ali zadevna javnost povezuje znamko, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, s poznejšimi znamkami, ki sestavljajo navedeno „družino“ (glej v tem smislu in po analogiji sodbi z dne 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/UUNT, C-234/06 P, EU:C:2007:514, točki 65 in 66, in z dne 23. februarja 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, točka 126), ali celo samo znamko, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, s prejšnjo prvotno znamko te „družine“.

46 Glede na sodno prakso iz točk od 42 do 45 zgoraj je treba preveriti, prvič, ali je intervenientka dokazala dejansko uporabo zadostnega števila njenih znamk, da te lahko glede na svoje skupne značilnosti pomenijo „družino“ znamk, in drugič, ali izpodbijana znamka vsebuje elemente, ki so podobni skupnim značilnostim te „družine“.

– Dejanska uporaba zadostnega števila prejšnjih znamk za sestavljanje „družine“ znamk

47 V točkah od 57 do 86 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe potrdil ugotovitve oddelka za izbris, da dokazi, ki jih je predložila intervenientka, zadostujejo za ugotovitev dejanske uporabe znamke McDONALD'S za storitve restavracij s hitro prehrano. Glede tega je med drugim napotil na elemente, ki jih je predložila intervenientka in ki potrjujejo, da navedena znamka zaseda šesto mesto na svetu v globalni analizi znamk, ki jo opravlja svetovalna družba, in da storitve, ki se prodajajo pod to znamko, ustvarjajo dobiček 32.000 milijonov EUR, te elemente pa so potrjevale tudi izjave, ki so jim bile priložene nalepke proizvodov, oglasi z jedilnimi listi in promocijski material.

48 Poleg tega je v točkah od 58 do 60 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe navedel, da so dokazi, ki jih je predložila intervenientka, zadostovali za ugotovitev dejanske tržne uporabe znamk s kombinacijo predpone „mc“ in druge besede, kot so znamke McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN in McFEAST, za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano na delu ozemlja Unije. Glede tega je napotil na neodvisno raziskavo iz let 1991 in 1992 ter na odločbe nacionalnih sodišč, ki jih je predložila intervenientka.

49 V obravnavanem primeru tožeča stranka zgolj trdi, da elementi, ki jih je predložila intervenientka, ne dokazujejo, da je dejanska uporaba predpone „mc“ v kombinaciji z drugo besedo na ozemlju Unije zadostovala za to, da se je v upoštevnih obdobjih ta predpona v zavesti upoštevne javnosti povezovala z živili in pijačami. Tožeča stranka tako ne izpodbija dejanske uporabe prejšnjih znamk, temveč to, da je ta uporaba zadostovala za to, da bi predpona „mc“ v kombinaciji z drugo besedo pridobila lastni razlikovalni učinek za živila in pijače.

50 Najprej je treba poudariti, da je odbor za pritožbe v točki 59 izpodbijane odločbe ugotovil le, da je dejanska uporaba predpone „mc“ v kombinaciji z drugo besedo vsaj na delu ozemlja Unije zadostovala za to, da se je v upoštevnih obdobjih ta predpona v zavesti upoštevne javnosti povezovala s storitvami restavracij s hitro prehrano in s proizvodi na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano.

51 V obravnavanem primeru je treba torej preveriti, ali je intervenientka predložila dokaz za dejansko uporabo znamk, navedenih zgoraj v točkah 47 in 48, ki bi lahko predponi „mc“ v kombinaciji z drugo besedo zagotovila lastni razlikovalni učinek v primerjavi z drugimi storitvami restavracij s hitro prehrano in proizvodi na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano vsaj na delu ozemlja Unije.

52 Glede tega je treba ugotoviti, da je treba za preučitev, ali se je znamka dejansko uporabljala v specifičnem primeru, opraviti celostno presojo predloženih elementov ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavanega primera. Taka presoja mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za ugotovitev resnične uporabe znamke na trgu – še posebej tega, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka – narave tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obsega in pogostosti uporabe znamke (glej po analogiji sodbo z dne 29. februarja 2012, Certmedica International in Lehning entreprise/UUNT – Lehning entreprise in Certmedica International (L112), T-77/10 in T-78/10, neobjavljena, EU:T:2012:95, točka 40 in navedena sodna praksa).

53 Dejanske uporabe znamke ni mogoče dokazati z verjetnostmi ali domnevami, temveč mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih (glej po analogiji sodbo z dne 23. septembra 2009, Cohausz/UUNT – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, točka 36 in navedena sodna praksa).

54 Vendar iz pravila 22(4) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), ki se ustrezno uporablja v postopkih za ugotovitev ničnosti v skladu s pravilom 40(6) navedene uredbe, izhaja, da so dokazi o uporabi načeloma omejeni na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in zapriseženе ali potrjene pisne izjave iz člena 78(1)(f) Uredbe št. 207/2009.

55 Poleg tega iz člena 57(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 42(2) te uredbe izhaja, da sta obdobji, ki ju je treba upoštevati glede obstoja resne in dejanske uporabe znamke McDONALD'S in – še toliko bolj – dejanske uporabe drugih prejšnjih znamk, ki izvirajo iz zadnjenavedene znamke in lahko po mnenju intervenientke tvorijo „družino“ znamk, prvič, obdobje od 12. januarja 2004 do 11. januarja 2009 in, drugič, obdobje od 13. avgusta 2005 do 12. avgusta 2010 (v nadaljevanju: upoštevni obdobji). Upoštevanje okoliščin, ki so nastale po obdobjih, ki so bila tako opredeljena

z ureditvijo, ki se uporabi, ali pred njimi, je sicer mogoče, vendar je nujno pogojeno s predložitvijo dokumentov, ki dokazujejo uporabo zadevnih znamk v navedenih obdobjih (glej po analogiji sodbo z dne 27. septembra 2012, El Corte Inglés/UUNT – Pucci International (PUCCI), T-39/10, neobjavljena, EU:T:2012:502, točka 26). Odbor za pritožbe je torej v točki 86 izpodbijane odločbe pravilno potrdil ugotovitve iz točke 24 odločbe oddelka za izbris, ki na zgoraj navedeni način opredeljujejo upoštevni obdobji.

56 Dokazi, ki jih je v obravnavanem primeru predložila intervenientka, so našteti v točkah 29 in 30 odločbe oddelka za izbris.

57 Kot odbor za pritožbe pravilno trdi v točkah od 57 do 86 izpodbijane odločbe, predloženi elementi, ki se nanašajo na upoštevni obdobji, pravno zadostno dokazujejo, da se je znamka McDONALD'S vsaj na delu ozemlja Unije resno in dejansko uporabljala za storitve restavracij s hitro prehrano. Ti elementi namreč potrjujejo, da je znamka McDONALD'S v upoštevnih obdobjih ostala ena od desetih najpomembnejših znamk na svetovni ravni in da se je intenzivno uporabljala na znatnem delu ozemlja Unije za označevanje storitev restavracij s hitro prehrano in proizvodov na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano.

58 Poleg tega, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 58 izpodbijane odločbe in kot je med drugim razvidno iz elementov, ki jih je predložila intervenientka, je ta že dosegla registracijo ali je v upoštevnih obdobjih registrirala veliko znamk s kombinacijo predpone „mc“ in druge besede, kot so znamke McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN in McFEAST, za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano. Poleg tega je uporabljala znamke McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN in EGG McMUFFIN v Nemčiji in znamke McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN in EGG McMUFFIN v Združenem kraljestvu za označevanje proizvodov na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano in na promocijskem materialu. Tudi če, kot trdi tožeča stranka, intervenientka ni predložila informacij o prometu, ustvarjenem z vsakim od zadevnih proizvodov, je v spis postopka pred EUIPO vložila dokumente, ki dokazujejo, da je v letih 2004 in 2009, torej v upoštevnih obdobjih, imela v lasti 1262 oziroma 1361 obratov v Nemčiji in 1250 oziroma 1193 obratov v Združenem kraljestvu. Poleg tega je iz letnega poročila za leto 2009, ki ga je intervenientka pripravila za Nemčijo ter je bilo predloženo v postopku pred EUIPO in je v spisu tega postopka, razvidno, da so njeni nemški obrati v letih 2008 in 2009 ustvarili veliko prometa. Na splošno je mogoče v skladu z rešitvijo, ki je bila uporabljena v sodbi z dne 17. februarja 2011, J & F Participações/UUNT – Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, neobjavljena, EU:T:2011:47, točki 27 in 31), na podlagi teh elementov v obravnavanem primeru ugotoviti, da je intervenientka dejansko uporabljala znamke McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN in EGG McMUFFIN v Nemčiji in v Združenem kraljestvu, torej na znatnem delu ozemlja Unije, v upoštevnih obdobjih.

59 Poleg tega so, kot je odbor za pritožbe pravilno poudaril v točki 59 izpodbijane odločbe, sodišča v Nemčiji, Španiji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu v upoštevnih obdobjih ugotovila, da je predpona „mc“ v kombinaciji z drugo besedo pridobila lasten razlikovalni učinek za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano. Čeprav EUIPO ne zavezujejo odločbe nacionalnih organov in čeprav, ker je uporaba prava Unije o znamkah neodvisna od kakršnega koli nacionalnega sistema, zakonitosti odločb EUIPO ni mogoče izpodbijati zgolj na podlagi presoje, podane v prejšnjih nacionalnih odločbah, lahko EUIPO zadnjenavedene odločbe vseeno upošteva kot indice pri presoji dejanskega stanja v zadevi (glej v tem smislu sodbe z dne 21. aprila 2004, Concept/UUNT (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, točki 70 in 71; z dne 9. julija 2008, Reber/UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, točka 45, in z dne 25. oktobra 2012, riha/UUNT – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, neobjavljena, EU:T:2012:576, točka 66). Tako bi v nasprotju s trditvami tožeče stranke odbor za pritožbe lahko za svojo presojo dejanskega stanja v zadevi v izpodbijani odločbi kot indice upošteval ugotovitve nacionalnih sodišč v upoštevnih obdobjih, iz katerih je razvidno, da je na ozemlju, ki je zajeto

z njihovo pristojnostjo, uporaba predpone „mc“ v kombinaciji z drugo besedo lahko pridobila lasten razlikovalni učinek za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano.

60 Kot je odbor za pritožbe pravilno navedel v točki 59 izpodbijane odločbe, so bile ugotovitve, ki so jih tako sprejela nacionalna sodišča, poleg tega potrjene z neodvisno preiskavo iz let 1991 in 1992, iz katere izhaja, da se je v zavesti dela upoštevne javnosti predpona „mc“ večinoma povezovala z znakom McDONALD'S in da se je ta predpona v kombinaciji z drugo besedo večinoma povezovala z restavracijami s hitro prehrano, ki spadajo v to skupino. Te elemente, nastale pred upoštevnima obdobjema, je lahko v skladu s sodno prakso iz točke 55 zgoraj uporabil odbor za pritožbe. Glede vprašanj, postavljenih v okviru neodvisne preiskave, je treba v nasprotju s trditvami tožeče stranke ugotoviti, da njihova oblika omogoča objektivno preverjanje, koliko se je v zavesti dela upoštevne javnosti, in sicer nemškega potrošnika storitev restavracij s hitro prehrano, predpona „mc“ povezovala, prvič, z znakom McDONALD'S in, drugič, s storitvami restavracij s hitro prehrano iz iste skupine. Glede specifične starosti teh rezultatov je sicer treba ugotoviti, da ne omogočajo povezovanja med uporabo znamke McDONALD'S in prejšnjih znamk McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN in EGG McMUFFIN, katerih dejanska uporaba je bila ugotovljena zgoraj v točki 58. Te so bile poleg tega vse registrirane po obdobju, ki ga zajema neodvisna preiskava. Vendar navedeni rezultati potrjujejo, da je ob uporabi znamk predpona „mc“ v kombinaciji z drugo besedo že pridobila lasten razlikovalni učinek za storitve restavracij s hitro prehrano. Kot je namreč pravilno navedel EUIPO, v obravnavanem primeru na podlagi ničesar ni mogoče sklepati, da so bile ugotovitve, zbrane v okviru neodvisne preiskave, nato razveljavljene, ker kot je odbor za pritožbe poudaril v točki 86 izpodbijane odločbe, elementi, ki jih je predložila intervenientka, dokazujejo, da je med upoštevnima obdobjema ta dalje registrirala znamke s predpono „mc“ v kombinaciji z drugo besedo in da je znamka McDONALD'S ostala ena od najpomembnejših znamk na svetu. To dokazuje, da je intervenientka še naprej vlagala v ohranitev ugleda te znamke za storitve restavracij s hitro prehrano.

61 Iz dokazov, ki jih je predložila intervenientka, je torej razvidno, da je njena uporaba znamk McDONALD'S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN in EGG McMUFFIN zadostovala za to, da je v upoštevnih obdobjih predpona „mc“ v kombinaciji z imenom elementa z jedilnega lista ali živila ohranila lasten razlikovalni učinek, ki ga je prej pridobila za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano vsaj na delu ozemlja Unije.

62 Odbor za pritožbe je zato v točki 60 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da je intervenientka predložila dovolj dokazov, da so se znamke iz točke 58 zgoraj dejansko uporabljale v upoštevnih obdobjih.

63 Odbor za pritožbe je v bistvu v točkah od 67 do 69, 73 in 74 izpodbijane odločbe tudi pravilno ugotovil, da elementi, ki jih je predložila intervenientka, pravno zadostno dokazujejo, da je v upoštevnih obdobjih predpona „mc“ v kombinaciji z imenom elementa z jedilnega lista ali živila pridobila lasten razlikovalni učinek za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano vsaj na delu ozemlja Unije, tako da je v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 43, ta predpona lahko omogočala ugotovitev obstoja družine znamk.

64 Nazadnje je treba ugotoviti, da znamke McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN in EGG McMUFFIN, ki izvirajo iz znamke McDONALD'S, izpolnjujejo vse pogoje za tvorjenje „družine“ znamk v smislu sodne prakse iz točke 43 zgoraj, ker jih je dovolj in v celoti ponazarjajo isti razlikovalni element „mc“ z dodatkom besednega elementa, ki jih razlikuje med seboj, in ker je zanje značilna ponovitev iste predpone „mc“ iz znamke McDONALD'S. To, da se v tej znamki drugi element nanaša na priimek, medtem ko se v znamkah, ki tvorijo družino, nanaša na ime proizvoda na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano, v nasprotju s trditvami tožeče stranke ni upoštevno. Kot je namreč pravilno poudaril odbor za pritožbe v točki 81 izpodbijane odločbe, je znamka McDONALD'S, ki ima ugled za storitve restavracij s hitro prehrano, prvotna znamka družine,

s katero so vse izvedene znamke povezane s skupno značilnostjo, predpono „mc“, in od katere jih ločuje enaka vrsta končnega elementa, ki napotuje na enega od živilskih proizvodov na jedilnem listu restavracij intervenientke s hitro prehrano, kot je poudarjeno v točki 61 izpodbijane odločbe.

65 Odbor za pritožbe je torej v točkah 58 in 60 izpodbijane odločbe pravilno odločil, da so prejšnje znamke tvorile „družino znamk“ in so se uporabljale „kot ‚družina znamk‘“.

– Obstoj elementov v izpodbijani znamki, ki bi to lahko povezovali z družino znamk „Mc“

66 Odbor za pritožbe je v točkah 63 in 64 izpodbijane odločbe menil, da ima izpodbijana znamka značilnosti, ki bi jo lahko povezovale z družino znamk „Mc“, prvič, ker se ta znamka začne s predpono „mac“, ki bi se verjetno dojemala kot skoraj enaka skupni predponi družine znamk „Mc“, drugič, ker je struktura zadevne znamke zelo podobna strukturi, ki je skupna družini znamk „Mc“, in tretjič, ker sta predponi „mc“ in „mac“ v izpodbijani znamki in v družini znamk „Mc“ na enakem položaju in imata enako semantično vsebino.

67 Glede tega je treba ugotoviti, da je v okoliščinah obravnavanega primera odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da ima izpodbijana znamka značilnosti, ki bi jo lahko povezovale z družino znamk „Mc“ iz razlogov, navedenih zgoraj v točkah 30 in 64.

68 Trditve tožeče stranke, s katerimi izpodbija obstoj značilnosti, ki bi lahko izpodbijano znamko povezovale z družino znamk „Mc“, niso prepričljive.

69 Glede trditve, da je začetni element izpodbijane znamke, to je element „mac“, zgolj podoben skupni predponi družine znamk „Mc“, to je predponi „mc“, čeprav točka 2 na strani 4 poglavja 7, ki je v oddelku 2 dela C Smernic EUIPO, naslovljenega „Ugovor“, določa, da mora biti element, ki je skupen izpodbijani znamki in družini znamk, „enak ali zelo podoben“, je treba poudariti, da vsaj del upoštevne javnosti, ki pozna predpone gelskih priimkov, začetni element te znamke, to je element „mac“, dojema kot enak ali enakovreden skupnemu začetnemu elementu družine znamk „Mc“, to je elementu „mc“.

70 Poleg tega trditve, ki temeljijo na vizualni primerjavi nasprotujočih si znamk, niso upoštevne, ker pojmovna enakost in – v manjši meri – fonetična enakost začetnih elementov izpodbijane znamke in družine znamk „Mc“ ter enaka struktura prvonavedene in drugonavedenih omogoča povezovanje izpodbijane znamke z navedeno družino znamk (glej točko 69 zgoraj). Vsekakor okoliščina, da je v dejanski uporabi izpodbijano znamko in prejšnje znamke iz te družine znamk mogoče razlikovati z uporabo malih ali velikih tiskanih črk, v skladu s sodno prakso, ki je že navedena zgoraj v točki 24, ni upoštevna.

71 Tudi trditev v zvezi z različno strukturo izpodbijane znamke in prejšnjih znamk iz družine znamk „Mc“, čeprav je nekoliko upoštevna, ne more omajati utemeljenosti presoje odbora za pritožbe. Odbor za pritožbe je namreč v točki 92 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da so bili proizvodi, za katere je bila izpodbijana znamka registrirana in ki zajemajo tako živila (vključno s smetanovimi sladoledi, kolački, obloženimi in opečenimi sendviči) kot pijače, tesno povezani s storitvami, za katere ima znamka McDONALD'S ugled, in sicer storitvami restavracij s hitro prehrano, v okviru katerih so se živila in pijače dobavljali strankam (glej točko 76 in naslednje v nadaljevanju). Poleg tega je treba, ker tožeča stranka navaja, da izpodbijano znamko uporablja le za trženje pijač, poudariti, da v skladu s sodno prakso ni treba upoštevati proizvodov, za katere se zadevna znamka dejansko uporablja na trgu, temveč proizvode, za katere je bila registrirana (glej v tem smislu sodbo z dne 13. aprila 2005, Gillette/UUNT – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, neobjavljena, EU:T:2005:126, točka 33).

72 Nazadnje je trditev, da izpodbijana znamka nima iste strukture kot znamka McDONALD'S, brezpredmetna. Pomembno je namreč, da ima izpodbijana znamka skupne značilnosti, ki jo povezujejo s prejšnjimi znamkami iz družine znamk „Mc" in s katerimi se razlikuje od znamke McDONALD'S, ki je prvotna znamka iz te družine znamk.

73 Na koncu je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe glede sodne prakse, navedene zgoraj v točki 42, v točkah 99 in 100 izpodbijane odločbe utemeljeno ugotovil, da je v obravnavanem primeru obstoj družine znamk „Mc" upoštevni dejavnik za presojo povezovanja nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti.

Obstoj nekolikšne podobnosti med zadevnimi storitvami in proizvodi

74 Tožeča stranka poudarja, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi s tem, da je ugotovil, da so si zadevni storitve in proizvodi nekoliko podobni, ker so med seboj tesno povezani, storil napako pri presoji. Meni, da so zadevni storitve in proizvodi za znamko McDONALD'S storitve restavracij s hitro prehrano, za katere ima navedena znamka ugled, in za izpodbijano znamko proizvodi, za katere je bila ta registrirana, in sicer nekatera živila in nekatere pijače ter med drugim kava, kavni nadomestki, instant kava, instant pripravki za kavo, kavna zrna in mleta kava iz razreda 30 (v nadaljevanju: osnovni proizvodi iz kave), ki se prodajajo pod zadevno znamko. Trdi, da iz prakse odločanja EUIPO izhaja, da storitve restavracij s hitro prehrano niso podobne živilom in pijačam. To, da so potrošniki zadevnih storitev in proizvodov enaki, naj ne bi bilo upoštevno za presojo obstoja podobnosti med temi storitvami in temi proizvodi, saj naj bi široka javnost v Uniji kupovala vse vrste storitev in proizvodov, ki so lahko zelo podobni ali zelo različni. Osnovni proizvodi iz kave naj nikakor ne bi bili podobni storitvam restavracij s hitro prehrano, saj se prodajajo v supermarketih in trgovinah z živili, in ne v restavracijah s hitro prehrano, in tudi če bi bili, naj potrošniki ne bi mislili, da so te restavracije odgovorne za njihovo izdelavo. To, da restavracije uporabljajo surovine za živila in strežejo živila, naj ne bi pomenilo, da so storitve restavracij podobne živilom, kot naj bi izhajalo tako iz sodne prakse kot iz dela C.2, poglavje 2.B, oddelek 5.3.3, Smernic EUIPO, kakor so veljale v času dejanskega stanja. Tožeča stranka meni, da sodna praksa, ki jo navaja EUIPO, ni upoštevna, ker se nanaša na pripravljena živila. Tožeča stranka meni, da odbor za pritožbe na podlagi elementov, ki jih je intervenientka vložila v spis postopka pred EUIPO, v točki 101 izpodbijane odločbe ne more trditi, da so se živila, kot je ketchup, prodajala pod znamko McDONALD'S v nemških in italijanskih supermarketih.

75 EUIPO in intervenientka zavračata trditve tožeče stranke in trdita, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi z ugotovitvijo, da so si zadevni storitve in proizvodi nekoliko podobni, ni storil nobene napake pri presoji.

76 Najprej je treba opozoriti, da je treba člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da ga je mogoče navajati v utemeljitev zahteve za ugotovitev ničnosti, kadar so proizvodi in storitve, označeni s prejšnjo znamko Evropske unije, ter proizvodi in storitve, za katere je bila znamka Evropske unije registrirana, enaki ali podobni in kadar niso niti enaki niti podobni (glej v tem smislu sodbo z dne 22. marca 2007, Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, točka 33).

77 V skladu s sodno prakso je stopnja podobnosti ali različnosti zadevnih proizvodov ali storitev v teh okoliščinah samo upošteven dejavnik za presojo vzpostavitve povezave med zadevnimi znamkami v zavesti upoštevne javnosti (glej sodbo z dne 6. julija 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, neobjavljena, EU:T:2012:348, točka 21 in navedena sodna praksa).

78 Pri presoji podobnosti med zadevnimi proizvodi in storitvami je treba upoštevati vse dejavnike, ki označujejo razmerje med temi proizvodi in temi storitvami, ki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, način uporabe in konkurenčnost ali komplementarnost (sodba z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, točka 23).

79 Kot je navedeno v točki 71 zgoraj, so storitve in proizvodi, ki jih je treba v obravnavanem primeru primerjati, na eni strani storitve, za katere ima ugled znamka McDONALD'S, torej storitve restavracij s hitro prehrano, v okviru katerih se živila in pijače dobavljajo strankam, in na drugi strani proizvodi, za katere je bila izpodbijana znamka registrirana, ki pa vključujejo nekatera živila in nekatere pijače. Iz razlogov, navedenih v točki 71 zgoraj, tožeča stranka ne more utemeljeno trditi, da bi se morala navedena primerjava glede izpodbijane znamke načeloma nanašati na pijače, ker v praksi uporablja zlasti navedeno znamko za trženje pijač.

80 Ni sicer sporno, da živila in pijače na eni strani in storitve restavracij s hitro prehrano na drugi nimajo iste narave, namena ali načina uporabe (glej v tem smislu sodbo z dne 12. decembra 2014, Comptoir d'Épicure/UUNT – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, neobjavljena, EU:T:2014:1072, točka 96). Vendar iz sodne prakse izhaja, da so si živila v širšem smislu, vključno s pijačami, na eni strani in storitve restavracij na drugi kljub svojim razlikam nekoliko podobni, prvič, ker se zadevna živila uporabljajo in ponujajo v okviru storitev restavracij, tako da obstaja komplementarnost med temi proizvodi in temi storitvami, drugič, ker je storitve restavracij mogoče ponujati v enakih prostorih, kot so tisti, v katerih se zadevna živila prodajajo, in tretjič, ker lahko zadevna živila izvirajo iz istih podjetij ali gospodarsko povezanih podjetij, ki tržijo zapakirana živila, ali iz restavracij, ki prodajajo pripravljene jedi za odnašanje s seboj (glej v tem smislu sodbi z dne 12. decembra 2014, da rosa, T-405/13, neobjavljena, EU:T:2014:1072, točki 97 in 98 ter navedena sodna praksa, in z dne 4. junija 2015, Yoo Holdings/UUNT – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, neobjavljena, EU:T:2015:363, točke od 25 do 28).

81 To, da Smernice EUIPO, ki jih navaja tožeča stranka, glede tega ne odražajo natančno sodne prakse, navedene zgoraj v točki 80, ni upoštevno, ker te smernice niso zavezujoči pravni akti za razlago določb prava Unije (sodba z dne 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, točka 48).

82 V obravnavanem primeru je treba najprej poudariti, da je mogoče živila v širšem smislu, ki jih označuje izpodbijana znamka, uporabljati in ponujati v okviru storitev restavracij s hitro prehrano, ki jih zagotavlja intervenientka. Nekatera od živil, označenih z izpodbijano znamko, kot so smetanovi sladoledi, kolački ter obloženi in opečeni sendviči, poleg tega niso zgolj sestavine, ki so osnova za jedi, ki se strežejo v restavracijah s hitro prehrano, temveč ustrezajo proizvodom, ki se kot taki ponujajo na jedilnem listu teh restavracij. Kot je odbor za pritožbe pravilno poudaril v točki 95 izpodbijane odločbe, so tako zadevni živila in storitve restavracij namenjeni istim potrošnikom. Med temi proizvodi in temi storitvami torej obstaja komplementarnost.

83 Nato je glede živil, ki so označena z izpodbijano znamko in ustrezajo proizvodom, ki se kot taki uporabljajo ali ponujajo na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano, treba poudariti, da jih je mogoče zaužiti na kraju prodaje, v samih obratih, kjer se ponujajo storitve restavracij s hitro prehrano.

84 Nazadnje, kot poudarja intervenientka, storitve restavracij s hitro prehrano, kakršne zagotavlja, obstajajo tudi v obliki prodaje izdelkov, ki jih kupec odnese s seboj. V takem primeru pa potrošnik znamko na embalaži proizvodov za odnašanje s seboj povezuje s trgovskim izvorom teh proizvodov.

85 Glede na navedbe iz točk od 82 do 84 zgoraj je treba ugotoviti, da so presoje odbora za pritožbe iz točk 92, 95, 96 in 101 izpodbijane odločbe, v skladu s katerimi so si zadevni storitve in proizvodi nekoliko podobni, ker so med seboj tesno povezani, utemeljene.

86 Ker ti razlogi zadostujejo za utemeljitev izpodbijane odločbe, ni treba preučiti očitkov tožeče stranke zoper dodatni razlog obrazložitve iz drugega stavka točke 102 izpodbijane odločbe, in sicer da se nekateri proizvodi intervenientke (ketchup) prodajajo v supermarketih v Nemčiji in Italiji. Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, zlasti v točki 102 izpodbijane odločbe, da je lahko upoštevna javnost miselno povezovala nasprotujoči si znamki.

Nevarnost izkoriščanja ugleda znamke McDONALD'S brez upravičenega razloga z neupravičeno uporabo izpodbijane znamke

87 Najprej je treba opozoriti, da je povezovanje zadevnih znamk v zavesti zadevne javnosti nujen pogoj, ki pa sam ne zadostuje za ugotovitev obstoja ene od kršitev, zoper katere je s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 zagotovljeno varstvo uglednih znamk (glej sodbo z dne 7. decembra 2010, Nute Partecipazioni in La Perla/UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, točka 30 in navedena sodna praksa).

88 Za uživanje varstva, določenega v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, mora namreč imetnik prejšnje znamke Evropske unije predložiti dokaz, da se z neupravičeno uporabo znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, brez upravičenega razloga izkorišča ali oškoduje ugled ali razlikovalni učinek prejšnje znamke Evropske unije (glej po analogiji sodbo z dne 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, točka 31 in navedena sodna praksa).

89 Ena od teh treh vrst kršitev zadostuje za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (glej po analogiji sodbo z dne 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, točka 32 in navedena sodna praksa), saj sta tako oddelek za izbris kot odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ugotovila zgolj obstoj kršitve izkoriščanja ugleda znamke McDONALD'S brez upravičenega razloga.

90 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi storil napako pri presoji z ugotovitvijo, da je lahko tožeča stranka brez upravičenega razloga izkoriščala ugled znamke McDONALD'S z neupravičeno uporabo izpodbijane znamke. Navaja, da izpodbijana odločba temelji na napačni ugotovitvi ugleda, ki ga je pridobila predpona „mc“ znamke McDONALD'S v kombinaciji z imenom elementa na jedilnem listu ali živila. V teh okoliščinah naj bi bilo napačno trditi, da si upoštevna javnost izpodbijano znamko s kombinacijo predpone „mac“ in izraza „coffee“ dojemala kot reprodukcijo strukture znamke McDONALD'S. Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe storil napako v točki 99 izpodbijane znamke z ugotovitvijo, da je, ker je z izpodbijano znamko označila le kavo in embalažo za kavo, nedvomno želela popolnoma reproducirati strukturo, skupno družini znamk „Mc“. Glede tega navaja, da v tem postopku EUIPO in intervenientka sicer ne trdita, da je v slabi veri izbrala izpodbijano znamko. Poleg tega naj intervenientka proti njej ne bi začela postopka zaradi kršitve pravic. Tožeča stranka poudarja, da pričanje, ki ga je vložila v spis postopka pred EUIPO, dokazuje, da je bila izpodbijana znamka izbrana v dobri veri in da je njeno uporabo za prodajo kave mogoče pojasniti s tem, da element „coffee“ napotuje na ta proizvod.

91 Nazadnje tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni upošteval razmer na trgu, čeprav mora imetnik prejšnje znamke Evropske unije, kadar se zadevni znamki uporabljata na trgu, predložiti dokaz, da imetnik znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, dejansko brez upravičenega razloga izkorišča ugled njegove znamke. Odbor za pritožbe naj ne bi upošteval tega, da sta nasprotujoči si znamki vsaj od leta 1994 nemoteno soobstajali v Bolgariji, Estoniji, na Cipru, v Latviji, na Madžarskem in na Poljskem, in to tudi takrat, ko se je, kot na Poljskem, izpodbijana znamka intenzivno uporabljala. Tožeča stranka trdi, da je treba domnevati, da so razmere na trgu enake v vsej Uniji. To, da je imetnica prejšnjih znamk začela postopke proti imetnici znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, pa naj ne bi bil dejavnik, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti, da obstaja v zavesti upoštevne javnosti zmeda, povezovanje ali prenos podobe med navedenima znamkama. Tožeča stranka poudarja, da je intenzivna, dolgotrajna, dobroverna in mirna uporaba izpodbijane znamke za osnovne proizvode iz kave, ki poteka poleg znamke McDONALD'S z ugledom za storitve restavracij s hitro prehrano, upravičen razlog za uporabo izpodbijane znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

92 EUIPO in intervenientka trditve tožeče stranke zavračata in trdita, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni storil nobene napake pri presoji z ugotovitvijo, da je tožeča stranka z neupravičeno uporabo izpodbijane znamke brez upravičenega razloga izkoriščala ugled znamke McDONALD'S.

93 Glede tega je treba opozoriti, da je treba obstoj kršitev, ki pomenijo izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke brez upravičenega razloga – kadar je prepovedana korist, ki jo ima od te znamke imetnik poznejše znamke – presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je poznejša znamka registrirana, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točki 35 in 36).

94 Obstoj tega, da bi se „brez upravičenega razloga [izkoristil] ugled prejšnje blagovne znamke [Evropske unije]“ v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, ni pogojen niti z obstojem verjetnosti zmede niti z obstojem nevarnosti oškodovanja ugleda te znamke ali, splošneje, njenega imetnika (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 50). Izvira iz uporabe znamke, podobne prejšnji znamki Evropske unije, s strani tretje osebe, pri čemer želi ta tretja oseba slediti tej znamki, da bi izkoristila njeno privlačnost, ugled in veljavo ter da bi brez finančnega nadomestila izkoristila tržna prizadevanja imetnika prejšnje znamke Evropske unije za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke (glej v tem smislu sodbi z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 50, in z dne 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, točka 44 in navedena sodna praksa).

95 Za ugotovitev, ali se z uporabo znamke, katere ugotovitev ničnosti je zahtevana, brez upravičenega razloga izkorišča ugled prejšnje znamke Evropske unije, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera, predvsem pa intenzivnost ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja prejšnje znamke Evropske unije, stopnjo podobnosti med zadevnima znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. Glede intenzivnosti ugleda in stopnje razlikovalnega značaja prejšnje znamke Evropske unije velja, da večja kot sta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje je sprejeti obstoj kršitve. Poleg tega, hitreje in močneje ko se ob znamki, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, sproži misel na prejšnjo znamko Evropske unije, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba znaka brez upravičenega razloga izkorišča ugled znamke Evropske unije ali mu škoduje (glej sodbo z dne 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, točka 42 in navedena sodna praksa).

96 Imetniku prejšnje znamke Evropske unije ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Imetniku prejšnje znamke Evropske unije namreč ni treba – kadar se lahko predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki opravlja imetnik znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko navedena uporaba prepovedala. Vendar mora imetnik prejšnje znamke Evropske unije dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati na resno tveganje take škode v prihodnosti (glej sodbo z dne 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, točki 33 in 54 ter navedena sodna praksa).

97 Kadar imetniku prejšnje znamke Evropske unije uspe dokazati obstoj bodisi dejanske in sedanje kršitve njegove znamke bodisi, če te ni, resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti, potem mora imetnik znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, dokazati, da se ta znamka uporablja z upravičenim razlogom (glej sodbo z dne 7. decembra 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, točka 34 in navedena sodna praksa).

98 Trditve strank, ki so uperjene proti razlogom, ki so odboru za pritožbe omogočali, da je v izpodbijani odločbi potrdil presoje oddelka za izbris, v skladu s katerimi bi se z uporabo izpodbijane znamke brez upravičenega razloga nepošteno izkoriščal ugled znamke McDONALD'S, je treba preučiti glede na pravila, navedena v točkah od 93 do 97 zgoraj.

99 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe v točki 90 izpodbijane odločbe ugotovil, da je upoštevna javnost tista, ki je upoštevna za proizvode, ki jih zajema izpodbijana znamka, torej široka javnost v Uniji, ki je povprečno pozorna. Poleg tega je v točki 108 izpodbijane odločbe ugotovil, da je dovolj dokazano, da se z uporabo izpodbijane znamke brez upravičenega razloga nepošteno izkorišča ugled

znamke McDONALD'S. Kot je razvidno iz točk od 102 do 108 te odločbe, je namreč ocenil, da je izpodbijana znamka zelo verjetno sledila znamki McDONALD'S zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe znamke McDONALD'S. Meni, da vsi dejavniki obravnavanega primera namreč omogočajo ugotovitev, da je upoštevna javnost ali njen znaten del lahko miselno povezoval nasprotujoči si znamki, saj ga je lahko, ko je videl z izpodbijano znamko označene proizvode, ki so tesno povezani s proizvodi intervenientke, privlačilo to, da ima ta znamka praktično enako predpono in reproducira enako strukturo kot znamka McDONALD'S, in je lahko navedeno znamko povezoval z družino znamk „Mc", katere prvotna znamka je znamka McDONALD'S.

100 Zato je odbor za pritožbe ugotovil, da lahko uporaba izpodbijane znamke pomeni prenos podobe znamke McDONALD'S ali z njo povezanih značilnosti na proizvode, ki jih označuje izpodbijana znamka. Upoštevni dejavniki za njegovo presojo so bili, kot je navedeno v točkah od 99 do 101 izpodbijane sodbe, prvič, znaten ugled znamke McDONALD'S, drugič, pridobljeni lastni razlikovalni učinek predpone „mc" v kombinaciji z imenom elementa z jedilnega lista ali živila za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano, tretjič, to, da je izpodbijana znamka reproducirala enako strukturo kot družina znamk „Mc", in četrtič, to, da so si zadevni storitve in proizvodi nekoliko podobni zaradi tesnih medsebojnih povezav.

101 Kot pravilno navaja EUIPO, tožeča stranka ne izpodbija presoje upoštevne javnosti, ki jo je opravil odbor za pritožbe. V preostalem taka opredelitev ni napačna in jo je treba potrditi. Proizvodi, na katere se nanaša izpodbijana znamka, so namreč namenjeni široki javnosti v Uniji, ki je povprečno pozorna. Poleg tega je bila znamka McDONALD'S registrirana 16. julija 1999 s prednostno pravico od 1. aprila 1996 in je v Uniji uživala znaten ugled za storitve restavracij s hitro prehrano, česar tožeča stranka sicer ne izpodbija (glej točko 16 zgoraj).

102 Glede očitka tožeče stranke, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni mogel ugotoviti ugleda, ki ga je predpona „mc" pridobila v kombinaciji z imenom elementa z jedilnega lista ali živila za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano, je treba ugotoviti, da je bil ta očitek zavrnjen zgoraj v točki 63. Odbor za pritožbe je utemeljeno ugotovil, da je znaten ugled, ki ga je uživala znamka McDONALD'S, zajemal elemente, ki so značilni za družino znamk „Mc", ne da bi, kot trdi tožeča stranka, preiskal, ali je bila vsaka od znamk, ki sestavljajo navedeno družino, znamka z ugledom.

103 Glede trditve tožeče stranke, da ni želela reproducirati strukture, ki je skupna družini znamk „Mc", v izpodbijani znamki, je bilo zgoraj v točki 67 poudarjeno, da je odbor za pritožbe v točkah 61 in 99 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da je izpodbijana znamka reproducirala strukturo družine znamk „Mc". Odbor za pritožbe se sicer iz razlogov iz točke 79 zgoraj v točki 99 izpodbijane sodbe ni mogel utemeljeno sklicevati na to, da je tožeča stranka v praksi pod izpodbijano znamko tržila le kavo, niti ni mogel na podlagi tega utemeljeno sklepati, da se je želela z izpodbijano znamko reproducirati struktura družine znamk „Mc", vendar tako storjena napaka vseeno ni vplivala na zakonitost izpodbijane odločbe. Zadevni razlogi so namreč v obrazložitvi navedene odločbe dodatni in ne spreminjajo ugotovitve iz točke 61 te odločbe, da se z izpodbijano znamko reproducira skupna struktura družine znamk „Mc". Odbor za pritožbe je torej v točki 99 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da je obstoj družine znamk „Mc" odločilen dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri presoji obstoja izkoriščanja brez upravičenega razloga.

104 Glede očitka tožeče stranke, da zadevni storitve in proizvodi niso tesno povezani, je treba opozoriti, kot je poudarjeno že zgoraj v točki 83, da je odbor za pritožbe v točkah 92, 95, 96 in 101 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da so si zadevni storitve in proizvodi nekoliko podobni, ker so med seboj tesno povezani.

105 V skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 95, in glede na ugotovitve iz točke 73 zgoraj o upoštevnosti dejavnika v zvezi z obstojem družine znamk „Mc“, so vsi dejavniki, ki jih je uporabil odbor za pritožbe, upoštevni za splošno presojo obstoja izkoriščanja ugleda znamke McDONALD'S brez upravičenega razloga z uporabo izpodbijane znamke.

106 V okviru splošne presoje vseh teh dejavnikov je odbor za pritožbe, kot je navedeno že zgoraj v točki 99, ugotovil, da se je izpodbijana znamka izkoriščala s sledenjem znamki McDONALD'S zaradi prenosa podobe drugonavedene znamke ali njenih značilnosti na proizvode, označene s prvonavedeno znamko, ki ga je lahko opravila upoštevna javnost.

107 Glede očitka tožeče stranke, da odbor za pritožbe pri navedeni presoji ni upošteval razmer na trgu, je treba opozoriti, da je moral odbor za pritožbe v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 96, zgolj raziskati, ali je imetnik prejšnje znamke Evropske unije predložil elemente, na podlagi katerih je bilo mogoče *prima facie* ugotoviti prihodnje nehipotetično izkoriščanje brez upravičenega razloga. Tako je bilo mogoče sklepati na podlagi logičnega izpeljevanja, ki izvira iz analize verjetnosti in pri katerem se upoštevajo navade v upoštevnem trgovinskem sektorju ter vse preostale okoliščine obravnavane zadeve (sodba z dne 10. maja 2012, Rubinstein in L'Oréal/UUNT, C-100/11 P, EU:C:2012:285, točka 95).

108 Kot pa izhaja iz točke 99 zgoraj, je odbor za pritožbe po celoviti analizi upoštevnih dejavnikov v obravnavanem primeru ugotovil, da obstaja resno tveganje, da bi upoštevna javnost lahko izpodbijano znamko povezovala z družino znamk „Mc“ in vzpostavila miselno povezavo med nasprotujočima si znamkama, tako da bi obstajalo resno tveganje, da bi se z uporabo izpodbijane znamke brez upravičenega razloga izkoriščal ugled znamke McDONALD'S.

109 Ker tožeča stranka odboru za pritožbe očita zlasti, da ni upošteval okoliščine, da sta nasprotujoči si znamki vsaj od leta 1994 nemoteno soobstajali v Bolgariji, Estoniji, na Cipru, v Latviji, na Madžarskem in na Poljskem, je treba njene trditve zavrniti. Ni namreč mogoče šteti, da nasprotujoči si znamki nemoteno soobstajata ali sta soobstajali, in sicer prav zato, ker je intervenientka vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke s sklicevanjem na znamko McDONALD'S. Poleg tega, ker je bila ta zahteva vložena manj kot sedem mesecev po registraciji izpodbijane znamke, v obravnavanem primeru ni moglo priti do nobene zožitve zaradi pristanka v smislu člena 54(1) Uredbe št. 207/2009. Če se tožeča stranka v tem očitku v praksi ne sklicuje na nemoten soobstoj – vsaj od leta 1994 – znamke McDONALD'S z izpodbijano znamko, temveč z nekaterimi njenimi nacionalnimi znamkami, ki so enake izpodbijani znamki in so registrirane v Bolgariji, Estoniji, na Cipru, v Latviji, na Madžarskem in na Poljskem, je treba poudariti, da kot je pravilno navedla intervenientka, tudi če so navedene znamke nemoteno soobstajale od pristopa zadevnih držav članic k Uniji, to ne dokazuje, da je bil ta soobstoj splošen in se je nanašal na vse nacionalne znamke, ki so enake izpodbijani znamki in jih je tožeča stranka registrirala v Uniji. V obravnavanem primeru nacionalne odločbe, ki jih je intervenientka vložila v spis postopka pred EUIPO, dokazujejo, nasprotno, da soobstoj znamke McDONALD'S in nacionalnih znamk tožeče stranke, enakih izpodbijani znamki, ni bil „nemoten“ v Nemčiji, Španiji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu, saj so bile nacionalne znamke tožeče stranke predmet več sporov pred sodišči teh držav članic (glej v tem smislu in po analogiji sodbi z dne 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, točka 83, in z dne 8. decembra 2005, Castellblanch/UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, točka 74).

110 Vsekakor, kot je pravilno navedla intervenientka, o neobstoju resnega tveganja, da bi lahko upoštevna javnost v zadevnih državah članicah nekatere druge nacionalne znamke tožeče stranke, enake izpodbijani znamki, povezovala z družino znamk „Mc“ in vzpostavila miselno povezavo med navedenimi nacionalnimi znamkami in znamko McDONALD'S, ni mogoče sklepati zgolj na podlagi okoliščine, da intervenientka ni nasprotovala registraciji ali ni zahtevala ugotovitve ničnosti navedenih

nacionalnih znamk (glej v tem smislu in po analogiji glede obstoja verjetnosti zmede sodbo z dne 11. maja 2005, Grupo Sada/UUNT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, točki 85 in 86), in to niti če so se te znamke veliko uporabljale, kot so se po trditvah tožeče stranke na Poljskem.

111 To nenasprotovanje ima lahko številne razloge, ki niso nujno povezani s tem, kako upoštevna javnost v zadevnih državah članicah objektivno dojema zadevni znamki. V obravnavanem primeru pa tožeča stranka ni predložila nobenega elementa, na podlagi katerega bi bilo mogoče vsekakor izključiti, da lahko bolgarska, estonska, ciprska, latvijska, madžarska ali poljska široka javnost nacionalne znamke tožeče stranke, enake izpodbijani znamki, povezuje z družino znamk „Mc" in vzpostavi miselno povezavo med navedenimi nacionalnimi znamkami in znamko McDONALD'S (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 26. septembra 2012, CITIGATE, T-301/09, neobjavljena, EU:T:2012:473, točka 128 in navedena sodna praksa).

112 Preučiti je treba še očitek, ki ga tožeča stranka v bistvu naslavlja na odbor za pritožbe, ker ta v točkah od 114 do 116 izpodbijane odločbe ni ugotovil, da ima upravičen razlog za uporabo izpodbijane znamke.

113 Iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da utegne imetnika ugledne znamke na podlagi „upravičenega razloga" v smislu te določbe zavezovati obveznost, da tretji osebi dopusti uporabo znaka, ki je podoben navedeni znamki, za proizvod, ki je enak proizvodu, za katerega je bila ta znamka registrirana, če se dokaže, da se je ta znak uporabljal pred prijavo znamke z ugledom in da je bila njegova uporaba za enak proizvod dobroverna (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, točka 60).

114 Če znak, na katerega se tožeča stranka sklicuje v okviru tega očitka, ustreza izpodbijani znamki, je treba v obravnavanem primeru ugotoviti, da se sodna praksa, navedena zgoraj v točki 113, ne uporabi, in to iz dveh razlogov. Prvič, kot je pravilno ugotovila intervenientka, se izpodbijana znamka ni uporabljala pred znamko McDONALD'S, saj je bila zadnjenavedena registrirana pred izpodbijano znamko. Drugič, kot je poudarjeno že zgoraj v točki 109, ni mogoče ugotoviti, da sta nasprotujoči si znamki nemoteno soobstajali, saj je prav intervenientka branila svoje pravice iz znamke McDONALD'S s pravočasno vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke.

115 Če znaki, na katere se sklicuje tožeča stranka v okviru tega očitka, ustrezajo nacionalnim znamkam, enakim izpodbijani znamki, ki jih je ta vsaj z letom 1994 registrirala v Bolgariji, Estoniji, na Cipru, v Latviji, na Madžarskem in na Poljskem, je treba pojasniti, da tudi če so navedene znamke nemoteno soobstajale z znamko McDONALD'S na zadevnih nacionalnih trgih, to ne pomeni, kot je poudarjeno zgoraj v točki 109, da pristane ali mora pristati na uporabo izpodbijane znamke na celotnem trgu Unije.

116 Odbor za pritožbe je torej v točkah od 114 do 116 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da tožeča stranka nima upravičenega razloga za uporabo izpodbijane znamke.

117 Ker ni bil sprejet nobeden od očitkov, ki jih je navedla tožeča stranka, je treba to tožbo v celoti zavrniti.

Stroški

118 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

119 Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Future Enterprises Pte Ltd se naloži plačilo stroškov.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 5. julija 2016.

Podpisi

Kazalo

Dejansko stanje 2

Predlogi strank 4

Pravo 4

Uvodna pojasnila o pravnem okviru in predmetu spora 4

Obstoj nekolikšne podobnosti med nasprotujočima si znamkama 5

Povezovanje nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti 8

Obstoj družine znamk „Mc“ kot upoštevnega dejavnika za presojo povezovanja nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti 10

– Dejanska uporaba zadostnega števila prejšnjih znamk za sestavljanje „družine“ znamk 10

– Obstoj elementov v izpodbijani znamki, ki bi to lahko povezovali z družino znamk „Mc“ 14

Obstoj nekolikšne podobnosti med zadevnimi storitvami in proizvodi 15

Nevarnost izkoriščanja ugleda znamke McDONALD'S brez upravičenega razloga z neupravičeno uporabo izpodbijane znamke 17

Stroški 21