



Kontakty z Mediami
i Informacja

Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 70/16

Luksemburg, 5 lipca 2016 r.

Wyrok w sprawie T-518/13
Future Enterprises / EUIPO

Zdaniem Sądu UE renoma znaków towarowych spółki McDonald's pozwala uniemożliwić rejestrację, w odniesieniu do produktów żywnościowych lub napojów, znaków towarowych łączących przedrostek „Mac” lub „Mc” z nazwą produktu żywnościowego lub napoju

W 2008 r. spółka Future Enterprises z Singapuru zgłosiła do rejestracji unijny znak towarowy MACCOFFEE w odniesieniu do produktów żywnościowych i napojów, a zgłoszenie zostało przyjęte w 2010 r. przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej, dawniej OHIM). Amerykańska spółka McDonald's wniosła wówczas o unieważnienie tego znaku towarowego, powołując się na swój wcześniejszy unijny znak towarowy McDONALD'S oraz na 12 innych znaków towarowych, które posiadała w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i które obejmowały elementy słowne „Mc” lub „Mac” jako przedrostki¹. W 2013 r. EUIPO uwzględnił wniosek spółki McDonald's z uwagi na reputację znaku towarowego McDONALD'S w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi oraz na związek, jakiego krąg odbiorców mógł dopatrywać się między spornymi znakami towarowymi (Future Enterprises mogła w ten sposób czerpać nienależną korzyść z renomy znaku towarowego McDONALD'S). Future Enterprises wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd oddalił skargę wniesioną przez Future Enterprises i utrzymał tym samym w mocy decyzję EUIPO.

Sąd wskazał przede wszystkim, że znak towarowy MACCOFFEE oraz chronione znaki towarowe spółki McDonald's wykazują określony stopień podobieństwa pod względami fonetycznym i konceptualnym, zaś owo podobieństwo wynika z ich odpowiedniej początkowej części, mianowicie elementów „mac” i „mc”.

Następnie Sąd potwierdził dokonaną przez EUIPO ocenę, zgodnie z którą, **z uwagi w szczególności na połączenie w znaku towarowym MACCOFFEE elementu „mac” z nazwą napoju, właściwy krąg odbiorców może kojarzyć ten ostatni znak z rodziną znaków towarowych „Mc” spółki McDonald's i dostrzegać domyślnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi**. Element „mac” w MACCOFFEE jest bowiem postrzegany jako identyczny lub równoważny z elementem początkowym „mc” występującym w znakach towarowych spółki McDonald's. Ponadto struktura znaku towarowego MACCOFFEE jest bardzo podobna do struktury znaków towarowych z rodziny znaków Mc, które łączą przedrostek „Mc” z nazwą produktu żywnościowego.

Sąd stwierdził ponadto, że pomimo różnicy między towarami i usługami objętymi spornymi znakami towarowymi (mianowicie produkty żywnościowe i napoje w przypadku MACCOFFEE oraz usługi w zakresie barów szybkiej obsługi w przypadku McDonald's) istnieje jednak określone podobieństwo z uwagi na ściśle powiązania istniejące między nimi: otóż produkty żywnościowe oznaczone znakiem towarowym MACCOFFEE mogą być używane i oferowane w ramach usług w zakresie barów szybkiej obsługi świadczonych przez McDonald's. Niektóre z produktów

¹ Chodzi tu o McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC i McDonald's.

żywnościowych oznaczonych znakiem towarowym MACCOFFEE, takie jak lody, słodkie bułeczki typu muffin, kanapki i kanapki tostowe, nie są zwykłymi składnikami stanowiącymi podstawę dla dań serwowanych w barach szybkiej obsługi, ale odpowiadają produktom proponowanym jako takie w menu tych barów. Wreszcie omawiane produkty żywnościowe i usługi gastronomiczne dotyczą tych samych konsumentów.

Sąd potwierdził na koniec dokonaną przez EUIPO analizę, zgodnie z którą **używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego MACCOFFEE powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaków towarowych spółki McDonald's**. Jest bowiem wysoce prawdopodobne, że znak towarowy MACCOFFEE funkcjonuje w cieniu spółki McDonald's, aby korzystać z jej atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz aby wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez spółkę McDonald's w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jej znaku towarowego. Otóż widząc znak towarowy MACCOFFEE umieszczony na towarach ściśle związanych z towarami spółki McDonald's, właściwy krąg odbiorców może dostrzegać domyślnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz dokonać przeniesienia wizerunku znaków towarowych spółki McDonald's na towary oznaczone znakiem towarowym MACCOFFEE.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje UE oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

[Pełny tekst](#) wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” ☎ (+32) 22964106