



Mediji in informacije

Splošno sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 70/16

Luxembourg, 5. julij 2016

Sodba v zadevi T-518/13
Future Enterprises/EUIPO

Po mnenju Splošnega sodišča EU lahko ugled znamk družbe McDonald's prepreči registracijo znamk s kombinacijo predpone „Mac“ ali „Mc“ in imena živila ali pijače

Družba Future Enterprises iz Singapurja je leta 2008 zahtevala registracijo znamke Unije MACCOFFEE za živila in pijače, kar je EUIPO leta 2010 sprejel (Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, nekdanji UUNT). Ameriška družba McDonald's je torej zahtevala ugotovitev ničnosti te znamke s sklicevanjem na prejšnjo znamko Unije McDONALD'S in na 12 drugih znamk, katerih imetnica je, za storitve restavracij s hitro prehrano, ki vsebujejo besedne elemente „Mc“ ali „Mac“ kot predpone¹. EUIPO je leta 2013 ugodil zahtevi družbe McDonald's ob upoštevanju ugleda znamke McDONALD'S za storitve restavracij in povezave, ki bi jo lahko javnost vzpostavila med spornima znamkama (družba Future Enterprises bi lahko tako brez upravičenega razloga izkoriščala ugled znamke McDONALD'S). Družba Future Enterprises Splošnemu sodišču Evropske unije predlaga, naj razveljavi odločbo EUIPO.

Z današnjo sodbo je Splošno sodišče zavrnilo tožbo družbe Future Enterprises in potrdilo odločbo EUIPO.

Splošno sodišče je najprej poudarilo, da so si znamka MACCOFFEE in zaščitene znamke družbe McDonald's fonetično in pojmovno nekoliko podobne zaradi njihovega začetnega dela, in sicer elementov „mac“ in „mc“.

Dalje je Splošno sodišče potrdilo presoje EUIPO, po katerih lahko upoštevna javnost zlasti **zaradi kombinacije elementa „mac“ z imenom pijače v znamki MACCOFFEE to znamko povezuje z družino znamk „Mc“ družbe McDonald's in miselno vzpostavi povezavo med nasprotujočima si znamkama**. Element „mac“ v znamki MACCOFFEE se namreč dojema kot enak ali enakovreden začetnemu elementu „mc“ znamk družbe McDonald's. Poleg tega je struktura znamke MACCOFFEE zelo podobna strukturi znamk družine Mc, v katerih je predpona „Mc“ v kombinaciji z imenom živila.

Splošno sodišče meni tudi, da so si proizvodi in storitve, na katere se nanašajo sporne znamke (in sicer živila in pijače v primeru znamke MACCOFFEE in storitve restavracij s hitro prehrano v primeru družbe McDonald's) kljub različnosti vseeno nekoliko podobni zaradi tesnih povezav med njimi: živila, na katera se nanaša znamka MACCOFFEE, se lahko uporabljajo in ponujajo v okviru storitev restavracij s hitro prehrano, ki jih zagotavlja družba McDonald's. Nekatera od živil, označenih z znamko MACCOFFEE, kot so smetanovi sladoledi, kolački ter obloženi in opečeni sendviči), 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. Nazadnje so zadevni živila in storitve restavracij namenjeni istim potrošnikom.

Splošno sodišče je nazadnje potrdilo analizo EUIPO, po kateri **se je z neupravičeno uporabo znamke MACCOFFEE brez upravičenega razloga izkoriščal ugled znamk družbe McDonald's**. Znamka MACCOFFE je namreč zelo verjetno sledila družbi McDonald's zaradi

¹ Gre za znamke McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC in McDonald's.

pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj družbe McDonald's za ustvarjenje in ohranitev podobe svoje znamke. Upoštevna javnost lahko tako s tem, da vidi znamko MACCOFFE na proizvodih, ki so tesno povezani s proizvodi družbe McDonald's, miselno povezuje nasprotujoči si znamki in prenese podobo znamk družbe McDonald's na proizvode, na katere se nanaša znamka MACCOFFEE.

OBVESTILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih od njene vročitve pri Sodišču vložiti pritožbo, omejeno na pravna vprašanja.

OBVESTILO: Namen ničnostne tožbe je razveljavitev ali razglasitev ničnosti aktov institucij Unije, ki so v nasprotju s pravom Unije. Države članice, evropske institucije in posamezniki lahko pod nekaterimi pogoji pri Sodišču ali Splošnem sodišču vložijo ničnostno tožbo. Če je tožba utemeljena, je akt razveljavljen ali razglašen za ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki je nastala z razveljavitvijo ali razglasitvijo ničnosti akta.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Splošnega Sodišča

[Celotno besedilo](#) sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Posnetki razglasitve sodbe so na voljo na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106