

Blog o Prawie i Własności Intelektualnej | data wpisu: 08.04.2019

Autor: Paweł Jędrzyak – praktykant w KSP Legal & Tax Advice

McDonald`s traci prawo do znaku towarowego Big Mac na terenie UE

W wyniku rozpoczętego przez irlandzką sieć fastfoodową Supermac postępowania o unieważnienie znaku towarowego, amerykański gigant restauracyjny McDonald stracił prawa do oznaczenia „BIC MAC” na terenie Unii Europejskiej.

Irlandzka sieć restauracji typu fast food zdołała unieważnić rejestrację słownego znaku towarowego „BIC MAC” należącego do tej pory do koncernu McDonald`s. Amerykański potentat utracił prawo ochronne w całości dla wszystkich trzech klas towarów i usług, które obejmowały między innymi: kanapki mięsne, konserwowane i gotowane owoce i warzywa, żywności na bazie mięsa, wieprzowiny, ryb i drobiu oraz usługi związane z restauracjami i restauracjami franczyzowymi.

Wniosek o unieważnienie został złożony przez Supermac w 2017 r. i stanowił rozwinięcie wcześniej powstałego sporu między sieciami restauracji, który rozpoczął w 2016 r. McDonald`s poprzez wniesienie sprzeciwu od rejestracji słownego znaku towarowego „Supermac” zgłoszonego przez irlandzką spółkę.

Nie aż tak zaskakująca decyzja EUIPO

We wniosku o unieważnienie spółka Supermac powołała się na brak rzeczywistego używania znaku towarowego „BIC MAC” przez McDonald w obrocie gospodarczym w ciągu ostatnich 5 lat. Zwróciła ona uwagę na treść art. 51 ust. 1 pkt a rozporządzenia rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który mówi, że wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego może zostać stwierdzone w przypadku, gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywistości używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, o ile nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku towarowego.

Przedstawiciele Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uznali, że zaniechanie korzystania z prawa ochronnego na znak towarowy w stosunku do większości towarów i usług, które zostały dla niego zarejestrowane, skutkować powinno jego wygaśnięciem w całości. McDonald`s natomiast nie przedstawił wystarczających dowodów, które potwierdzałyby, że rzeczywiście używa znaku towarowego „BIC MAC” do wszystkich klas produktów i usług, do których znak ten został zarejestrowany. Niestety ze wszystkich klas, dla których został zarejestrowany rzeczony znak towarowy, amerykańska sieć barów szybkiej obsługi faktycznie używała go jedynie w odniesieniu do kanapek. Oznacza to, że poprzez fakt nieużywania znaku towarowego do pozostałych klas towarów i usług McDonald`s stracił prawa ochronne do znaku towarowego „BIC MAC” zarówno dla oznaczania tych towarów i usług, jak i dla rozpoznawalnych na całym świecie kanapek. Taka interpretacja przepisów przez EUIPO stanowi nowość i z pewnością da podstawę do wszczęcia w przyszłości podobnych postępowań.

Przeostroga dla przedsiębiorców

Decyzja EUIPO, która przez wielu uważana jest za zaskakującą i kontrowersyjną, stanowi przeostrogę dla wszystkich przedsiębiorców chcących uzyskać zbyt szerokie prawo ochronne dla rejestrowanych przez siebie znaków towarowych. Jak wynika z przepisów unijnych i krajowych znak towarowy musi być faktycznie używany do oznaczania towarów lub usług dla których został on zarejestrowany. Brak faktycznego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym może powodować utratę praw ochronnych do niego.

Osobną kwestią są zagadnienia dowodowe w postępowaniu dotyczącym znaków towarowych. W sprawie o unieważnienie rejestracji znaku towarowego „BIC MAC” EUIPO uznał, że wszystkie dowody przedstawione przez McDonald’s zostały przygotowane przez - już byłego - właściciela znaku towarowego i tym samym nie są wystarczająco wiarygodne.

Gdzie dwóch się bije tam Burger King korzysta

Utrata praw ochronnych do znaku towarowego „BIC MAC” przez McDonald’s spowodowała, że obecnie każdy przedsiębiorca na terenie Unii Europejskiej może używać tego oznaczenia w nazwach swoich produktów. Z okazji takiej skorzystał największy konkurent amerykańskiej sieci restauracji – Burger King. Tuż po wydaniu decyzji przez EUIPO wprowadził on w swoich restauracjach w Sztokholmie specjalne menu o nazwie „Not Big Macs” (ang. „Nie Big Maki”), w którym można znaleźć kanapki takie jak:

- „The Anything But a Big Mac” (ang. „Wszystko, tylko nie Big Mac”),
- „The Kind of Like a Big Mac, But Juicier and Tastier” (ang. „Trochę jak Big Mac, ale bardziej soczyste i smaczniejsze”),
- „The Like a Big Mac, But Actually Big” (ang. „Podobny do Big Maca, ale faktycznie duży”),
- „The Burger Big Mac Wished It Was” (ang. „Burger, którym chciałby zostać Big Mac”).

Decyzja w sprawie znaku towarowego „BIC MAC” nie jest ostateczna. Za dość prawdopodobne uznaje się złożenie odwołania od decyzji EUIPO przez McDonald’s. Amerykańska sieć restauracji zapewne będzie chciała powołać nowe dowody, które udowodnią rzeczywiste używanie przez nich znaku towarowego „BIC MAC” do wszystkich zarejestrowanych klas towarów i usług.

KSP T. Srokosz i Wspólnicy sp.k.

ul. Chorzowska 150
40 -101 Katowice
Poland

T: +48 32 731 6850
F: +48 32 731 6851
NIP: 9542451241

www.ksplegal.pl
kancelaria@ksplegal.pl