



Presse und Information

Gericht der Europäischen Union
PRESSEMITTEILUNG Nr. 70/16
Luxemburg, den 5. Juli 2016

Urteil in der Rechtssache T-518/13
Future Enterprises/EUIPO

Nach Ansicht des Gerichts der EU kann die Wertschätzung der Marken von McDonald's die Eintragung von Marken, die die Vorsilbe „Mac“ oder „Mc“ mit dem Namen eines Nahrungsmittels oder eines Getränks verbinden, für Nahrungsmittel oder Getränke verhindern

2008 beantragte das Unternehmen Future Enterprises aus Singapur die Eintragung der Unionsmarke MACCOFFEE für Nahrungsmittel und Getränke, die 2010 vom EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, vormals HABM) zugelassen wurde. Das amerikanische Unternehmen McDonald's beantragte daraufhin die Nichtigerklärung dieser Marke, wobei es sich auf seine ältere Unionswortmarke McDONALD'S und auf 12 andere Marken berief, die es für Schnellrestaurants innehatte und die die Wortelemente „Mc“ oder „Mac“ als Vorsilben enthielten¹. 2013 gab das EUIPO dem Antrag von McDonald's unter Berücksichtigung der Bekanntheit der Marke McDONALD'S für Bewirtungsdienste und im Hinblick auf die Verknüpfung statt, die das Publikum zwischen den streitgegenständlichen Marken herstellen könnte (Future Enterprises könnte damit die Wertschätzung der Marke McDONALD'S in unlauterer Weise auszunutzen). Future Enterprises beantragt, die Entscheidung des EUIPO aufzuheben.

Mit seinem heutigen Urteil weist das Gericht die Klage von Future Enterprises ab und bestätigt damit die Entscheidung des EUIPO.

Das Gericht stellt zunächst fest, dass die Marke MACCOFFEE und die geschützten Marken von McDonald's eine gewisse Ähnlichkeit auf klanglicher und begrifflicher Ebene aufweisen, die sich aus ihrem jeweils ersten Teil, also den Elementen „mac“ und „mc“, ergibt.

Ferner bestätigt das Gericht die Einschätzungen des EUIPO, dass **insbesondere aufgrund der Kombination des Elements „mac“ mit dem Namen eines Getränks in der Marke MACCOFFEE das maßgebliche Publikum diese Marke mit der Markenfamilie „Mc“ von McDonald's verbinden und gedanklich eine Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen könnte**. Das Element „mac“ in MACCOFFEE werde nämlich als dem Anfangselement „mc“ der Marken von McDonald's identisch oder gleichwertig wahrgenommen. Ferner sei die Struktur der Marke MACCOFFEE der Struktur der Marken der Markenfamilie „Mc“ sehr ähnlich, die die Vorsilbe „Mc“ mit einem Nahrungsmittel verbinden.

Weiter ist das Gericht der Ansicht, dass trotz des Unterschieds zwischen den von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen (Nahrungsmittel und Getränke für MACCOFFEE sowie Schnellrestaurants für McDonald's) wegen der zwischen ihnen engen Zusammenhänge gleichwohl eine gewisse Ähnlichkeit besteht: Die für MACCOFFEE beanspruchten Nahrungsmittel können im Rahmen der Bewirtungsdienste von McDonald's verwendet und angeboten werden. Einige der mit MACCOFFEE bezeichneten Nahrungsmittel, wie Speiseeis, Muffins, kalte und warme Sandwiches sind nicht einfache Zutaten, die Grundlage der in Schnellrestaurants servierten Speisen sind, sondern entsprechen den auf der Speisekarte dieser

¹ McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC und McDonald's.

Restaurants angebotenen Waren als solchen. Schließlich zielen die betreffenden Nahrungsmittel und Bewirtungsdienste auf dieselben Verbraucherkreise ab.

Das Gericht bestätigt schließlich die Analyse des EUIPO, dass die **Benutzung der Marke MACCOFFEE ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise die Wertschätzung der Marken von McDonald's ausnutze**. Es ist in der Tat sehr wahrscheinlich, dass MACCOFFEE an die Marke McDonald's anknüpft, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und die wirtschaftlichen Anstrengungen von McDonald's zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images seiner Marke ohne jede finanzielle Gegenleistung ausnutzt. Daher kann das maßgebliche Publikum beim Anblick der Marke MACCOFFEE, die auf Produkten angebracht ist, die eng mit denen von McDonald's im Zusammenhang stehen, gedanklich eine Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen und das Image der Marken von McDonald's auf die von der Marke MACCOFFEE erfassten Waren übertragen.

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden.

HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane für nichtig erklären zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union oder Einzelnen beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begründet, wird die Handlung für nichtig erklärt. Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigklärung der Handlung etwa entstehende Regelungslücke zu schließen.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet.

Der [Volltext](#) des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht.

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255

*Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über
„[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106*