



Presse et Information

Tribunal de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 70/16

Luxembourg, le 5 juillet 2016

Arrêt dans l'affaire T-518/13
Future Enterprises/EUIPO

Selon le Tribunal de l'UE, la renommée des marques de McDonald's permet de faire échec à l'enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe « Mac » ou « Mc » avec le nom d'un produit alimentaire ou d'une boisson

En 2008, la société Future Enterprises, de Singapour, a demandé l'enregistrement de la marque de l'Union MACCOFFEE pour des produits alimentaires et des boissons, ce qui a été accepté en 2010 par l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, anciennement OHMI). La société américaine McDonald's a alors demandé la nullité de cette marque en invoquant sa marque de l'Union antérieure McDONALD'S ainsi que 12 autres marques qu'elle détenait pour des services de restauration rapide et qui comportaient les éléments verbaux « Mc » ou « Mac » en tant que préfixes¹. En 2013, l'EUIPO a fait droit à la demande de McDonald's, compte tenu de la réputation de la marque McDONALD'S pour les services de restauration et du lien que le public pouvait établir entre les marques litigieuses (Future Enterprises pouvant ainsi tirer indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S). Future Enterprises demande au Tribunal de l'Union européenne d'annuler la décision de l'EUIPO.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal rejette le recours de Future Enterprises et confirme ainsi la décision de l'EUIPO.

Le Tribunal relève tout d'abord que la marque MACCOFFEE et les marques protégées de McDonald's présentent un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, cette similitude découlant de leur partie initiale respective, à savoir les éléments « mac » et « mc ».

Ensuite, le Tribunal valide les appréciations de l'EUIPO selon lesquelles, **en raison notamment de la combinaison de l'élément « mac » avec le nom d'une boisson dans la marque MACCOFFEE, le public pertinent peut associer cette dernière à la famille de marques « Mc » de McDonald's et établir mentalement un lien entre les marques en conflit.** En effet, l'élément « mac » dans MACCOFFEE est perçu comme identique ou équivalent à l'élément initial « mc » des marques de McDonald's. En outre, la structure de la marque MACCOFFEE est très semblable à celle des marques de la famille Mc, qui combinent le préfixe « Mc » avec le nom d'un produit alimentaire.

Le Tribunal considère par ailleurs que, malgré la différence des produits et services visés par les marques litigieuses (à savoir les produits alimentaires et les boissons pour MACCOFFEE et les services de restauration rapide pour McDonald's), une certaine similitude n'en existe pas moins en raison des liens étroits existant entre eux : ainsi, les produits alimentaires visés par MACCOFFEE peuvent être utilisés et proposés dans le cadre des services de restauration rapide fournis par McDonald's. Certains des produits alimentaires désignés par MACCOFFEE, tels que les crèmes glacées, les muffins, les sandwiches garnis et les sandwiches grillés, ne sont pas de simples ingrédients servant de base à des plats servis dans les établissements de restauration rapide, mais correspondent à des produits proposés, en tant que tels, au menu de ces établissements.

¹ Il s'agit de McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC et McDonald's.

Enfin, les produits alimentaires et les services de restauration en cause visent les mêmes consommateurs.

Le Tribunal confirme enfin l'analyse de l'EU IPO selon laquelle **l'usage sans juste motif de MACCOFFEE tire indûment profit de la renommée des marques de McDonald's**. En effet, il est hautement probable que MACCOFFEE se place dans le sillage de McDonald's pour bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et exploite, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par McDonald's pour créer et entretenir l'image de sa marque. Ainsi, en voyant la marque MACCOFFEE apposée sur des produits étroitement liés à ceux de McDonald's, le public pertinent peut établir mentalement un lien entre les marques en conflit et opérer un transfert de l'image des marques de McDonald's aux produits visés par MACCOFFEE.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux ☎ (+352) 4303 3205

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106