



Imprensa e Informação

Tribunal Geral da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 70/16

Luxemburgo, 5 de julho de 2016

Acórdão no processo T-518/13
Future Enterprises/EUIPO

Segundo o Tribunal Geral da UE, o prestígio das marcas da McDonald's permite recusar o registo, para produtos alimentares ou bebidas, de marcas que combinam o prefixo «Mac» ou «Mc» com o nome de um produto alimentar ou de uma bebida

Em 2008, a sociedade Future Enterprises, com sede em Singapura, pediu o registo da marca da União MACCOFFEE para produtos alimentares e bebidas, o qual foi aceite em 2010 pelo EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, anteriormente IHMI). A sociedade americana McDonald's pediu a declaração de nulidade desta marca invocando a sua marca anterior da União McDONALD'S e 12 outras marcas que detinha para serviços de restauração rápida e que tinham como prefixos os elementos nominativos «Mc» ou «Mac»¹. Em 2013, o EUIPO acolheu o pedido da McDonald's, tendo em conta a reputação da marca McDONALD'S para os serviços de restauração e a ligação que o público podia estabelecer entre as marcas controvertidas (podendo assim a Future Enterprises retirar um benefício indevido do prestígio da marca McDONALD'S). A Future Enterprises pede ao Tribunal Geral da União Europeia que anule a decisão do EUIPO.

No seu acórdão de hoje, o Tribunal Geral nega provimento ao recurso da Future Enterprises e confirma a decisão do EUIPO.

O Tribunal Geral observa, antes de mais, que a marca MACCOFFEE e as marcas protegidas da McDonald's apresentam um certo grau de semelhança no plano fonético e conceptual, decorrendo esta semelhança da respetiva parte inicial, concretamente, os elementos «mac» e «mc».

Em seguida, o Tribunal Geral valida as apreciações do EUIPO segundo as quais, **nomeadamente devido à conjugação do elemento «mac» com o nome de uma bebida na marca MACCOFFEE, o público relevante pode associar esta última à família de marcas «Mc» da McDonald's e estabelecer mentalmente uma ligação entre as marcas em conflito.** Com efeito, o elemento «mac» na marca MACCOFFEE é entendido como idêntico ou equivalente ao elemento inicial «mc» das marcas da McDonald's. Além disso, a estrutura da marca MACCOFFEE é muito semelhante à das marcas da família Mc, que combinam o prefixo «Mc» com o nome de um produto alimentar.

O Tribunal Geral considera, por outro lado, que, apesar da diferença entre os produtos e serviços visados pelas marcas controvertidas (concretamente, os produtos alimentares e as bebidas para a marca MACCOFFEE e os serviços de restauração rápida para a marca McDonald's), não deixa de existir uma certa semelhança devido às estreitas ligações entre eles: assim, os produtos alimentares visados pela marca MACCOFFEE podem ser utilizados e propostos no contexto dos serviços de restauração rápida fornecidos pela McDonald's. Alguns dos produtos alimentares designados pela marca MACCOFFEE, como os gelados, os *muffins*, as sandwiches recheadas e as tostas, não são simples ingredientes que servem de base a pratos em estabelecimentos de restauração rápida, mas correspondem a produtos propostos, enquanto tais, no menu destes

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

estabelecimentos. Por fim, os produtos alimentares e os serviços de restauração em causa visam os mesmos consumidores.

Finalmente, o Tribunal Geral confirma a análise do EUIPO segundo a qual a **utilização injustificada da marca MACCOFFEE retira indevidamente benefício do prestígio das marcas McDonald's**. Com efeito, é muito provável que a marca MACCOFFEE se coloque na esteira da McDonald's para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio e que explore, sem compensação financeira, o esforço comercial desenvolvido pela McDonald's para criar e manter a imagem da sua marca. Assim, ao ver a marca MACCOFFEE aposta em produtos estreitamente ligados aos da McDonald's, o público relevante pode estabelecer mentalmente uma ligação entre as marcas em conflito e fazer uma transferência da imagem das marcas da McDonald's para os produtos visados pela marca MACCOFFEE.

NOTA: Da decisão do Tribunal Geral pode ser interposto recurso, limitado às questões de direito, para o Tribunal de Justiça, no prazo de dois meses a contar da sua notificação.

NOTA: O recurso de anulação destina-se a obter a anulação dos atos das instituições da União contrários ao direito da União. Os Estados-Membros, as instituições e os particulares podem, sob certas condições, interpor no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Geral um recurso de anulação. Se o recurso for julgado procedente, o ato é anulado. A instituição em causa deve providenciar no sentido de colmatar o eventual vazio jurídico criado pela anulação do ato.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal Geral

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106