



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 70/16

Luxemburgo, 5 de julio de 2016

Sentencia en el asunto T-518/13
Future Enterprises / EUIPO

Según el Tribunal General de la UE, la notoriedad de las marcas de McDonald's permite impedir el registro, en relación con los productos alimenticios o las bebidas, de marcas que combinan el prefijo «Mac» o «Mc» con el nombre de un producto alimenticio o de una bebida

En 2008, la sociedad Future Enterprises, de Singapur, solicitó el registro de la marca de la Unión MACCOFFEE en relación con productos alimenticios y bebidas, lo que la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, anteriormente OAMI) aceptó en 2010. La sociedad americana McDonald's solicitó entonces la nulidad de dicha marca invocando su marca anterior de la Unión McDONALD'S y otras doce marcas de las que era titular en relación con servicios de comida rápida que incluían los elementos denominativos «Mc» o «Mac» como prefijos.¹ En 2013, la EUIPO estimó la demanda de McDonald's, habida cuenta de la reputación de la marca McDONALD'S en relación con los servicios de restauración y del vínculo que el público podía establecer entre las marcas controvertidas (ya que, de este modo, Future Enterprises podía obtener una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD'S). Future Enterprises solicita al Tribunal General de la Unión Europea que anule la resolución de la EUIPO.

Mediante sentencia de hoy, el Tribunal desestima el recurso de Future Enterprises y confirma, por tanto, la resolución de la EUIPO.

El Tribunal señala, en primer lugar, que la marca MACCOFFEE y las marcas protegidas de McDonald's presentan cierto grado de similitud en los planos fonético y conceptual, similitud que deriva de sus respectivas partes iniciales, a saber, los elementos «mac» y «mc».

En segundo lugar, el Tribunal valida las apreciaciones de la EUIPO de que, **debido, en particular, a la combinación del elemento «mac» con el nombre de una bebida en la marca MACCOFFEE, el público pertinente puede asociar esta marca con la familia de marcas «Mc» de McDonald's y establecer mentalmente un vínculo entre las marcas en conflicto.** En efecto, el elemento «mac» en MACCOFFEE se percibe como idéntico o equivalente al elemento inicial «mc» de las marcas de McDonald's. Además, la estructura de la marca MACCOFFEE es muy similar a la de las marcas de la familia Mc, que combinan el prefijo «Mc» con el nombre de un producto alimenticio.

El Tribunal considera además que, pese a la diferencia de los productos y servicios que llevan las marcas controvertidas (a saber, los productos alimenticios y las bebidas en lo relativo a MACCOFFEE y los servicios de comida rápida en lo relativo a McDonald's), no es menos cierto que existe cierta similitud como consecuencia de los estrechos vínculos existentes entre ellos: así, los productos alimenticios que llevan la marca MACCOFFEE pueden ser usados y propuestos en los servicios de comida rápida prestados por McDonald's. Algunos de los productos alimenticios designados por MACCOFFEE, tales como los helados cremosos, los molletes, los bocadillos rellenos y los sándwiches tostados, no son meros ingredientes en los que se basen los platos

¹ Se trata de McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC y McDonald's.

servidos en los establecimientos de comida rápida, sino que se corresponden con productos propuestos como tales en la carta de dichos establecimientos.

Por último, los productos alimenticios y los servicios de restauración controvertidos se dirigen a los mismos consumidores.

El Tribunal confirma finalmente el análisis de la EUIPO según el cual **el uso sin justa causa de MACCOFFEE obtiene una ventaja desleal de la notoriedad de las marcas de McDonald's**. En efecto, es muy probable que MACCOFFEE se sitúe en el espacio que ocupa McDonald's para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explote así el esfuerzo comercial realizado por McDonald's para crear y mantener la imagen de su marca, sin compensación económica. De este modo, al ver la marca MACCOFFEE puesta en productos estrechamente vinculados a los de McDonald's, el público pertinente puede establecer mentalmente un vínculo entre las marcas en conflicto y transferir la imagen de las marcas de McDonald's a los productos designados por MACCOFFEE.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en

«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106