



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 70/16

Lussemburgo, 5 luglio 2016

Sentenza nella causa T-518/13
Future Enterprises / EUIPO

Secondo il Tribunale dell'UE, la notorietà dei marchi di McDonald's consente di impedire la registrazione, per i prodotti alimentari o le bevande, di marchi che combinano il prefisso «Mac» o «Mc» con il nome di un prodotto alimentare o di una bevanda

Nel 2008, la società Future Enterprises, di Singapore, ha chiesto la registrazione del marchio dell'Unione MACCOFFEE per prodotti alimentari e bevande, che è stata accettata nel 2010 dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, in precedenza UAMI). La società americana McDonald's ha allora richiesto la dichiarazione di nullità di tale marchio invocando il suo marchio dell'Unione anteriore McDONALD'S, nonché altri 12 marchi che essa deteneva per servizi di fast food e che contenevano gli elementi verbali «Mc» o «Mac» come prefisso¹. Nel 2013, l'EUIPO ha accolto la domanda di McDonald's, tenuto conto della reputazione del suo marchio per i servizi di ristorazione e del nesso che il pubblico poteva stabilire tra i marchi controversi e tale società (la Future Enterprises potendo pertanto trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio McDONALD'S). La Future Enterprises chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione dell'EUIPO.

Con sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso della Future Enterprises e conferma così la decisione dell'EUIPO.

Il Tribunale rileva, innanzitutto, che il marchio MACCOFFEE e i marchi protetti di McDonald's presentano un certo grado di somiglianza fonetica e concettuale, somiglianza derivante dalla loro parte iniziale rispettiva, ossia gli elementi «mac» e «mc».

In seguito, il Tribunale conferma le valutazioni dell'EUIPO secondo cui, **a causa segnatamente della combinazione dell'elemento «mac» al nome di una bevanda nel marchio MACCOFFEE, il pubblico di riferimento può associare quest'ultimo alla famiglia di marchi «Mc» di McDonald's e stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto.** Infatti, l'elemento «mac» in MACCOFFEE è percepito come identico o equivalente all'elemento iniziale «mc» dei marchi di McDonald's. Inoltre, la struttura del marchio MACCOFFEE è molto simile a quella dei marchi della famiglia Mc, che combinano il prefisso «Mc» con il nome di un prodotto alimentare.

Il Tribunale dichiara inoltre che, nonostante la differenza dei prodotti e servizi designati dai marchi controversi (ossia i prodotti alimentari e le bevande per MACCOFFEE e i servizi di fast food per McDonald's), una certa somiglianza esiste per gli stretti legami esistenti tra loro: così, i prodotti alimentari designati da MACCOFFEE possono essere utilizzati e proposti nell'ambito dei servizi di fast food forniti da McDonald's. Taluni dei prodotti alimentari designati da MACCOFFEE, quali i gelati, i muffins, i panini farciti e i panini grigliati, non sono semplici ingredienti utilizzati come base per pietanze serviti nei fast food, ma corrispondono a prodotti proposti, in quanto tali, nei menù dei fast food McDonald's. Infine, i prodotti alimentari e i servizi di ristorazione in questione sono rivolti agli stessi consumatori.

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

Il Tribunale conferma, infine, l'analisi dell'EUIPO secondo cui **l'uso senza giusto motivo di MACCOFFEE trae indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi di McDonald's**. Infatti, è molto probabile che MACCOFFEE si inserisca nella scia di McDonald's per beneficiare della sua attrattività, della sua reputazione e del suo prestigio e sfrutti, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato da McDonald's per creare e mantenere l'immagine del suo marchio. Pertanto, vedendo il marchio MACCOFFEE apposto su prodotti strettamente connessi a quelli di McDonald's, il pubblico di riferimento può stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto e effettuare un trasferimento dell'immagine dei marchi di McDonald's sui prodotti designati da MACCOFFEE.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575