Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 juillet 2016 *

« Marque de l'Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l'Union européenne verbale MACCOFFEE — Marque de l'Union européenne verbale antérieure McDONALD'S — Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 — Famille de marques — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Déclaration de nullité »

Dans l'affaire T-518/13,

Future Enterprises Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée initialement par MM. B. Hitchens, J. Olsen, Mme R. Sharma, MM. M. Henshall, solicitors, et R. Tritton, barrister, puis par MM. Hitchens, Olsen, Tritton et Mme E. Hughes-Jones, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

McDonald's International Property Co. Ltd, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me C. Eckhartt, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 13 juin 2013 (affaire R 1178/2012-1), relative à une procédure de nullité entre McDonald's International Property Co. et Future Enterprises,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2013,

vu les mémoires en réponse de l'EUIPO et de l'intervenante déposés au greffe du Tribunal le 22 janvier 2014,

* Langue de procédure : l'anglais.

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2014,

vu le mémoire en duplique de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2014,

à la suite de l'audience du 2 février 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 octobre 2008, la requérante, Future Enterprises Pte Ltd, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal MACCOFFEE.

3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; laitages ; crèmes [produit laitier] ; crème fouettée ; préparations pour boissons crémeuses (à base de lait) ; puddings lactés ; yaourts ; aliments sous forme d'en-cas ; en-cas à base de fruits ; en-cas à base de pommes de terre ; chips de pommes de terre sous forme d'en-cas ; boissons à base de lait ou en contenant ; milk-shakes » ;

— classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; céréales pour petit-déjeuner ; confiseries glacées ; biscuits salés ; yaourts surgelés ; crèmes glacées ; bretzels ; pétales de confiserie ; sucreries ; sucrerie ; barres sucrées ; bonbons à la menthe confits ; chocolat ; confiserie chocolatée ; gâteaux ; muffins ; pop-corn ; en-cas à base de céréales ; aliments salés préparés sous forme d'en-cas ; chips de maïs ; tortillas ; pâtisseries ; pain ; sandwiches garnis ; wraps (sandwiches) ; sandwiches grillés ; desserts, poudings ; café instantané ; préparations instantanées pour café ; grains de café ; café moulu ; café glacé ; café au lait ; boissons à base de cacao avec du lait, boissons à base de chocolat, café et boissons à base de café, cacao et boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; thé, à savoir thé au ginseng, thé noir, thé Oolong, thé à l'orge et aux feuilles d'orge ; thé aux fruits ; tisanes (autres qu'à usage médicinal) ; thé glacé » ;

— classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons rafraîchissantes à base de fruits aromatisées au thé ou au café (non comprises dans d'autres classes) ; boissons non alcooliques aromatisées au thé ou au café (non comprises dans d'autres classes) ».

4 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* nº 1/2009, du 12 janvier 2009, et le signe verbal MACCOFFEE a été enregistré en tant que marque de l'Union européenne le 29 janvier 2010, sous le numéro 7307382, pour l'ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

5 Le 13 août 2010, l'intervenante, McDonald's International Property Co. Ltd, a introduit une demande en nullité de la marque contestée, pour l'ensemble des produits pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.

6 La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :

— la marque de l'Union européenne verbale McDONALD'S, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 16 juillet 1999 sous le numéro 62497, pour les produits et les services relevant des classes 29, 30, 32 et 42 ;

— la marque de l'Union européenne verbale McFISH, déposée le 18 avril 2006 et enregistrée le 20 juillet 2007 sous le numéro 5056429, pour les produits compris dans les classes 29 et 30 ;

— la marque de l'Union européenne verbale McTOAST, déposée le 24 octobre 2005 et enregistrée le 20 avril 2007 sous le numéro 4699054, pour les produits et les services compris dans les classes 29, 30 et 43 ;

— la marque de l'Union européenne verbale McMUFFIN, déposée le 27 juillet 2005 et enregistrée le 7 août 2006 sous le numéro 4562419, pour les produits et les services compris dans les classes 29, 30 et 43 ;

— la marque de l'Union européenne verbale McRIB, déposée le 19 novembre 1999 et enregistrée le 11 juin 2001 sous le numéro 1391663, pour les produits compris dans les classes 29 et 30 ;

— la marque de l'Union européenne verbale McFLURRY, déposée le 30 juin 1998 et enregistrée le 8 septembre 1999 sous le numéro 864694, pour les produits compris dans la classe 29 ;

— la marque de l'Union européenne verbale CHICKEN McNUGGETS, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 4 août 1998 sous le numéro 16196, pour les produits compris dans la classe 29 ;

— la marque de l'Union européenne verbale McCHICKEN, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 2 février 1998 sous le numéro 16188, pour les produits compris dans la classe 30 ;

— la marque de l'Union européenne verbale EGG McMUFFIN, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 19 décembre 1997 sous le numéro 15966, pour les produits compris dans la classe 30 ;

— la marque de l'Union européenne verbale McFEAST, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 27 octobre 1999 sous le numéro 15941, pour les produits compris dans la classe 30 ;

— la marque de l'Union européenne verbale BIG MAC, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 22 décembre 1998 sous le numéro 62638, pour les produits et les services compris dans les classes 29, 30 et 42 ;

— la marque de l'Union européenne verbale PITAMAC, déposée le 1er février 2005 et enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro 4264818, pour les produits et les services compris dans les classes 29, 30 et 42 ;

— et la marque allemande McDonald's, notoirement connue, pour les produits et les services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43.

7 Les motifs invoqués par l'intervenante étaient ceux visés à l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, de ce même règlement.

8 Sur demande de la requérante, titulaire de la marque contestée, l'intervenante a été invitée à apporter la preuve de l'usage sérieux des marques antérieures sur lesquelles elle fondait sa demande, conformément à l'article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009.

9 Par décision du 27 avril 2012, la division d'annulation a déclaré la marque contestée invalide dans son intégralité, en application de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, et ce sur le seul fondement de la marque de l'Union européenne verbale antérieure McDONALD'S, enregistrée sous le numéro 62497, au motif que, compte tenu de la renommée de longue date acquise par la marque McDONALD'S et de l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre celle-ci et la marque contestée, il y avait un risque sérieux que l'usage, sans juste motif, de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S.

10 Le 26 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d'annulation.

11 Par décision du 13 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'EUIPO a rejeté intégralement le recours de la requérante en se ralliant, en substance, à l'argumentation de la division d'annulation selon laquelle toutes les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 étaient, en l'espèce, remplies. À cet égard, elle a constaté que la marque McDONALD'S jouissait d'une renommée considérable pour les services de restauration rapide. Au titre des facteurs pertinents permettant d'apprécier si le public pertinent, à savoir le grand public au sein de l'Union européenne, qui recourait également aux services de restauration rapide fournis par l'intervenante, pouvait établir un lien entre les marques en conflit, elle a indiqué, premièrement, que les marques en conflit étaient similaires, deuxièmement, que la renommée considérable acquise par la marque McDONALD'S s'étendait également à la combinaison du préfixe « mc » avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, troisièmement, que l'intervenante était propriétaire d'une famille de marques, qui combinait le préfixe « mc » avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire (ci-après la « famille de marques "Mc" »), quatrièmement, que la marque contestée reproduisait la structure commune à la famille de marques « Mc » et, cinquièmement, que les services et les produits désignés par les marques en conflit présentaient un certain degré de similitude, en raison des liens étroits existant entre eux. Aux termes d'une appréciation d'ensemble de tous ces facteurs, elle est parvenue à la conclusion que le public pertinent pouvait établir mentalement un lien entre les marques en conflit et même, pour une large partie, associer la marque contestée à la famille de marques « Mc ». Or, selon elle, l'établissement d'un tel lien, dans l'esprit du public pertinent, pouvait impliquer un transfert de l'image de la marque McDONALD'S ou des caractéristiques associées à celle-ci aux produits désignés par la marque contestée, de sorte qu'il était hautement probable que la requérante tirait indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S. Enfin, elle a constaté que l'usage de la marque contestée était sans juste motif.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut, en substance, à ce qu'il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l'EUIPO aux dépens.

13 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

Remarques liminaires sur le cadre juridique et l'objet du litige

14 En vertu de l'article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, une marque de l'Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l'EUIPO, notamment lorsqu'il existe une marque antérieure, au sens de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, à savoir une marque dont la date de dépôt est antérieure à celle de la marque de l'Union européenne dont l'annulation a été demandée, et que les conditions de l'article 8, paragraphe 5, de ce même règlement sont remplies. Il ressort de cette dernière disposition que l'annulation d'une marque de l'Union européenne peut être demandée même lorsque cette marque a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

15 La protection élargie ainsi accordée à la marque antérieure par l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 présuppose la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque de l'Union européenne antérieure doit avoir été déposée avant celle dont l'annulation a été demandée et doit être enregistrée. Deuxièmement, la marque de l'Union européenne antérieure et celle dont l'annulation a été demandée doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque de l'Union européenne antérieure doit jouir d'une renommée dans l'Union. Quatrièmement, l'usage sans juste motif de la marque de l'Union européenne dont l'annulation a été demandée doit conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure ou qu'un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de cette dernière marque. Ces conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 inapplicable [voir arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 18 et jurisprudence citée].

16 En l'espèce, la requérante ne conteste ni que la marque McDONALD'S ait été déposée avant la marque contestée, le 1er avril 1996, et enregistrée le 16 juillet 1999 (voir point 6 ci-dessus), ni que la marque McDONALD'S jouisse, dans l'Union, d'une renommée considérable pour les services de restauration rapide, de sorte que le respect des première et troisième conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, rappelées au point 15 ci-dessus, n'est pas en litige.

17 En revanche, la requérante conteste certaines appréciations qui ont conduit la chambre de recours, dans la décision attaquée, à constater qu'un certain degré de similitude existait entre les marques en conflit. Selon elle, en raison de cette dernière similitude, de l'existence de la famille de marques « Mc », du caractère distinctif propre acquis par le préfixe « mc », de la renommée considérable dont jouit la marque McDONALD'S, laquelle s'étend au préfixe « mc », utilisé en combinaison avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, et d'un certain degré de similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit, du fait des liens étroits existant entre eux, il pourrait être établi un lien, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques en conflit. En conséquence, il serait hautement probable que l'usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S. L'objet du litige se limiterait ainsi à la question de savoir si la chambre de recours a entériné à bon droit, dans la décision attaquée, les

appréciations de la division d'annulation selon lesquelles les deuxième et quatrième conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, rappelées au point 15 ci-dessus, étaient en l'espèce remplies.

Sur l'existence d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit

18 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation, dans la décision attaquée, en concluant que les marques en conflit étaient globalement similaires, à un certain degré. Elle fait valoir que, conformément à la jurisprudence, la similitude visuelle doit en l'espèce prévaloir, dans la mesure où les produits alimentaires et les boissons sont sélectionnés, avant tout, de manière visuelle. Or, selon elle, les marques en conflit sont très différentes sur le plan visuel et la chambre de recours a estimé, à tort, que les éléments « mac » et « mc » étaient visuellement similaires. Elle soutient également que, sur le plan phonétique, les marques en conflit sont très différentes. Les préfixes « mac » et « mc » ne se prononceraient pas de la même manière. En anglais, du fait du double emploi de la lettre « c », la marque contestée se prononcerait « mac coffi », tandis que la marque McDONALD'S se prononcerait « me don alds » et que, comme il ressortirait de la jurisprudence anglaise versée au dossier de la présente procédure, l'accentuation se ferait sur la deuxième syllabe « don », ce qui impliquerait que l'élément « mc » serait un élément secondaire de ladite marque sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir que la marque McDONALD'S est comprise comme un nom de famille, alors que la marque contestée, bien qu'elle contienne l'élément « mac », qui est également un préfixe courant des noms patronymiques d'origine gaélique (écossais et irlandais), n'est pas comprise globalement comme un tel nom, dans la mesure où cet élément est associé au terme « coffee », qui est compris comme désignant du café, à savoir une boisson chaude aromatique. Dans ce contexte, l'élément « mac » de la marque contestée est probablement compris comme renvoyant à un terme argotique américain pour s'adresser amicalement à un étranger, comme dans l'expression « Hey Mac, you want a coffee ? » (« Hé Mac, tu veux un café ? »). Faute d'une quelconque similitude entre les marques en conflit, la requérante estime que la chambre de recours devait rejeter la demande en nullité et observe que, même à supposer que ces marques soient faiblement similaires, cela ne permettrait pas, au vu de la pratique de l'EUIPO, de conclure à l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre celles-ci.

19 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet des griefs soulevés par celle-ci, au motif que la chambre de recours n'a commis aucune erreur d'appréciation, dans la décision attaquée, en concluant à l'existence d'un certain degré de similitude globale entre les marques en conflit.

20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 n'est pas subordonnée à la constatation, entre les marques en cause, d'un degré de similitude tel qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci. Il suffit que le degré de similitude entre lesdites marques ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci [voir, par analogie, arrêts du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non publié, EU:T:2007:142, point 34 et jurisprudence citée, et du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 et T-357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 65 et jurisprudence citée].

21 L'existence d'un tel degré de similitude doit, de même que l'existence d'un degré de similitude au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Dès lors, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, par analogie, arrêt du 16 mai 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, non publié, EU:T:2007:142, point 35 et jurisprudence citée).

22 Dans la présente affaire, l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit n'est pas contestée. Le débat se limite ainsi à la question de savoir si les appréciations de la chambre de recours, dans la décision attaquée, permettent de constater que la condition relative à l'existence d'un degré minimal de similitude entre les marques en présence, posée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, était remplie.

23 En ce qui concerne, d'abord, la similitude visuelle des marques en conflit, il y a lieu de relever que lesdites marques sont des marques verbales.

24 Comme le relève à juste titre la requérante, les marques en conflit présentent de grandes différences sur le plan visuel, dans la mesure où, alors que la marque McDONALD'S est composée de neuf lettres et d'un signe typographique et la marque contestée de neuf lettres, celles-ci n'ont en commun que quatre lettres, à savoir les lettres « m », « c », « o » et « a », dont trois n'occupent pas la même position dans les marques en conflit. Certes, ces marques débutent toutes deux par la lettre « m » et leurs lettres « c » et « o » sont situées respectivement en deuxième et en quatrième positions dans la marque McDONALD'S et en troisième et en cinquième positions dans la marque contestée. En outre, les lettres « m » et « c » figurent dans la partie initiale des marques en conflit, à savoir les éléments « mac » et « mc ». Par ailleurs, une dissemblance entre les marques en conflit ne saurait être déduite de l'utilisation de caractères minuscules ou majuscules, car une telle circonstance est sans pertinence, dès lors que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 50 et jurisprudence citée]. Toutefois, ces constatations ne sont pas suffisantes pour conclure à une similitude visuelle, même à un faible degré, des marques en conflit.

25 La requérante soutient donc à bon droit que la conclusion selon laquelle les marques en conflit étaient visuellement similaires, à un faible degré, à laquelle la chambre de recours est parvenue au point 38 de la décision attaquée, est erronée.

26 En ce qui concerne, ensuite, la similitude phonétique des marques en conflit, il y a lieu d'entériner l'appréciation de la chambre de recours, au point 39 de la décision attaquée, selon laquelle les parties initiales desdites marques, à savoir les éléments « mac » et « mc », se prononcent toutes deux « mak » ou « mac », la lettre « a » étant un « schwa » ou une voyelle murmurée prononcée comme dans le mot anglais « ago », au moins par une partie du public pertinent. Certes, certains éléments versés au dossier de la présente procédure peuvent jeter le doute sur le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée par la chambre de recours en se référant manifestement à la partie anglophone dudit public. En effet, il ressort de la deuxième phrase du point 44 de l'arrêt de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], du 27 novembre 2001, dans l'affaire Frank Yu Kwan Yuen/McDonald's, produite par la requérante, que « la première syllabe de McCHINA […] est prononcée légèrement différemment de MAC ». Ainsi, il semble que tout ou partie du public pertinent anglophone pourrait prononcer de manière légèrement différente la partie initiale des marques en conflit. Toutefois, une telle erreur, à supposer qu'elle existe, demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où, comme le relève à juste titre l'EUIPO, la partie de ce public qui perçoit les préfixes « mc » et « mac » comme les préfixes de noms patronymiques gaéliques les prononce de manière identique. Lesdits préfixes sont traditionnellement prononcés de la même manière, à savoir « mac » [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, non publié, EU:T:2012:346, points 37 et 41, et du 26 mars 2015, Emsibeth/OHMI – Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, non publié, EU:T:2015:193, points 48 et 50].

27 En outre, même à admettre, comme le soutient la requérante, que tout ou partie du public pertinent prononce pleinement la voyelle « a », figurant dans la partie initiale de la marque contestée, alors qu'il murmure celle figurant dans la partie initiale de la marque McDONALD'S, il n'en reste pas moins que les prononciations des parties initiales des marques en conflit restent fortement similaires. Certes, les parties finales desdites marques, à savoir les éléments « donald's » et « coffee », sont différentes sur le plan phonétique, le seul fait qu'une lettre dans celles-ci, à savoir la lettre « o », se prononce de la même manière étant, à cet égard, négligeable. Toutefois, ces différences ne permettent pas de nier l'existence d'une certaine similitude phonétique globale entre ces marques, découlant de la prononciation identique ou, à tout le moins, fortement similaire, par le public pertinent, de leur partie initiale, à savoir les éléments « mac » et « mc ».

28 C'est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 41 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient phonétiquement similaires, à un certain degré.

29 En ce qui concerne la similitude conceptuelle des marques en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, des marques sont assez proches lorsqu'elles évoquent la même idée [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, non publié, EU:T:2007:141, point 57, et du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, non publié, EU:T:2008:567, point 35].

30 En l'espèce, tout d'abord, il importe de relever, à l'instar de la chambre de recours aux points 42 et 66 de la décision attaquée, que les éléments « mc » et « mac » figurant dans les marques en conflit sont associés, dans l'esprit d'une partie du public pertinent, à une même idée, à savoir au préfixe d'un nom patronymique gaélique, que la partie anglophone du public pertinent identifie même comme signifiant « fils de », et qu'elle ne revêt pas de signification particulière pour le reste du public pertinent (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Mc. Baby, T-466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 41, et du 26 mars 2015, Nael, T-596/13, non publié, EU:T:2015:193, point 41). Comme l'observe à bon droit l'EUIPO, il est notoire, pour la partie du public pertinent connaissant les préfixes des noms patronymiques gaéliques, que ces derniers s'écrivent indifféremment « mc » ou « mac ». En outre, c'est à juste titre, au moins pour la partie anglophone du public pertinent, que la chambre de recours a estimé que la partie finale de la marque contestée, à savoir l'élément « coffee », était comprise comme faisant référence à une boisson aromatique, traditionnellement servie chaude, issue des graines du caféier. La partie du public pertinent connaissant les préfixes des noms patronymiques gaéliques et comprenant le sens du mot anglais « coffee » est capable de déceler, dans la marque contestée, l'association de ces deux éléments, et ce d'autant plus que, comme l'observe à bon droit l'EUIPO, une telle association du préfixe « mac » ou « mc » avec un mot du langage courant n'a rien d'inhabituel (arrêt du 5 juillet 2012, Mc. Baby, T-466/09, non publié, EU:T:2012:346). L'association, dans la marque contestée, d'un terme renvoyant à un nom patronymique gaélique et d'un autre terme renvoyant au nom d'une boisson est plus probablement comprise, par le public pertinent, comme une référence à une boisson produite par une personne d'origine écossaise ou irlandaise que, comme le soutient la requérante, comme renvoyant à une expression familière dans laquelle le terme « mac » est utilisé pour s'adresser amicalement à un étranger.

31 Il résulte de ce qui précède que les marques en conflit présentent une certaine similitude conceptuelle, en ce qu'elles sont toutes deux perçues, au moins par une partie du public pertinent, comme faisant référence à un nom patronymique d'origine gaélique. Par conséquent, la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 42 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient conceptuellement similaires, à un certain degré.

32 En ce qui concerne, enfin, la similitude globale existant entre les marques en conflit, suffisante pour que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci, même s'il ne les confond pas, il convient de rappeler qu'elle doit être déterminée en tenant compte des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle desdites marques ainsi que, le cas échéant, de l'évaluation de l'importance relative qu'il y a lieu d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services

en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens et par analogie, s'agissant de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 27).

33 En l'espèce, les marques en conflit diffèrent sur le plan visuel, mais présentent un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, qui découle de leur partie initiale respective, à savoir les éléments « mac » et « mc ». Ces similitudes phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit ne peuvent être totalement négligées, au motif, allégué par la requérante, que le mode de commercialisation des produits visés par la marque concernée reposerait sur une sélection avant tout visuelle. Certes, il résulte de la jurisprudence que, lorsque les produits désignés par une marque sont des produits de consommation courante, normalement vendus dans des magasins en libre-service, le public pertinent, lors de l'achat, perçoit habituellement la marque concernée de façon visuelle, de sorte que l'aspect visuel revêt plus d'importance dans l'appréciation globale de la similitude entre cette marque et une autre marque, avec laquelle elle est en conflit [voir, en ce sens et par analogie, s'agissant d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, arrêts du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T-342/05, non publié, EU:T:2007:152, point 53 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 80 et jurisprudence citée]. Toutefois, même si, dans un tel cas, la similitude phonétique est d'importance réduite (arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T-242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 81), dans la mesure où la marque n'aura habituellement pas à être prononcée par le consommateur des produits concernés, elle n'en devient pas pour autant négligeable, voire conserve toute son importance, puisqu'il n'est pas exclu que, dans certains cas, une communication orale sur les produits et la marque concernés ait lieu avant l'acte d'achat [voir, en ce sens, arrêts du 23 mai 2007, COR, T-342/05, non publié, EU:T:2007:152, point 53, et du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T-501/08, non publié, EU:T:2011:527, point 53] ou que lesdits produits fassent l'objet d'une publicité orale, à la radio ou par d'autres consommateurs (arrêt du 23 septembre 2011, see more, T-501/08, non publié, EU:T:2011:527, point 53). De même, si, dans un tel cas, l'importance de la similitude conceptuelle est réduite par le fait que, dans les magasins en libre-service, le consommateur perd peu de temps entre ses achats successifs et, souvent, ne procède pas à une lecture de toutes les indications portées sur les différents produits, mais se laisse guider davantage par l'impact visuel global produit par leurs étiquettes ou emballages [arrêt du 2 décembre 2008, Ebro Puleva/OHMI – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, non publié, EU:T:2008:545, point 24], elle n'en devient pas pour autant négligeable, en particulier dans le cas où les marques en conflit sont des marques verbales.

34 Or, la prise en compte des aspects phonétique et conceptuel permet de conclure que, même si les marques en conflit diffèrent sur le plan visuel et présentent également des différences sur les plans conceptuel et phonétique, en raison de leur partie finale différente, elles n'en présentent pas moins un certain degré de similitude globale, en raison de la similitude conceptuelle et phonétique de leur partie initiale respective, à savoir les éléments « mc » et « mac ».

35 Par conséquent, même si la chambre de recours a décidé à tort que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel (voir point 25 ci-dessus), elle a conclu à bon droit, au point 48 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient globalement similaires, à un certain degré. Partant, l'erreur relevée dans le cadre de l'appréciation de la similitude entre les marques en conflit ne doit pas conduire à l'annulation de la décision attaquée.

36 Il y a donc lieu de constater que les appréciations de la chambre de recours, dans la décision attaquée, selon lesquelles la deuxième condition d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, rappelée au point 15 ci-dessus, était en l'espèce remplie sont fondées et, partant, de rejeter l'ensemble des griefs dirigés contre lesdites appréciations.

Sur l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit

37 À titre liminaire, il importe de rappeler que les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un rapprochement que le public concerné effectue entre les marques en présence, c'est-à-dire d'un lien que celui-ci établit entre lesdites marques, alors même qu'il ne les confond pas (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 19 et jurisprudence citée). L'établissement d'un tel lien doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 20 et jurisprudence citée). Parmi lesdits facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en présence, la nature des produits ou des services couverts par ces marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion (voir arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 21 et jurisprudence citée).

38 En l'espèce, la requérante conteste notamment les appréciations de la chambre de recours, dans la décision attaquée, selon lesquelles, d'une part, l'existence de la famille de marques « Mc » serait un facteur pertinent pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit et, d'autre part, il existerait un certain degré de similitude entre les services et les produits en cause, en raison des liens étroits qui existeraient entre eux.

Sur l'existence de la famille de marques « Mc » en tant que facteur pertinent pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit

39 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation, dans la décision attaquée, en concluant que, en raison de l'élément « mac » figurant dans la marque contestée, le public pertinent pouvait associer celle-ci à la famille de marques « Mc », issue de la marque McDONALD'S. Elle estime, à cet égard, que la jurisprudence concernant la famille de marques doit être interprétée strictement, car elle déroge au principe général selon lequel toute marque doit être appréciée globalement. Selon elle, les éléments versés par l'intervenante au dossier de la procédure devant l'EUIPO, à savoir les menus des établissements de restauration rapide de l'intervenante, une enquête indépendante menée en 1991 et en 1992 et les décisions de juridictions des États membres, étaient insuffisants pour conclure que le préfixe « mc » était associé, dans l'esprit du public pertinent, aux produits alimentaires et aux boissons. Excepté un document mentionnant la marque McDONALD'S, ces éléments auraient tous été datés de 2010 et seraient donc postérieurs au 13 octobre 2008, date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. En outre, la partie de l'enquête indépendante menée en 1991 révélerait uniquement que les personnes interrogées associeraient le préfixe « mc » à la marque McDONALD'S, tandis que la partie de cette même enquête menée en 1992, dont les résultats pourraient avoir été faussés par une rédaction tendancieuse de la question posée, permettrait seulement de conclure que la plupart des personnes interrogées auraient su que le préfixe « mc », combiné à d'autres mots, était utilisé pour des services de restauration rapide ou en libre-service. Selon la requérante, la chambre de recours n'était pas fondée à présumer que les conclusions de l'enquête indépendante demeuraient pertinentes plus de seize ans plus tard et que leur pertinence s'était même renforcée. Enfin, les décisions de juridictions des États membres examinées par la chambre de recours ne seraient pas probantes puisqu'elles ne lieraient pas l'EUIPO et qu'elles refléteraient des situations spécifiques. La requérante observe qu'il ressort implicitement de la jurisprudence et de la partie C, section 2, chapitre 7, point 2, page 4, des directives relatives aux procédures devant l'EUIPO (ci-après les « directives de l'EUIPO ») que le concept de famille de marques n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où l'élément « mac », figurant dans la marque contestée, n'est pas identique à l'élément « mc », commun à la famille de marques « Mc ». L'élément « coffee », figurant dans la marque contestée et renvoyant au nom d'une boisson, différencierait ladite

marque des marques antérieures de l'intervenante combinant le préfixe « mc » avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, écrit principalement en lettres minuscules. La requérante se prévaut de ce que, au sein de l'Union, l'intervenante ne vend pas de boissons sous une marque incluant le préfixe « mc ». Selon elle, les différences existant entre la marque contestée et les marques antérieures de l'intervenante sont suffisamment importantes pour être perçues par le public pertinent.

40 À titre subsidiaire, la requérante soutient que la marque McDONALD'S n'a pas la même structure que les autres marques antérieures de l'intervenante, combinant le préfixe « mc » avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, de sorte qu'elle n'appartient pas à la famille de marques « Mc ». L'usage de l'élément « mc » et, a fortiori, de l'élément « mac » ne serait pas critiquable car il s'agirait d'un préfixe courant dans les noms patronymiques gaéliques, qui serait utilisé de nombreuses manières sans soulever d'objections.

41 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante et soutiennent que la chambre de recours a constaté à juste titre, dans la décision attaquée, que l'existence de la famille de marques « Mc » était un facteur à prendre en compte pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit.

42 Comme cela a été observé au point 37 ci-dessus, l'établissement, dans l'esprit du public concerné, d'un lien entre les marques en présence doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 20 et jurisprudence citée). Parmi les facteurs pertinents à cet égard figure l'existence d'une famille de marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 106]. En effet, dans l'hypothèse où la demande de nullité d'une marque est fondée sur l'existence de plusieurs marques antérieures qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d'une même famille, l'établissement, dans l'esprit du public concerné, d'un lien entre la marque dont la nullité est demandée et les marques antérieures peut résulter du fait que la première présente des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille composée des secondes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, points 62 et 63).

43 Plusieurs marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d'une même « famille » lorsque, notamment, elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l'ajout d'un élément, graphique ou verbal, les différenciant l'une de l'autre ou lorsqu'elles se caractérisent par la répétition d'un même préfixe ou suffixe extrait d'une marque originaire [arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, point 123]. Le titulaire des marques antérieures n'a pas à fournir la preuve du fait que ces marques sont perçues par le public concerné comme constituant une famille (arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T-303/06 RENV et T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, points 65 à 67).

44 Toutefois, il ne peut être attendu du public concerné, en l'absence d'usage d'un nombre de marques suffisant pour être susceptible de constituer une famille, qu'il détecte des caractéristiques communes dans ladite famille et qu'il établisse un lien entre cette famille et une autre marque contenant des éléments qui se rapprochent desdites caractéristiques. Dès lors, pour que le public concerné puisse établir un lien entre une marque dont l'annulation est demandée et une « famille » de marques antérieures, les marques appartenant à cette dernière doivent être présentes sur le marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, point 64, et du 23 février 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, point 126).

45 Il appartient ainsi au titulaire des marques antérieures, qui demande la nullité de la marque de l'Union européenne postérieure, de fournir la preuve de l'usage effectif d'un nombre d'entre elles suffisant pour constituer une « famille » de marques et, donc, de démontrer l'existence de cette dernière aux fins qu'il puisse être apprécié si le public concerné établit un lien entre la marque dont l'annulation est demandée et les marques antérieures qui composent ladite « famille » (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, points 65 et 66, et du 23 février 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, point 126) ou même seulement entre la marque dont l'annulation est demandée et la marque antérieure originaire de cette même « famille ».

46 Au vu de la jurisprudence citée aux points 42 à 45 ci-dessus, il convient de vérifier, d'une part, si l'intervenante a fourni la preuve de l'usage effectif d'un nombre suffisant de ses marques antérieures pour pouvoir constituer, au regard de leurs caractéristiques communes, une « famille » de marques et, d'autre part, si la marque contestée contient des éléments qui se rapprochent des caractéristiques communes à cette « famille ».

– Sur l'usage effectif d'un nombre suffisant de marques antérieures pour constituer une « famille » de marques

47 Aux points 57 et 86 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné les conclusions de la division d'annulation selon lesquelles les preuves fournies par l'intervenante étaient suffisantes pour établir l'usage sérieux de la marque McDONALD'S pour des services de restauration rapide. À cet égard, elle a notamment renvoyé aux éléments produits par l'intervenante qui attestaient que ladite marque occupait le sixième rang mondial dans l'analyse globale des marques effectuée par une société de conseil et que les services vendus sous cette marque engendraient un revenu d'environ 32 000 millions d'euros, lesquels étaient, en outre, corroborés par des déclarations, auxquelles avaient été joints des étiquettes de produits, des affiches de menus et du matériel promotionnel.

48 Par ailleurs, aux points 58 à 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les preuves fournies par l'intervenante étaient suffisantes pour constater l'usage effectif sur le marché des marques combinant le préfixe « mc » avec un autre mot, telles que les marques McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN et McFEAST, pour des services de restauration rapide et des produits figurant au menu des établissements de restauration rapide, sur une partie du territoire de l'Union. À cet égard, elle a notamment renvoyé à l'enquête indépendante menée en 1991 et en 1992 et aux décisions de juridictions nationales produites par l'intervenante.

49 En l'espèce, la requérante se borne à soutenir que les éléments produits par l'intervenante ne démontrent pas que l'usage effectif du préfixe « mc », combiné avec un autre mot, a été suffisant sur le territoire de l'Union pour que, aux périodes pertinentes, ce préfixe soit associé, dans l'esprit du public pertinent, aux produits alimentaires et aux boissons. Ainsi, la requérante ne conteste pas l'usage effectif des marques antérieures, mais le fait que cet usage ait été suffisant pour que le préfixe « mc », combiné avec un autre mot, acquière un caractère distinctif propre pour les produits alimentaires et les boissons.

50 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a seulement constaté que l'usage effectif du préfixe « mc », combiné avec un autre mot, avait été, au moins sur une partie du territoire de l'Union, suffisant pour que, aux périodes pertinentes, ce préfixe soit associé, dans l'esprit du public pertinent, aux services de restauration rapide et aux produits figurant au menu des établissements de restauration rapide.

51 En l'espèce, il convient donc de vérifier si l'intervenante a rapporté la preuve d'un usage effectif des marques citées aux points 47 et 48 ci-dessus, de nature à avoir conféré au préfixe « mc », combiné avec un autre mot, un caractère distinctif propre par rapport aux services de restauration rapide et aux produits figurant au menu des établissements de restauration rapide, au moins sur une partie du territoire de l'Union.

52 À cet égard, il convient d'observer que, pour examiner, dans un cas spécifique, le caractère effectif de l'usage d'une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments produits, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de la marque, en particulier les usages de celle-ci considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par cette marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [voir, par analogie, arrêt du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T-77/10 et T-78/10, non publié, EU:T:2012:95, point 40 et jurisprudence citée].

53 L'usage effectif d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs [voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée].

54 Toutefois, il découle de la règle 22, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), applicable mutatis mutandis dans les procédures de nullité conformément à la règle 40, paragraphe 6, dudit règlement, que les preuves de l'usage se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ainsi qu'aux déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, visées à l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009.

55 En outre, il découle de l'article 57, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec l'article 42, paragraphe 2, de ce même règlement, que les périodes à prendre en compte pour établir l'existence d'un usage sérieux de la marque McDONALD'S et, a fortiori, d'un usage effectif des autres marques antérieures, dérivées de cette dernière marque et susceptibles de constituer, selon l'intervenante, une « famille » de marques sont, d'une part, la période allant du 12 janvier 2004 au 11 janvier 2009 et, d'autre part, la période allant du 13 août 2005 au 12 août 2010 (ci-après les « périodes pertinentes »). Certes, la prise en considération de circonstances postérieures ou même antérieures aux périodes ainsi définies par la réglementation applicable est possible, mais elle est nécessairement subordonnée à la présentation de documents démontrant l'usage des marques concernées pendant lesdites périodes [voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (PUCCI), T-39/10, non publié, EU:T:2012:502, point 26]. C'est donc à bon droit que, au point 86 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait siennes les constatations, figurant au point 24 de la décision de la division d'annulation, qui définissent de la manière susmentionnée les périodes pertinentes.

56 Les preuves d'usage produites en l'espèce par l'intervenante sont énumérées aux points 29 et 30 de la décision de la division d'annulation.

57 Comme l'affirme à bon droit la chambre de recours aux points 57 et 86 de la décision attaquée, les éléments produits se rapportant aux périodes pertinentes établissent à suffisance de droit l'usage sérieux, au moins sur une partie du territoire de l'Union, de la marque McDONALD'S pour les services de restauration rapide. En effet, ces éléments attestent que, au cours des périodes pertinentes, la marque McDONALD'S est demeurée l'une des dix marques les plus importantes à l'échelle mondiale

et qu'elle a été intensivement utilisée, sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pour désigner des services de restauration rapide et des produits figurant au menu des établissements de restauration rapide.

58 En outre, comme cela est constaté à bon droit par la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée et comme il ressort, par ailleurs, des éléments produits par l'intervenante, celle-ci avait déjà obtenu l'enregistrement ou fait enregistrer, au cours des périodes pertinentes, un grand nombre de marques combinant le préfixe « mc » avec un autre mot, telles que les marques McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN et McFEAST, pour des services de restauration rapide et des produits figurant au menu des établissements de restauration rapide. En outre, elle a utilisé les marques McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN en Allemagne et les marques McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN au Royaume-Uni, pour désigner des produits figurant au menu des établissements de restauration rapide et sur du matériel promotionnel. Même si, comme le fait observer la requérante, l'intervenante n'a pas fourni d'informations relatives aux chiffres d'affaires réalisés pour chacun des produits en cause, elle a versé au dossier de la procédure devant l'EUIPO des pièces qui établissent que, en 2004 et en 2009, soit au cours des périodes pertinentes, elle possédait, respectivement, 1 262, puis 1 361 établissements en Allemagne et 1 250, puis 1 193 établissements au Royaume-Uni. En outre, il ressort du rapport annuel de 2009 établi par l'intervenante pour l'Allemagne, produit lors de la procédure devant l'EUIPO et figurant au dossier de la présente procédure, que les établissements allemands de celle-ci ont réalisé un chiffre d'affaires important en 2008 et en 2009. Appréciés globalement, conformément à la solution retenue dans l'arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, non publié, EU:T:2011:47, points 27 et 31), ces éléments permettent de constater, en l'espèce, l'usage effectif par l'intervenante des marques McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN en Allemagne et au Royaume-Uni, à savoir sur une partie substantielle du territoire de l'Union, au cours des périodes pertinentes.

59 Par ailleurs, comme cela est relevé à bon droit par la chambre de recours au point 59 de la décision attaquée, des juridictions en Allemagne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni ont constaté, au cours des périodes pertinentes, que le préfixe « mc », combiné avec un autre mot, avait acquis un caractère distinctif propre pour des services de restauration rapide et des produits figurant au menu des établissements de restauration rapide. Si l'EUIPO n'est pas lié par les décisions rendues par les autorités nationales et si, dans la mesure où l'application du droit des marques de l'Union est indépendante de tout système national, la légalité des décisions de l'EUIPO ne peut être remise en cause sur la base des seules appréciations figurant dans des décisions nationales antérieures, ces dernières décisions peuvent néanmoins être prises en considération par l'EUIPO, en tant qu'indices, dans le cadre de l'appréciation des faits de la cause [voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, points 70 et 71 ; du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 45, et du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 66]. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours pouvait, aux fins de sa propre appréciation des faits de la cause, tenir compte dans la décision attaquée, à titre d'indices, des constatations opérées par les juridictions nationales au cours des périodes pertinentes, dont il résultait que, sur le territoire couvert par leur compétence, l'usage du préfixe « mc », combiné avec un autre mot, avait été tel qu'il lui avait permis d'acquérir un caractère distinctif propre pour les services de restauration rapide et les produits figurant au menu des établissements de restauration rapide.

60 Comme cela est indiqué à bon droit par la chambre de recours au point 59 de la décision attaquée, les constatations ainsi opérées par les juridictions nationales étaient, en outre, corroborées par l'enquête indépendante menée en 1991 et en 1992, de laquelle il ressortait que, dans l'esprit d'une partie du public pertinent, le préfixe « mc » était largement associé au signe McDONALD'S et que ce même préfixe, combiné avec un autre mot, était largement associé à des établissements de restauration rapide appartenant à un même groupe. Ces éléments, antérieurs aux périodes pertinentes, pouvaient,

conformément à la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, être utilisés par la chambre de recours. S'agissant des questions posées dans le cadre de l'enquête indépendante, il y a lieu d'observer, contrairement à ce que soutient la requérante, que leur formulation permettait de vérifier, de manière objective, dans quelle mesure, dans l'esprit d'une partie du public pertinent, à savoir du consommateur allemand de services de restauration rapide, le préfixe « mc » était associé, d'une part, au signe McDONALD'S et, d'autre part, à des services de restauration rapide appartenant à un même groupe. Concernant l'ancienneté particulière de ces résultats, il y a certes lieu de constater que ceux-ci ne permettent pas de faire de liens entre l'usage de la marque McDONALD'S et les marques antérieures McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN, dont l'usage effectif a été constaté au point 58 ci-dessus. Ces dernières ont, au demeurant, toutes été enregistrées après la période couverte par l'enquête indépendante. Toutefois, lesdits résultats corroborent le fait que, au moment où ces marques ont été utilisées, le préfixe « mc », combiné avec un autre mot, avait déjà acquis un caractère distinctif propre par rapport aux services de restauration rapide. En effet, comme cela est observé à juste titre par l'EUIPO, rien ne permet de conclure, dans les circonstances de l'espèce, que les constatations effectuées dans le cadre de l'enquête indépendante auraient été invalidées par la suite, dans la mesure où, ainsi que la chambre de recours l'a relevé au point 86 de la décision attaquée, les éléments produits par l'intervenante attestent que, au cours des périodes pertinentes, celle-ci a continué d'enregistrer des marques combinant le préfixe « mc » avec un autre mot et que la marque McDONALD'S est demeurée l'une des marques les plus importantes à l'échelle mondiale. Cela prouve que l'intervenante a continué à investir pour préserver la renommée de cette marque pour les services de restauration rapide.

61 Les éléments de preuve produits par l'intervenante démontrent donc que l'usage par celle-ci des marques McDONALD'S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN a été suffisant pour que, aux périodes pertinentes, le préfixe « mc », combiné avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, conserve le caractère distinctif propre qu'il avait acquis antérieurement par rapport aux services de restauration rapide et aux produits figurant au menu des établissements de restauration rapide, au moins sur une partie du territoire de l'Union.

62 Par conséquent, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 60 de la décision attaquée, que l'intervenante avait fourni suffisamment d'indications quant au fait que les marques antérieures mentionnées au point 58 ci-dessus avaient fait l'objet d'un usage effectif pendant les périodes pertinentes.

63 En outre, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré en substance, aux points 67 à 69, 73 et 74 de la décision attaquée, que les éléments produits par l'intervenante démontraient, à suffisance de droit, que, aux périodes pertinentes, le préfixe « mc », combiné avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, avait acquis un caractère distinctif propre par rapport aux services de restauration rapide et aux produits figurant au menu des établissements de restauration rapide, au moins sur une partie du territoire de l'Union, de sorte que, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, ce préfixe était apte à caractériser l'existence d'une famille de marques.

64 Enfin, il convient d'observer que les marques McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN, dérivées de la marque McDONALD'S, remplissent toutes les conditions pour former une « famille » de marques, au sens de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, dans la mesure où elles sont en nombre suffisant et reproduisent intégralement un même élément distinctif, à savoir l'élément « mc », avec l'ajout d'un élément verbal qui les différencie les unes des autres et qu'elles se caractérisent par la répétition d'un même préfixe, « mc », extrait de la marque McDONALD'S. Le fait que, dans cette dernière marque, le second élément se réfère à un nom patronymique alors que, dans les marques composant la famille, il se réfère au nom d'un produit figurant au menu des établissements de restauration rapide est sans pertinence, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, comme cela est relevé à bon droit par la chambre de recours au point 81 de la décision attaquée, la marque McDONALD'S, renommée pour les services de

restauration rapide, est la marque originaire de la famille, à laquelle toutes les marques dérivées se rattachent par une caractéristique commune, à savoir le préfixe « mc », et de laquelle elles se dissocient toutes par un même type d'élément final, qui renvoie à l'un des produits alimentaires figurant au menu des établissements de restauration rapide de l'intervenante, comme cela est relevé au point 61 de la décision attaquée.

65 C'est donc également à bon droit que, aux points 58 et 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a décidé que les marques antérieures formaient « une famille de marques » et avaient été utilisées « comme une "famille de marques" ».

– Sur la présence, dans la marque contestée, d'éléments susceptibles de la rattacher à la famille de marques « Mc »

66 Aux points 63 et 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque contestée présentait des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille de marques « Mc », dans la mesure où, premièrement, cette marque commençait par le préfixe « mac », qui serait vraisemblablement perçu comme étant quasi identique au préfixe commun à la famille de marques « Mc », deuxièmement, la structure de la marque en question était très semblable à celle qui était commune à la famille de marques « Mc » et, troisièmement, les préfixes « mc » et « mac » occupaient, dans la marque contestée et dans la famille de marques « Mc », la même position et avaient le même contenu sémantique.

67 À cet égard, il y a lieu de constater que c'est à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que la chambre de recours a constaté que la marque contestée présentait des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille de marques « Mc », pour les raisons indiquées aux points 30 et 64 ci-dessus.

68 Les arguments avancés par la requérante pour contester l'existence des caractéristiques susceptibles de rattacher la marque contestée à la famille de marques « Mc » ne convainquent pas.

69 S'agissant de l'argument selon lequel l'élément initial de la marque contestée, à savoir l'élément « mac », est simplement semblable au préfixe commun à la famille de marques « Mc », à savoir le préfixe « mc », alors que le point 2, page 4, du chapitre 7 de la section 2 de la partie C, « Opposition », des directives de l'EUIPO prévoit que l'élément commun à la marque contestée et à la famille de marques doit être « identique ou très similaire », il suffit de relever que, au moins pour la partie du public pertinent connaissant les préfixes des noms patronymiques gaéliques, l'élément initial de cette marque, à savoir l'élément « mac », est perçu comme identique ou équivalent à l'élément initial commun à la famille de marques « Mc », à savoir l'élément « mc ».

70 S'agissant, par ailleurs, des arguments fondés sur la comparaison visuelle des marques en conflit, ceux-ci sont sans pertinence dans la mesure où c'est l'identité conceptuelle et, dans une moindre mesure, l'identité phonétique existant entre les éléments initiaux de la marque contestée et de la famille de marques « Mc » ainsi que la structure identique de la première et des secondes qui permettent de rattacher la marque contestée à ladite famille de marques (voir point 69 ci-dessus). En tout état de cause, la circonstance que, dans leur usage réel, la marque contestée et les marques antérieures de cette famille de marques puissent se distinguer par l'utilisation de caractères minuscules ou majuscules est sans incidence, conformément à la jurisprudence déjà citée au point 24 ci-dessus.

71 En outre, l'argument tiré de la structure différente de la marque contestée et des marques antérieures de la famille de marques « Mc », s'il revêt une certaine pertinence, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de la chambre de recours. En effet, c'est à bon droit que, au point 92 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée, et qui recouvraient tant des produits alimentaires (y compris des

crèmes glacées, des muffins, des sandwiches garnis et des sandwiches grillés) que des boissons, étaient étroitement liés aux services pour lesquels la marque McDONALD'S était renommée, à savoir les services de restauration rapide, dans le cadre desquels des produits alimentaires et des boissons étaient fournis aux clients (voir points 76 et suivants ci-après). En outre, pour autant que la requérante indique qu'elle n'utilise la marque contestée que pour commercialiser des boissons, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence, ce ne sont pas les produits pour lesquels la marque en cause est effectivement utilisée sur le marché qui doivent être pris en compte, mais ceux pour lesquels elle a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 33].

72 Enfin, concernant l'argument selon lequel la marque contestée ne reproduit pas la même structure que celle de la marque McDONALD'S, celui-ci est inopérant. En effet, ce qui importe, c'est que la marque contestée reproduise les caractéristiques communes auxquelles les marques antérieures de la famille de marques « Mc » se rattachent et par lesquelles elles se différencient de la marque McDONALD'S, qui est la marque originaire de cette famille de marques.

73 En définitive, il y a lieu de constater que la chambre de recours était fondée, au regard de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, à considérer, aux points 99 et 100 de la décision attaquée, que l'existence de la famille de marques « Mc » était en l'espèce un facteur à prendre en compte pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit.

Sur l'existence d'un certain degré de similitude entre les services et les produits en cause

74 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation, dans la décision attaquée, en constatant l'existence d'un certain degré de similitude entre les services et les produits en cause, en raison des liens étroits existant entre eux. Selon elle, les services et les produits en cause sont, pour la marque McDONALD'S, les services de restauration rapide pour lesquels ladite marque jouit d'une renommée, et, pour la marque contestée, les produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée, à savoir certains produits alimentaires et certaines boissons et, en particulier, le café, les succédanés du café, le café instantané, les préparations instantanées pour café, les grains de café et le café moulu, relevant de la classe 30 (ci-après les « produits de base du café »), qui sont vendus sous la marque concernée. Elle soutient qu'il ressort de la pratique décisionnelle de l'EUIPO que les services de restauration, d'une part, et les produits alimentaires et les boissons, d'autre part, ne sont pas similaires. Le fait que les consommateurs des services et des produits en cause soient les mêmes serait sans pertinence pour apprécier l'existence d'une similitude entre ces services et ces produits, car le grand public au sein de l'Union achèterait tout type de services et de produits, qui pourraient être très similaires comme très différents. Les produits de base du café ne seraient pas du tout similaires aux services de restauration rapide, car ils seraient vendus dans les supermarchés et les épiceries et non dans les établissements de restauration rapide et, s'ils l'étaient, les consommateurs ne croiraient pas que ces établissements seraient responsables de leur fabrication. Le fait que les établissements de restauration utilisent des produits alimentaires bruts et servent des produits alimentaires ne signifierait pas que les services de restauration seraient semblables aux produits alimentaires, comme cela ressortirait tant de la jurisprudence que de la partie C.2, chapitre 2.B, section 5.3.3, des directives de l'EUIPO, telles qu'en vigueur à l'époque des faits. Selon la requérante, la jurisprudence citée par l'EUIPO est sans pertinence, car elle se rapporte à des aliments préparés. La requérante estime que les éléments versés par l'intervenante au dossier de la procédure devant l'EUIPO ne permettaient pas à la chambre de recours de prétendre, au point 101 de la décision attaquée, que des produits alimentaires, tels que du ketchup, auraient été vendus sous la marque McDONALD'S dans des supermarchés allemands et italiens.

75 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante et soutiennent que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation, dans la décision attaquée, en constatant l'existence d'un certain degré de similitude entre les services et les produits en cause.

76 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 doit être interprété en ce sens qu'il peut être invoqué à l'appui d'une demande en annulation, aussi bien lorsque les produits et les services désignés par la marque de l'Union européenne antérieure et les produits et les services pour lesquels une marque de l'Union européenne a été enregistrée sont identiques ou similaires que lorsque ceux-ci ne sont ni identiques ni similaires [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 33].

77 Conformément à la jurisprudence, le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou des services concernés est seulement, dans ce contexte, un facteur pertinent pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public concerné, d'un lien entre les marques en présence (voir arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 21 et jurisprudence citée).

78 Pour apprécier la similitude entre les produits et les services concernés, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services, lesquels incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 23).

79 Comme cela a été observé au point 71 ci-dessus, les services et les produits à comparer en l'espèce sont, d'une part, les services pour lesquels la marque McDONALD'S est renommée, à savoir les services de restauration rapide, dans le cadre desquels des produits alimentaires et des boissons sont fournis aux clients et, d'autre part, les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, qui recouvrent certains produits alimentaires et certaines boissons. Pour les raisons exposées au point 71 ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à prétendre que ladite comparaison devrait principalement porter, s'agissant de la marque contestée, sur les boissons, dans la mesure où, en pratique, elle utilise surtout ladite marque pour commercialiser des boissons.

80 Certes, il est incontestable que les produits alimentaires et les boissons, d'une part, et les services de restauration, d'autre part, n'ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Comptoir d'Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 96]. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que les produits alimentaires au sens large, incluant les boissons, d'une part, et les services de restauration, d'autre part, présentent, en dépit de leurs différences, un certain degré de similitude, dès lors que, premièrement, les produits alimentaires concernés sont utilisés et proposés dans le cadre des services de restauration, de sorte qu'il existe une complémentarité entre ces produits et ces services, deuxièmement, les services de restauration peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits alimentaires concernés sont vendus et, troisièmement, les produits alimentaires concernés peuvent provenir des mêmes entreprises ou d'entreprises liées économiquement, qui commercialisent des produits alimentaires conditionnés, ou des restaurants qui vendent des plats préparés à emporter [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2014, da rosa, T-405/13, non publié, EU:T:2014:1072, points 97 et 98 et jurisprudence citée, et du 4 juin 2015, Yoo Holdings/OHMI – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, non publié, EU:T:2015:363, points 25 à 28].

81 Le fait que les directives de l'EUIPO, citées par la requérante, ne reflètent pas exactement, à cet égard, la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus est sans incidence, dès lors que ces directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l'interprétation des dispositions du droit de l'Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 48).

82 En l'espèce, tout d'abord, il y a lieu de relever que les produits alimentaires au sens large, désignés par la marque contestée, peuvent être utilisés et proposés dans le cadre des services de restauration rapide fournis par l'intervenante. Certains des produits alimentaires désignés par la marque contestée, tels que les crèmes glacées, les muffins, les sandwiches garnis et les sandwiches grillés, ne sont d'ailleurs 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. Ainsi,

comme cela est relevé à bon droit par la chambre de recours au point 95 de la décision attaquée, les produits alimentaires et les services de restauration en cause visent les mêmes consommateurs. Il existe donc une complémentarité entre ces produits et ces services.

83 Ensuite, s'agissant des produits alimentaires désignés par la marque contestée et correspondant à des produits utilisés ou proposés, en tant que tels, au menu des établissements de restauration rapide, il convient de souligner que ceux-ci peuvent être consommés sur place, dans les établissements mêmes où les services de restauration rapide de l'intervenante sont proposés.

84 Enfin, comme le relève l'intervenante, les services de restauration rapide, tels que ceux qu'elle fournit, le sont également sous forme de ventes à emporter. Or, dans un tel cas, le consommateur tend à établir un lien entre la marque apposée sur l'emballage des produits à emporter et l'origine commerciale de ces produits.

85 Au vu des observations figurant aux points 82 à 84 ci-dessus, il y a lieu de constater que les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 92, 95, 96 et 101 de la décision attaquée, selon lesquelles il existe un certain degré de similitude entre les services et les produits en cause, en raison des liens étroits existant entre eux, sont fondées.

86 Dès lors que ces motifs suffisent à justifier la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la requérante dirigés contre le motif surabondant, figurant à la seconde phrase du point 102 de la décision attaquée, tiré de ce que certains produits de l'intervenante (ketchup) sont vendus dans les supermarchés en Allemagne et en Italie. La chambre de recours a donc conclu à bon droit, notamment au point 102 de la décision attaquée, que le public pertinent pouvait établir mentalement un lien entre les marques en conflit.

Sur le risque qu'un profit soit indûment tiré de la renommée de la marque McDONALD'S par l'usage sans juste motif de la marque contestée

87 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'établissement, dans l'esprit du public concerné, d'un lien entre les marques en présence constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu'il soit conclu à l'existence de l'une des atteintes contre lesquelles l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 assure la protection des marques renommées [voir arrêt du 7 décembre 2010, Nute Partecipazioni et La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, point 30 et jurisprudence citée].

88 En effet, aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure doit rapporter la preuve que l'usage sans juste motif de la marque dont l'annulation est demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure ou qu'il leur porte préjudice (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, point 31 et jurisprudence citée).

89 Un seul de ces trois types d'atteintes suffit pour que l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 soit applicable (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, point 32 et jurisprudence citée), étant observé que tant la division d'annulation que la chambre de recours, dans la décision attaquée, se sont bornées à constater l'existence d'une atteinte constituée par un profit indûment tiré de la renommée de la marque McDONALD'S.

90 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation, dans la décision attaquée, en constatant que la requérante pouvait tirer indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S par un usage sans juste motif de la marque contestée. Elle observe que la décision

attaquée repose sur la constatation erronée de la renommée acquise par le préfixe « mc » de la marque McDONALD'S, combiné avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire. Dans ces conditions, il serait erroné de prétendre que la marque contestée, combinant le préfixe « mac » avec le terme « coffee », serait perçue par le public pertinent comme reproduisant la structure de la marque McDONALD'S. Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur, au point 99 de la décision attaquée, en constatant que, dans la mesure où elle n'apposait la marque contestée que sur du café et des emballages de café, il n'était pas douteux qu'elle cherchait à reproduire, à l'identique, la structure commune à la famille de marques « Mc ». À cet égard, elle fait observer que, dans la présente procédure, l'EUIPO et l'intervenante ne prétendent d'ailleurs pas qu'elle a choisi la marque contestée de mauvaise foi. En outre, l'intervenante n'aurait engagé aucune action en contrefaçon à son égard. La requérante soutient qu'un témoignage qu'elle a versé au dossier de la procédure devant l'EUIPO atteste que la marque contestée a été choisie de bonne foi et que l'usage de celle-ci pour vendre du café s'explique par le fait que l'élément « coffee » renvoie à ce produit.

91 Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la réalité du marché alors que, lorsque les marques concernées sont effectivement utilisées sur ce dernier, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure doit apporter la preuve que le titulaire de la marque dont l'annulation est demandée tire effectivement un profit indu de la renommée de sa marque. La chambre de recours aurait négligé le fait que, en Bulgarie, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie et en Pologne, au moins depuis 1994, les marques en conflit auraient coexisté pacifiquement, et ce même lorsque, comme en Pologne, l'usage de la marque contestée aurait été intensif. Selon la requérante, il y a lieu de supposer que la réalité du marché est la même dans l'ensemble de l'Union. En revanche, le fait que le titulaire des marques antérieures ait intenté des actions contre le titulaire de la marque dont l'annulation est demandée ne serait pas un élément permettant de constater, dans l'esprit du public concerné, l'existence d'une confusion, l'établissement d'un lien ou d'un transfert d'image entre lesdites marques. La requérante soutient que l'usage intensif, prolongé, de bonne foi et paisible, au côté de la marque McDONALD'S, renommée pour les services de restauration rapide, de la marque contestée désignant des produits de base du café constitue un juste motif pour l'usage de cette dernière marque, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

92 L'EUIPO et l'intervenante réfutent les arguments de la requérante et soutiennent que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation, dans la décision attaquée, en concluant que l'usage sans juste motif de la marque contestée par la requérante tirait indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S.

93 À cet égard, il importe de rappeler que l'existence de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée par rapport au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36).

94 L'existence d'un « profit indûment tiré […] de la renommée d['une] marque [de l'Union européenne] antérieure », au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion ni celle d'un risque de préjudice porté à la renommée de cette marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 50). Elle résulte de l'usage par un tiers d'une marque semblable à la marque de l'Union européenne antérieure lorsque, par cet usage, celui-ci tente de se placer dans le sillage de cette dernière afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure pour créer et entretenir l'image de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 50, et du 7 décembre 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, point 44 et jurisprudence citée).

95 Afin de déterminer si l'usage de la marque dont l'annulation est demandée tire indûment profit de la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque de l'Union européenne antérieure, le degré de similitude entre les marques en présence ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque de l'Union européenne antérieure, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque sont importants, plus l'existence d'une atteinte est aisément admise. En outre, plus l'évocation de la marque de l'Union européenne antérieure par la marque dont l'annulation est demandée est immédiate et forte, plus le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit de la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure est important (voir arrêt du 7 décembre 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, point 42 et jurisprudence citée).

96 Le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque dont l'annulation est demandée pourra être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure ne peut être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure au risque sérieux qu'une telle atteinte se produise à l'avenir (voir arrêt du 7 décembre 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, points 33 et 54 et jurisprudence citée).

97 Lorsque le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise à l'avenir, il appartient au titulaire de la marque dont l'annulation est demandée d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif (voir arrêt du 7 décembre 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, point 34 et jurisprudence citée).

98 C'est au regard des règles exposées aux points 93 à 97 ci-dessus qu'il convient d'examiner les arguments des parties dirigés contre les motifs ayant permis à la chambre de recours, dans la décision attaquée, d'entériner les appréciations de la division d'annulation selon lesquelles l'usage sans juste motif de la marque contestée tirait indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S.

99 En l'espèce, la chambre de recours a conclu, au point 90 de la décision attaquée, que le public pertinent était celui pertinent pour les produits couverts par la marque contestée, à savoir le grand public au sein de l'Union, faisant preuve d'un niveau d'attention moyen. En outre, elle a conclu, au point 108 de la décision attaquée, qu'il était suffisamment établi que l'usage sans juste motif de la marque contestée tirait indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S. Comme cela ressort des points 102 à 108 de cette même décision, elle a, en effet, estimé qu'il était hautement probable que la marque contestée se plaçât dans le sillage de la marque McDONALD'S, afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, et exploitât, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par l'intervenante pour créer et entretenir l'image de la marque McDONALD'S. Selon elle, l'ensemble des facteurs du cas d'espèce permettait, en effet, de conclure que le public pertinent, ou une partie substantielle de celui-ci, pouvait établir mentalement un lien entre les marques en conflit, dans la mesure où, en voyant la marque contestée apposée sur des produits étroitement liés à ceux de l'intervenante, il pouvait être attiré par le fait que cette marque avait pratiquement le même préfixe et reproduisait la même structure que la marque McDONALD'S et associer ladite marque à la famille de marques « Mc », dont la marque McDONALD'S était la marque originaire.

100 Partant, la chambre de recours a conclu que l'usage de la marque contestée pouvait impliquer un transfert de l'image de la marque McDONALD'S, ou des caractéristiques projetées par celle-ci, aux produits désignés par la marque contestée. Les facteurs pertinents pour son appréciation étaient, comme cela est indiqué aux points 99 à 101 de la décision attaquée, premièrement, la renommée considérable de la marque McDONALD'S, deuxièmement, le caractère distinctif propre acquis par le préfixe « mc », combiné avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, pour les services de restauration rapide et les produits figurant au menu des établissements de restauration rapide, troisièmement, le fait que la marque contestée reproduisait la même structure que la famille de marques « Mc » et, quatrièmement, le fait que les services et les produits en cause présentaient un certain degré de similitude, en raison des liens étroits existant entre eux.

101 Comme l'observe à juste titre l'EUIPO, la requérante ne conteste pas l'appréciation du public pertinent effectuée par la chambre de recours. Au demeurant, une telle définition est exempte d'erreur et doit être entérinée. En effet, les produits visés par la marque contestée sont destinés au grand public au sein de l'Union, faisant preuve d'un niveau d'attention moyen. Par ailleurs, la marque McDONALD'S a été enregistrée le 16 juillet 1999, avec un droit d'antériorité au 1er avril 1996, et jouissait, dans l'Union, d'une renommée considérable pour les services de restauration rapide, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante (voir point 16 ci-dessus).

102 S'agissant du grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas, dans la décision attaquée, constater la renommée acquise par le préfixe « mc », combiné avec le nom d'un élément de menu ou d'un produit alimentaire, pour les services de restauration rapide et les produits figurant au menu des établissements de restauration rapide, il y a lieu d'observer que ce grief a été rejeté au point 63 ci-dessus. La chambre de recours était fondée à conclure que la renommée considérable dont jouissait la marque McDONALD'S s'étendait aux éléments caractéristiques de la famille de marques « Mc », sans avoir à rechercher, comme le soutient la requérante, si chacune des marques composant ladite famille était une marque renommée.

103 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel elle n'aurait pas eu l'intention de reproduire la structure commune à la famille de marques « Mc » dans la marque contestée, il a été relevé, au point 67 ci-dessus, que la chambre de recours avait considéré à bon droit, aux points 61 et 99 de la décision attaquée, que la marque contestée reproduisait la structure de la famille de marques « Mc ». Si, certes, pour les motifs exposés au point 79 ci-dessus, la chambre de recours n'était pas fondée, au point 99 de la décision attaquée, à tirer argument de ce que la requérante ne commercialisait, en pratique, que du café sous la marque contestée, ni à en déduire que la marque contestée visait à reproduire la structure de la famille de marques « Mc », il n'en reste pas moins que l'erreur ainsi commise reste sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, les motifs en cause sont surabondants dans ladite décision et ne modifient pas la conclusion, tirée au point 61 de cette même décision, selon laquelle la marque contestée reproduit la structure commune à la famille de marques « Mc ». C'est donc à bon droit, au point 99 de la décision attaquée, que la chambre de recours a considéré que l'existence d'une famille de marques « Mc » était un facteur décisif à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un profit indu.

104 S'agissant du grief de la requérante tiré de l'absence d'un lien étroit entre les services et les produits en cause, il convient de rappeler, comme cela est déjà relevé au point 83 ci-dessus, que, aux points 92, 95, 96 et 101 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à bon droit à l'existence d'un certain degré de similitude entre les services et les produits en cause, en raison des liens étroits existant entre eux.

105 Conformément à la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus et au vu des conclusions tirées, au point 73 ci-dessus, quant à la pertinence du facteur tiré de l'existence d'une famille de marques « Mc », tous les facteurs retenus par la chambre de recours étaient pertinents aux fins d'apprécier globalement l'existence d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque McDONALD'S par l'usage de la marque contestée.

106 Dans le cadre d'une appréciation globale de l'ensemble de ces facteurs, la chambre de recours a, comme cela est déjà observé au point 99 ci-dessus, constaté qu'il était hautement probable que la marque contestée fût exploitée dans le sillage de la marque McDONALD'S, en raison du transfert de l'image de la seconde ou des caractéristiques projetées par celle-ci aux produits désignés par la première, que le public pertinent pouvait opérer.

107 S'agissant du grief de la requérante tiré de ce que la chambre de recours n'aurait pas pris en compte la réalité du marché en formulant ladite appréciation, il convient d'observer que la chambre de recours devait uniquement rechercher, conformément à la jurisprudence déjà citée au point 96 ci-dessus, si le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure avait apporté des éléments lui permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu. Une telle conclusion pouvait être établie sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce (arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L'Oréal/OHMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 95).

108 Or, ainsi qu'il résulte du point 99 ci-dessus, c'est au terme d'une analyse globale des facteurs pertinents en l'espèce que la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque sérieux que le public pertinent puisse associer la marque contestée à la famille de marques « Mc » et établir mentalement un lien entre les marques en conflit, de sorte qu'il y avait un risque sérieux que l'usage de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S.

109 Dans la mesure où la requérante reproche, en particulier, à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la circonstance que les marques en conflit avaient coexisté paisiblement en Bulgarie, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie et en Pologne, au moins depuis 1994, ses arguments doivent être rejetés. En effet, les marques en conflit ne peuvent être considérées comme faisant ou ayant fait l'objet d'une coexistence paisible, puisque, précisément, l'intervenante a introduit une demande d'annulation de la marque contestée, en invoquant la marque McDONALD'S. En outre, cette demande ayant été introduite moins de sept mois après l'enregistrement de la marque contestée, aucune forclusion par tolérance, au sens de l'article 54, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, n'a pu intervenir en l'espèce. Pour autant que, dans le cadre du présent grief, la requérante se prévaut, en pratique, de la coexistence paisible de la marque McDONALD'S, non pas avec la marque contestée, mais avec certaines de ses marques nationales, identiques à la marque contestée, enregistrées en Bulgarie, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie et en Pologne, au moins depuis 1994, il convient de relever, ainsi que l'observe à bon droit l'intervenante, que, même à supposer que lesdites marques aient coexisté paisiblement depuis l'entrée respective des États membres concernés dans l'Union, cela ne démontre pas que ladite coexistence ait été générale et ait concerné l'ensemble des marques nationales, identiques à la marque contestée, enregistrées par la requérante au sein de l'Union. En l'espèce, les décisions nationales versées par l'intervenante au dossier de la procédure devant l'EUIPO démontrent, au contraire, que la coexistence de la marque McDONALD'S et des marques nationales de la requérante, identiques à la marque contestée, n'a pas été « paisible » en Allemagne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, les marques nationales de la requérante ayant été l'objet de plusieurs conflits devant les juridictions de ces États membres [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 83, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, point 74].

110 En tout état de cause, comme l'observe à bon droit l'intervenante, l'absence de risque sérieux que le public pertinent dans les États membres en cause puisse associer certaines autres marques nationales de la requérante, identiques à la marque contestée, à la famille de marques « Mc » et établir mentalement un lien entre lesdites marques nationales et la marque McDONALD'S ne peut être déduit de la seule circonstance que l'intervenante ne s'est pas opposée à l'enregistrement ou n'a pas demandé l'annulation desdites marques nationales [voir, en ce sens et par analogie, s'agissant de

l'existence d'un risque de confusion, arrêt du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, points 85 et 86], et ce même dans l'hypothèse où l'usage de ces marques aurait été important, comme cela aurait été le cas, selon la requérante, en Pologne.

111 En effet, cette absence de contestation peut avoir de nombreuses raisons, qui ne sont pas nécessairement liées à la perception que le public pertinent, dans les États membres en cause, aura objectivement des marques concernées. Or, en l'espèce, la requérante n'a fourni aucun élément permettant d'exclure, en tout cas, que le grand public bulgare, estonien, chypriote, letton, hongrois ou polonais puisse associer les marques nationales de la requérante, identiques à la marque contestée, à la famille de marques « Mc » et établir mentalement un lien entre lesdites marques nationales et la marque McDONALD'S (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 septembre 2012, CITIGATE, T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 128 et jurisprudence citée).

112 Il reste à examiner le grief que la requérante adresse, en substance, à la chambre de recours pour ne pas avoir constaté, aux points 114 à 116 de la décision attaquée, qu'elle disposait d'un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

113 Il découle de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un « juste motif » au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe semblable à ladite marque pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque renommée et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, point 60).

114 En l'espèce, pour autant que le signe dont se prévaut la requérante dans le cadre du présent grief corresponde à la marque contestée, il y a lieu d'observer que la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus n'est pas applicable, et ce pour une double raison. D'une part, comme l'observe à bon droit l'intervenante, la marque contestée n'a pas été utilisée antérieurement à la marque McDONALD'S, cette dernière ayant été enregistrée avant la marque contestée. D'autre part, comme cela est déjà relevé au point 109 ci-dessus, il ne peut être constaté que les marques en conflit auraient coexisté paisiblement, puisque, précisément, l'intervenante a défendu ses droits sur la marque McDONALD'S en introduisant une demande d'annulation de la marque contestée, et ce dans les délais requis.

115 Pour autant que les signes dont se prévaut la requérante dans le cadre du présent grief correspondent à des marques nationales, identiques à la marque contestée, qu'elle a fait enregistrer en Bulgarie, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie et en Pologne, au moins depuis 1994, il convient de préciser que, même à supposer que lesdites marques aient coexisté paisiblement avec la marque McDONALD'S sur les marchés nationaux concernés, cela n'implique pas, comme cela est relevé au point 109 ci-dessus, que l'intervenante tolère ou doive tolérer l'usage de la marque contestée sur l'ensemble du marché de l'Union.

116 La chambre de recours a donc constaté à bon droit, aux points 114 à 116 de la décision attaquée, que la requérante ne disposait pas d'un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

117 Aucun des griefs soulevés par la requérante n'ayant prospéré, il y a lieu de rejeter intégralement le présent recours.

Sur les dépens

118 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

119 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) **Le recours est rejeté.**

2) **Future Enterprises Pte Ltd est condamnée aux dépens.**

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2016.

Signatures

Table des matières

Antécédents du litige 2

Conclusions des parties 4

En droit 5

Remarques liminaires sur le cadre juridique et l'objet du litige 5

Sur l'existence d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit 6

Sur l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit 10

Sur l'existence de la famille de marques « Mc » en tant que facteur pertinent pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit 10

– Sur l'usage effectif d'un nombre suffisant de marques antérieures pour constituer une « famille » de marques 12

– Sur la présence, dans la marque contestée, d'éléments susceptibles de la rattacher à la famille de marques « Mc » 16

Sur l'existence d'un certain degré de similitude entre les services et les produits en cause 17

Sur le risque qu'un profit soit indûment tiré de la renommée de la marque McDONALD'S par l'usage sans juste motif de la marque contestée 19

Sur les dépens 25