Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

5 de julho de 2016*

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia MACCOFFEE — Marca nominativa anterior da União Europeia McDONALD'S — Artigo 53.º, n.º 1, alínea a), e artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Família de marcas — Benefício indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior — Declaração de nulidade»

No processo T-518/13,

Future Enterprises Pte Ltd, com sede em Singapura (Singapura), representada inicialmente por B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, e R. Tritton, barrister, e, em seguida, por B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton e E. Hughes-Jones, solicitor,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por L. Rampini, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

McDonald's International Property Co. Ltd, com sede em Wilmington, Delaware (Estados Unidos), representada por C. Eckhartt, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, de 13 de junho de 2013 (processo R 1178/2012-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a McDonald's International Property Co. e a Future Enterprises,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatora) e E. Buttigieg, juízes,

secretário: A. Lamote, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de setembro de 2013,

vista a contestação do EUIPO e as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Geral em 22 de janeiro de 2014,

* Língua do processo: inglês

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de setembro de 2014,

vista a tréplica da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de novembro de 2014,

após a audiência de 2 de fevereiro de 2016,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 13 de outubro de 2008, a recorrente, a Future Enterprises Pte Ltd, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MACCOFFEE.

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 29, 30 e 32 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; produtos lácteos; nata [láctea]; nata batida; produtos (à base de laticínios) para adicionar a bebidas; pudins lácteos; iogurte; alimentos sob a forma de aperitivos; *snacks* à base de fruta; aperitivos à base de batata; batatas frisadas sob a forma de aperitivos; bebidas feitas de ou contendo leite; batidos de leite»;

— classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; biscoitos; cereais para pequeno-almoço; confeitaria congelada; bolachas salgadas; iogurte congelado; gelados; bretzels; alimentos em pedaços para confeitaria; doçarias; doces; doçarias sob a forma de barras; rebuçados de menta; chocolate; confeitaria de chocolate; bolos; 'muffins'; pipocas; aperitivos alimentares à base de cereais; alimentos condimentados preparados sob a forma de aperitivos; tiras de milho; tortilhas; produtos de pastelaria; pão; sanduíches; sanduíches recheadas; 'wraps' (sanduíches); tostas (sanduíches); pudins para sobremesa; café instantâneo; mistura de café instantâneo; grãos de café; café moído; café gelado; café com leite; bebidas de cacau com leite, bebidas à base de chocolate, café e bebidas à base de café, cacau e bebidas à base de cacau; bebidas à base de chá; chá, nomeadamente chá de ginseng, chá preto, chá oolong, cevada e chá de folha de cevada; chás de fruta; tisanas (sem ser para uso medicinal); chá gelado»;

— classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; refrigerantes à base de fruta com aroma de chá ou de café (não incluídos noutras classes);bebidas não alcoólicas com aromas de chá ou de café (não incluídas noutras classes)».

4 O pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 1/2009, de 12 de janeiro de 2009, e o sinal nominativo MACCOFFEE foi registado como marca da União Europeia em 29 de janeiro de 2010, sob o número 7307382, para todos os produtos acima mencionados no n.º 3.

5 Em 13 de agosto de 2010, a interveniente, McDonald's International Property Co. Ltd, apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca controvertida relativamente a todos os produtos para os quais a mesma tinha sido registada.

6 O pedido de declaração de nulidade baseava-se nas marcas seguintes:

— marca nominativa da União Europeia *McDONALD'S*, apresentada em 1 de abril de 1996 e registada em 16 de julho de 1999 sob o número 62497, para os produtos e serviços das classes 29, 30, 32 e 42;

— marca nominativa da União Europeia *McFISH*, apresentada em 18 de abril de 2006 e registada em 20 de julho de 2007 sob o número 5056429, para os produtos das classes 29 e 30;

— marca nominativa da União Europeia *McTOAST*, apresentada em 24 de outubro de 2005 e registada em 20 de abril de 2007 sob o número 4699054, para os produtos e serviços das classes 29, 30 e 43;

— marca nominativa da União Europeia *McMUFFIN*, apresentada em 27 de julho de 2005 e registada em 7 de agosto de 2006 sob o número 4562419, para os produtos e serviços das classes 29, 30 e 43;

— marca nominativa da União Europeia *McRIB*, apresentada em 19 de novembro de 1999 e registada em 11 de junho de 2001 sob o número 1391663, para os produtos das classes 29 e 30;

— marca nominativa da União Europeia *McFLURRY*, apresentada em 30 de junho de 1998 e registada em 8 de setembro de 1999 sob o número 864694, para os produtos da classe 29;

— marca nominativa da União Europeia *CHICKEN McNUGGETS*, apresentada em 1 de abril de 1996 e registada em 4 de agosto de 1998 sob o número 16196, para os produtos da classe 29;

— marca nominativa da União Europeia *McCHICKEN*, apresentada em 1 de abril de 1996 e registada em 2 de fevereiro de 1998 sob o número 16188, para os produtos da classe 30;

— marca nominativa da União Europeia *EGG McMUFFIN*, apresentada em 1 de abril de 996 e registada em 19 de dezembro de 1997 sob o número 15966, para os produtos da classe 30;

— marca nominativa da União Europeia *McFEAST*, apresentada em 1 de abril de 1996 e registada em 27 de outubro de 1999 sob o número 15941, para os produtos da classe 30;

— marca nominativa da União Europeia *BIG MAC*, apresentada em 1 de abril de 1996 e registada em 22 de dezembro de 1998 sob o número 62638, para os produtos e serviços das classes 29, 30 e 42;

— marca nominativa da União Europeia *PITAMAC*, apresentada em 1 de fevereiro de 2005 e registada em 11 de abril de 2006 sob o número 4264818, para os produtos e serviços das classes 29, 30 e 42;

— e a marca alemã *McDonald's*, notoriamente conhecida, para os produtos e serviços das classes 29, 30, 32 e 43.

7 A interveniente invocou os motivos referidos no artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), n.º 2, alínea c), e n.º 5, deste regulamento.

8 A pedido da recorrente, titular da marca controvertida, a interveniente foi convidada a fazer prova da utilização séria das marcas anteriores nas quais baseava o seu pedido, em conformidade com o artigo 57.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009.

9 Por decisão de 27 de abril de 2012, a Divisão de Anulação declarou a marca controvertida inválida na íntegra nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.º, n.º 5, deste mesmo regulamento, tendo tal decisão tido como único fundamento a marca nominativa anterior da União Europeia *McDONALD'S*, registada sob o número 62497, pelo facto de, devido ao prestígio de longa data adquirido pela marca *McDONALD'S* e à criação, no espírito do público relevante, de uma relação entre esta e a marca controvertida, haver um risco sério de que a utilização injustificada da marca controvertida retirasse indevidamente benefício do prestígio da marca *McDONALD'S*.

10 Em 26 de junho de 2012, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Anulação no EUIPO.

11 Por decisão de 13 de junho de 2013 (a seguir «decisão impugnada»), a primeira Câmara de Recurso do EUIPO negou integralmente provimento ao recurso da recorrente, baseando-se, no essencial, na argumentação da Divisão de Anulação, segundo a qual, no caso vertente, todos os requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 estavam preenchidos. A este respeito a Câmara de Recurso constatou que a marca *McDONALD'S* gozava de considerável prestígio para os serviços de restauração rápida. Quanto aos fatores relevantes que permitem apreciar se o público relevante, concretamente, o grande público da União Europeia, que também recorre aos serviços de restauração rápida prestados pela interveniente, pode estabelecer uma relação entre as marcas em conflito, indicou, em primeiro lugar, que as marcas em conflito são semelhantes, em segundo lugar, indicou que o considerável prestígio adquirido pela marca *McDONALD'S* também abrange a combinação do prefixo «mc» com o nome de um elemento do menu ou de um produto alimentar, em terceiro lugar, indicou que a interveniente era proprietária de uma família de marcas, que combinava o prefixo «mc» com o nome de um elemento de menu ou um produto alimentar (a seguir, «família de marcas 'Mc'»), em quarto lugar, que a marca controvertida reproduzia a estrutura comum à família de marcas «Mc» e, em quinto lugar, que os serviços e produtos designados pelas marcas em conflito tinham um certo grau de semelhança devido aos estreitos nexos existentes entre eles. Nos termos de uma apreciação de conjunto de todos estes fatores, chegou à conclusão de que o público relevante podia estabelecer mentalmente uma relação entre as marcas em conflito podendo mesmo uma grande parte desse público associar a marca controvertida à família de marcas «Mc». Ora, segundo a Divisão de Anulação, o estabelecimento desse nexo no espírito do público relevante podia implicar uma transferência da imagem da marca *McDONALD'S* ou das características associadas a esta para os produtos designados pela marca controvertida, sendo que era muito provável que a recorrente retirasse indevidamente proveito do prestígio da marca *McDONALD'S*. Por fim, constatou que a utilização da marca controvertida não era justificada.

Pedidos das partes

12 A recorrente conclui pedindo, em substância, ao Tribunal Geral que se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o EUIPO nas despesas.

13 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo ao Tribunal Geral que se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Observações preliminares a respeito do quadro jurídico e do objeto do litígio

14 Ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009, uma marca da União Europeia é declarada nula, na sequência de pedido apresentado ao EUIPO, nomeadamente, sempre que exista uma marca anterior, na aceção do n.º 2 do artigo 8.º, do referido regulamento, concretamente, uma marca cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca da União Europeia cuja nulidade é pedida e os requisitos do artigo 8.º, n.º 5, deste mesmo regulamento estejam preenchidos. Decorre desta última disposição que a nulidade de uma marca da União Europeia pode ser pedida mesmo quando esta marca foi registada para produtos e serviços que não são semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada.

15 A proteção alargada conferida à marca anterior pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 pressupõe que estejam reunidos vários requisitos. Em primeiro lugar, a marca anterior da União Europeia deve ter sido depositada antes daquela cuja anulação foi pedida e deve estar registada. Em segundo lugar, a marca anterior da União Europeia e a marca cuja nulidade foi pedida devem ser idênticas ou semelhantes. Em terceiro lugar, a marca anterior da União Europeia deve gozar de prestígio na União. Em quarto lugar, a utilização injustificada da marca pedida deve implicar o risco de que possa ser retirado um benefício indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior da União Europeia ou de que possa ser causado um prejuízo ao caráter distintivo ou ao prestígio desta marca. Na medida em que estes requisitos são cumulativos, o não preenchimento de um deles é suficiente para que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 seja inaplicável [v. acórdão de 6 de julho de 2012, Jackson International/IHMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, não publicado, EU:T:2012:348, n.º 18 e jurisprudência referida].

16 No caso vertente, a recorrente não contesta que a marca *McDONALD'S* foi depositada antes da marca controvertida, em 1 de abril de 1996, e registada em 16 de julho de 1999 (v. n.º 6, *supra*), nem que a marca *McDONALD'S* goza, na União, de um considerável prestígio para os serviços de restauração rápida, sendo pacífico o preenchimento do primeiro e terceiro requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, acima recordados no n.º 15.

17 Em contrapartida, a recorrente contesta certas apreciações que conduziram a Câmara de Recurso, na decisão recorrida, a constatar que existia um certo grau de semelhança entre as marcas em conflito. Segundo ela, devido a esta semelhança, à existência da família de marcas «Mc», ao caráter distintivo próprio adquirido pelo prefixo «mc», ao considerável prestígio de que a marca *McDONALD'S* goza, o qual também abrange o prefixo «mc», utilizado em combinação com o nome de um elemento do menu ou de um produto alimentar, a um certo grau de semelhança dos produtos ou serviços designados pelas marcas em conflito e devido aos nexos estreitos existentes entre eles, pode ser estabelecida uma relação, no espírito do público relevante, entre as marcas em conflito. Consequentemente, é muito provável que a utilização injustificada da marca controvertida retire indevidamente proveito do prestígio da marca *McDONALD'S*. Assim, o objeto do litígio é limitado à questão de saber se a Câmara de Recurso confirmou acertadamente, na decisão impugnada, as apreciações da Divisão de Anulação segundo as quais, no caso vertente, estavam preenchidos os segundo e quarto requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5 do Regulamento n.º 207/2009, acima recordados no n.º 15.

Quanto à existência de um certo grau de semelhança entre as marcas em conflito

18 A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação na decisão recorrida ao concluir que as marcas em conflito eram, em certa medida, globalmente semelhantes. Alega que, no caso vertente, em conformidade com a jurisprudência, deve prevalecer a semelhança visual, na medida em que os produtos alimentares e as bebidas são, antes de mais, visualmente selecionados. Ora, segundo ela, as marcas em conflito são muito diferentes no plano visual tendo a Câmara de Recurso considerado erradamente que os elementos «mac» e «mc» eram visualmente semelhantes. Defende igualmente que, no plano fonético, as marcas em conflito são muito diferentes. Os prefixos «mac» e «mc» não se pronunciam da mesma maneira. Em inglês, devido à dupla utilização da letra «c», a marca controvertida pronuncia-se «mac coffi», ao passo que a marca *McDONALD'S* se pronuncia «me don alds» sendo que, como decorre da jurisprudência inglesa junta aos autos do presente processo, a acentuação é feita na segunda sílaba, «don», o que implica que o elemento «mc» é um elemento secundário da referida marca no plano fonético. No plano conceptual, a recorrente alega que a marca *McDONALD'S* é entendida como um nome de família, ao passo que a marca controvertida, apesar de conter o elemento «mac», que também é um prefixo corrente do patronímico de origem gaélica (escocês e irlandês), não é assim globalmente entendida, na medida em que este elemento é associado ao termo «coffee», que é entendido no sentido de que designa o café, concretamente uma bebida quente aromática. Neste contexto, o elemento «mac» da marca controvertida será provavelmente entendido no sentido de que remete para um termo da gíria popular americana para se dirigir amigavelmente a um estrangeiro, como na expressão «Hey Mac, you want a coffee?» («Ei Mac, queres um café?»). Na falta de semelhança entre as marcas em conflito, a recorrente considera que a Câmara de Recurso devia julgar improcedente o pedido de nulidade e observa que, mesmo supondo que essas marcas são semelhantes, tal não permite, atendendo à prática do EUIPO, concluir no sentido do estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma relação entre as mesmas.

19 O EUIPO e a interveniente rejeitam os argumentos da recorrente e concluem no sentido da rejeição das suas acusações pelo facto de, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não ter cometido nenhum erro de apreciação ao concluir pela existência de um certo grau de semelhança global entre as marcas em conflito.

20 A este respeito, importa recordar que a proteção conferida pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 à existência de um grau de semelhança entre as marcas em causa não depende da constatação de que no espírito do público relevante há um risco de confusão entre estas. Basta que o grau de semelhança entre as referidas marcas tenha por efeito que o público relevante estabeleça uma relação entre as mesmas [v., por analogia, acórdãos de 16 de maio de 2007, La Perla/IHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, não publicado, EU:T:2007:142, n.º 34 e jurisprudência referida, e de 16 de dezembro de 2010, Rubinstein/IHMI — Allergan (BOTOLIST), T-345/08 e T-357/08, não publicado, EU:T:2010:529, n.º 65 e jurisprudência referida].

21 A existência desse grau de semelhança deve, como a existência de um grau de semelhança na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, ser apreciada globalmente tendo em conta todos os fatores relevantes do caso em apreço. Por conseguinte, esta apreciação global deve, no que respeita às semelhanças visuais, fonéticas ou conceptuais das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes (v., por analogia, acórdão de 16 de maio de 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, não publicado, EU:T:2007:142, n.º 35 e jurisprudência referida).

22 No presente processo, a inexistência de risco de confusão entre as marcas em conflito não é contestada. O debate limita-se assim à questão de saber se as apreciações levadas a cabo pela Câmara de Recurso na decisão impugnada permitem constatar que estava preenchido o requisito relativo à existência de um grau mínimo de semelhança entre as marcas em causa, previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

23 Antes de mais, no que diz respeito à semelhança visual das marcas em conflito, importa observar que as referidas marcas são marcas nominativas.

24 Como acertadamente observa a recorrente, as marcas em conflito têm grandes diferenças no plano visual, na medida em que a marca *McDONALD'S* é composta por nove letras e por um sinal tipográfico e a marca controvertida é composta por nove letras, apenas têm em comum quatro letras, concretamente as letras «m», «c», «o» e «a», sendo que três delas não ocupam a mesma posição nas marcas em conflito. É verdade que estas marcas começam pela letra «m» estando as suas letras «c» e «o» respetivamente situadas na segunda e quarta posição na marca *McDONALD'S* e na terceira e quinta posição na marca controvertida. Além disso, as letras «m» e «c» figuram na parte inicial das marcas em conflito, concretamente, os elementos «mac» e «mc». Além disso, não se pode inferir a existência de uma diferença entre as marcas em conflito da utilização de carateres minúsculos ou maiúsculos, pois tal circunstância é irrelevante, uma vez que a proteção que decorre do registo de uma marca nominativa tem por objeto a palavra indicada no pedido de registo da marca e não os aspetos gráficos ou estilísticos particulares de que esta marca se pode eventualmente revestir [v. acórdão de 29 de abril de 2015, Chair Entertainment Group/IHMI — Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, não publicado, EU:T:2015:242, n.º 50 e jurisprudência referida]. Estas constatações não são, contudo, suficientes para concluir no sentido da existência de um reduzido grau de semelhança visual entre as marcas em conflito.

25 É portanto com razão que a recorrente defende que é errada a conclusão a que a Câmara de Recurso chegou no n.º 38 da decisão impugnada, segundo a qual o grau de semelhança entre as marcas em conflito era reduzido.

26 Em seguida, no que respeita à semelhança fonética das marcas em conflito, há que confirmar a apreciação levada a cabo pela Câmara de Recurso no n.º 39 da decisão impugnada, segundo a qual as partes iniciais das marcas em causa, concretamente os elementos «mac» e «mc», se pronunciarem «mak» ou «mac», sendo a letra «a» um «schwa» ou uma vogal murmurada pronunciada como na palavra inglesa «ago», pelo menos por uma parte do público relevante. É verdade que certos elementos juntos aos autos do processo podem levantar dúvidas a respeito da justeza da apreciação levada a cabo pela Câmara de Recurso ao referir-se manifestamente à parte anglófona do referido público. Com efeito, decorre do segundo período do n.º 44 do acórdão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Supremo Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), divisão da Chancery, Reino Unido], de 27 de novembro de 2001, no processo Frank Yu Kwan Yuen/McDonald's, apresentado pela recorrente, que «a primeira sílaba de McCHINA […] é pronunciada de forma ligeiramente diferente de MAC». Assim, parece que a totalidade ou parte do público anglófono poderia pronunciar de forma ligeiramente diferente a parte inicial das marcas em conflito. Todavia, esse erro, supondo que existe, continuaria a ser irrelevante para efeitos da legalidade da decisão impugnada, na medida em que, como acertadamente observa o EUIPO, a parte deste público que entende os prefixos «mc» e «mac» como prefixos de patronímicos gaélicos os pronuncia de forma idêntica. Os referidos prefixos são tradicionalmente pronunciados da mesma maneira, concretamente, «mac» [v., neste sentido, acórdãos de 5 de julho de 2012, Comercial Losan/IHMI — McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, não publicado, EU:T:2012:346, n.ºs 37 e 41, e de 26 de março de 2015, Emsibeth/IHMI — Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, não publicado, EU:T:2015:193, n.ºs 48 e 50].

27 Além disso, mesmo admitindo, como defende a recorrente, que a totalidade ou parte do público relevante pronuncia totalmente a vogal «a», que se encontra na parte inicial da marca controvertida, ao passo que murmura a vogal que se encontra na parte inicial da marca *McDONALD'S*, não deixa de ser verdade que a forma de pronunciar as partes iniciais das marcas em conflito é muito semelhante. É verdade que as partes finais das referidas marcas, concretamente, os elementos «donald's» e «coffee», são diferentes no plano fonético, sendo a este respeito negligenciável o facto de uma letra das mesmas, concretamente a letra «o», se pronunciar da mesma forma. Todavia, estas diferenças não permitem negar a existência de uma certa semelhança fonética global entre estas marcas, que decorre da forma idêntica ou, pelo menos, muito semelhante, de o público relevante pronunciar a sua parte inicial, concretamente, os elementos «mac» e «mc».

28 Foi, portanto, acertadamente que a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 41 da decisão impugnada, que as marcas em conflito eram, num determinado grau, foneticamente semelhantes.

29 No que diz respeito à semelhança conceptual das marcas em conflito, há que recordar que, segundo jurisprudência, as marcas são muito próximas quando evocam a mesma ideia [v., neste sentido, acórdãos de 16 de maio de 2007, Merant/IHMI — Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, não publicado, EU:T:2007:141, n.º 57, e de 11 de dezembro de 2008, Tomorrow Focus/IHMI — Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, não publicado, EU:T:2008:567, n.º 35].

30 No caso em apreço, importa começar por observar, à semelhança do que fez a Câmara de Recurso nos n.ºs 42 e 66 da decisão impugnada, que os elementos «mc» e «mac» que figuram nas marcas em conflito são associados, no espírito do público relevante, à mesma ideia, isto é, ao prefixo do patronímico gaélico, que a parte anglófona do público relevante identifica no sentido de que significa «filho de», e que essa ideia não tem significado particular para o resto do público relevante (v., neste sentido, acórdãos de 5 de julho de 2012, Mc. Baby, T-466/09, não publicado, EU:T:2012:346, n.º 41, e de 26 de março de 2015, Nael, T-596/13, não publicado, EU:T:2015:193, n.º 41). Como acertadamente observa o EUIPO, para o público relevante, que conhece os prefixos dos nomes patronímicos gaélicos, é notório que os mesmos se escrevem indiferentemente «mc» ou «mac». Além disso, foi acertadamente, pelo menos no que respeita à parte anglófona do público relevante, que a Câmara de Recurso considerou que a parte final da marca controvertida, concretamente, o elemento «coffee», é entendida como referência a uma bebida aromática, tradicionalmente servida quente, feita a partir de grãos de café. A parte do público relevante que conhece os prefixos dos nomes patronímicos gaélicos e que compreende o sentido da palavra inglesa «coffee» é capaz de individualizar, na marca controvertida, a associação destes dois elementos, tanto mais que, como acertadamente observa o EUIPO, essa associação do prefixo «mac» ou «mc» com uma palavra da linguagem corrente nada tem de inabitual (acórdão de 5 de julho de 2012, Mc. Baby, T-466/09, não publicado, EU:T:2012:346). É mais provável que a associação, na marca controvertida, de um termo que remete para um nome patronímico gaélico e de outro termo que remete para o nome de uma bebida seja entendida pelo público relevante como uma referência a uma bebida produzida por alguém de origem escocesa ou irlandesa do que, como defende a recorrente, como uma expressão que remete para uma expressão familiar na qual o termo «mac» é utilizado para comunicar amigavelmente com um estrangeiro.

31 Resulta do acima exposto que as marcas em conflito têm uma certa semelhança conceptual, na medida em que ambas são entendidas, pelo menos por uma parte do público relevante, no sentido de que fazem referência a um nome patronímico de origem gaélica. Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou acertadamente, no n.º 42 da decisão impugnada, que as marcas em conflito são conceptualmente semelhantes num determinado grau.

32 Por último, no que respeita à semelhança global entre as marcas em conflito, que é suficiente para que o público relevante estabeleça uma relação entre ambas, mesmo que não as confunda, importa recordar que a mesma deve ser determinada tendo em conta as semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais das referidas marcas bem como, sendo caso disso, tendo em conta a avaliação da importância relativa que há que dar a esses diferentes elementos, atendendo à categoria de produtos

em causa e às condições nas quais os mesmos são comercializados (v., neste sentido e por analogia, no que diz respeito à apreciação da existência de um risco de confusão, acórdão de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.º 27).

33 No caso vertente, as marcas em conflito são diferentes no plano visual, mas apresentam um certo grau de semelhança nos planos fonéticos e conceptuais, que decorre da respetiva parte inicial, concretamente, dos elementos «mac» e «mc». Essas semelhanças fonéticas e conceptuais entre as marcas em conflito não podem ser completamente negligenciadas por, como alega a recorrente, o modo de comercialização dos produtos visados pela marca em causa assentar numa seleção que é, antes de mais, visual. É verdade que resulta da jurisprudência que, quando os produtos designados por uma marca são produtos de consumo corrente, normalmente vendidos em estabelecimentos em venda livre, o público relevante, no momento da aquisição, apreende habitualmente a marca em causa de forma visual, sendo que o aspeto visual reveste de maior importância na apreciação global da semelhança entre esta marca e outra marca com a qual esta se encontra em conflito [v., neste sentido e por analogia, no que diz respeito à apreciação da existência de um risco de confusão, acórdãos de 23 de maio de 2007, Henkel/IHMI — SERCA (COR), T-342/05, não publicado, EU:T:2007:152, n.º 53 e jurisprudência referida, e de 13 de dezembro de 2007, Cabrera Sánchez/IHMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, não publicado, EU:T:2007:391, n.º 80 e jurisprudência referida]. Contudo, ainda que, nesse caso, a semelhança fonética tenha uma importância reduzida (acórdão de 13 de dezembro de 2007, el charcutero artesano, T-242/06, não publicado, EU:T:2007:391, n.º 81), na medida em que habitualmente a marca não tem de ser pronunciada pelo consumidor dos produtos em causa, não se torna por essa razão negligenciável, conservando mesmo assim toda a sua importância, uma vez que não é de excluir que, em certos casos, uma comunicação oral a respeito dos produtos e da marca em causa ocorra antes da compra [v., neste sentido, acórdãos de 23 de maio de 2007, COR, T-342/05, não publicado, EU:T:2007:152, n.º 53, e de 23 de setembro de 2011, NEC Display Solutions Europe/IHMI — C More Entertainment (see more), T-501/08, não publicado, EU:T:2011:527, n.º 53], ou que os referidos produtos sejam objeto de uma publicidade oral, na rádio ou através de outros consumidores (acórdão de 23 de setembro de 2011, see more, T-501/08, não publicado, EU:T:2011:527, n.º 53). De igual modo, embora, nesse caso, a importância da semelhança conceptual seja reduzida pelo facto de, nos estabelecimentos em livre serviço, o consumidor perder pouco tempo entre as suas sucessivas compras e não proceder com frequência à leitura de todas as indicações a respeito de todos os produtos, deixando-se antes guiar pelo impacto visual global produzido pelas suas etiquetas ou embalagens [acórdão de 2 de dezembro de 2008, Ebro Puleva/IHMI — Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, não publicado, EU:T:2008:545, n.º 24], a referida semelhança não passa por isso a ser negligenciável, em particular nos casos em que as marcas em conflito são marcas nominativas.

34 Ora, a tomada em consideração dos aspetos fonéticos e conceptuais permite concluir que, ainda que as marcas em conflito sejam diferentes no plano visual e apresentem também diferenças no plano conceptual e fonético, devido à sua parte final diferente, as mesmas não deixam de apresentar um certo grau de semelhança global devido à semelhança conceptual e fonética da respetiva parte inicial, concretamente, os elementos «mc» e «mac».

35 Por conseguinte, ainda que a Câmara de Recurso tenha decidido erradamente que as marcas em conflito tinham um reduzido grau de semelhança no plano visual (v. n.º 25, *supra*), concluiu acertadamente, no n.º 48 da decisão impugnada, que as marcas em conflito eram globalmente semelhantes, num determinado grau. Por conseguinte, o erro identificado no contexto da apreciação da semelhança entre as marcas em conflito não deve conduzir à anulação da decisão impugnada.

36 Importa, pois, constatar que são fundadas as apreciações da Câmara de Recurso na decisão impugnada, nos termos das quais está preenchido o segundo requisito de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, acima recordado no n.º 15, e, por conseguinte, julgar improcedentes as acusações dirigidas contra as referidas apreciações.

Quanto ao estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma relação entre as marcas em conflito

37 A título preliminar, importa recordar que as violações previstas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, caso se produzam, são consequência de uma associação levada a cabo pelo público relevante entre as marcas em causa, ou seja, de uma ligação que este faz entre as referidas marcas, mesmo quando não as confunde (v. neste sentido, acórdão de 6 de julho de 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, não publicado, EU:T:2012:348, n.º 19 e jurisprudência referida). O estabelecimento de uma relação deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto (v. acórdão de 6 de julho de 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, não publicado, EU:T:2012:348, n.º 20 e jurisprudência referida). Entre os referidos fatores figuram o grau de semelhança entre as marcas, a natureza dos produtos ou serviços abrangidos por essas marcas, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou serviços e o público em causa, a intensidade do prestígio da marca anterior, o grau do caráter distintivo, intrínseco ou adquirido pela utilização, da marca anterior e a existência de um risco de confusão (v. acórdão de 6 de julho de 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, não publicado, EU:T:2012:348, n.º 21 e jurisprudência referida).

38 No caso em apreço, a recorrente contesta, nomeadamente, as apreciações da Câmara de Recurso na decisão impugnada, segundo as quais, por um lado, a existência da família de marcas «Mc» é um fator pertinente para apreciar o estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma ligação entre as marcas em conflito e, por outro, a existência um certo grau de semelhança entre os serviços e produtos em causa, devido às estreitas relações existentes entre eles.

Quanto à existência da família de marcas «Mc» como fator pertinente para apreciar o estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma relação entre as marcas em conflito

39 A recorrente defende que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação ao concluir que, devido ao elemento «mac» que figura na marca controvertida, o público relevante podia associá-la à família de marcas «Mc», com origem na marca *McDONALD'S*. A este respeito, considera que a jurisprudência a respeito da família de marcas deve ser interpretada restritivamente, uma vez que derroga o princípio geral segundo o qual qualquer mercadoria deve ser apreciada globalmente. Em seu entender, os elementos juntos pela interveniente aos autos do processo no EUIPO, concretamente, os menus dos estabelecimentos de restauração rápida da interveniente, um inquérito independente conduzido em 1991 e em 1992 e as decisões dos tribunais dos Estados-Membros, eram insuficientes para concluir que o prefixo «mc» era associado, no espírito do público relevante, aos produtos alimentares e às bebidas. Com exceção de um documento no qual é referida a marca *McDONALD'S*, todos estes elementos tinham a data de 2010 e, por conseguinte, eram posteriores a 13 de outubro de 2008, data da apresentação do pedido de registo da marca controvertida. Além disso, uma parte de um inquérito independente realizada em 1991 apenas revela que as pessoas que foram entrevistadas associavam o prefixo «mc» à marca *McDONALD'S*, ao passo que a parte deste mesmo inquérito realizada em 1992, cujos resultados podem ter sido falseados devido a uma redação tendenciosa da questão colocada, apenas permitem concluir que a maioria das pessoas entrevistadas teriam sabido que o prefixo «mc», combinado com outras palavras, era utilizado para serviços de restauração rápida ou em livre serviço. De acordo com a recorrente, a Câmara de Recurso não podia presumir que as conclusões do inquérito independente continuavam a ser relevantes após mais de dezasseis anos e que a sua relevância se tinha mesmo reforçado. Por último, as decisões dos Estados-Membros analisadas pela Câmara de Recurso não têm valor probatório, na medida em que não vinculam o EUIPO e refletem situações específicas. A recorrente observa que decorre implicitamente da jurisprudência e da parte C, secção 2, capítulo 7, ponto 2, p. 4, das Orientações relativas aos procedimentos no EUIPO (a seguir «orientações do EUIPO») que o conceito de família de marcas não é aplicável ao caso em apreço, na medida em que o elemento «mac», que figura na marca controvertida, não é idêntico ao elemento «mc», comum à família de marcas «Mc».

O elemento «coffee», que figura na marca controvertida e que remete para o nome de uma bebida, diferencia a referida marca das marcas anteriores da interveniente que combinam o prefixo «mc» com o nome de um elemento do menu ou de um produto alimentar, escrito principalmente com letras minúsculas. A recorrente alega que, no seio da União, a interveniente não vende bebidas com uma marca que tenha o prefixo «mc». Segundo ela, as diferenças que existem entre a marca controvertida e as marcas anteriores da interveniente são suficientemente importantes para serem entendidas pelo público relevante.

40 A título subsidiário, a recorrente sustenta que a marca *McDONALD'S* não tem a mesma estrutura que as outras marcas anteriores da interveniente, combinando o prefixo «mc» com o nome de um elemento do menu ou de um produto alimentar, sendo que não pertence à família de marcas «Mc». A utilização do elemento «mc» e, *a fortiori*, do elemento «mac» não é contestável, na medida em que se trata de um prefixo corrente nos apelidos patronímicos gaélicos, utilizado de várias formas sem levantar objeções.

41 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente e defendem que a Câmara de Recurso constatou acertadamente na decisão impugnada que a existência da família de marcas «Mc» era um fator a ter em conta para apreciar o estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma relação entre as marcas em conflito.

42 Como foi observado no n.º 37, o estabelecimento de uma relação entre as marcas em questão no espírito do público em causa deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso concreto (v. acórdão de 6 de julho de 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, não publicado, EU:T:2012:348, n.º 20 e jurisprudência referida). Entre os fatores pertinentes a este respeito figura a existência de uma família de marcas anteriores [v., neste sentido, acórdão de 26 de setembro de 2012, IG Communications/IHMI — Citigroup e Citibank (CITIGATE), T-301/09, não publicado, EU:T:2012:473, n.º 106]. Com efeito, caso o pedido de declaração de nulidade de uma marca seja baseado na existência de várias marcas anteriores que têm características comuns que permitem que as mesmas sejam consideradas da mesma família, o estabelecimento, no espírito do público em causa, de uma relação entre a marca cuja nulidade é pedida e as marcas anteriores pode resultar do facto de a primeira ter características que permitem ligá-la à família das segundas (v., neste sentido e por analogia, acórdão de 13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, n.ºs 62 e 63).

43 Várias marcas apresentam características que permitem que sejam consideradas parte de uma mesma «família», nomeadamente, quando reproduzam integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gráfico ou nominativo, que diferencie uma da outra, ou quando se caracterizem pela repetição do mesmo prefixo ou sufixo extraído de uma marca originária [acórdão de 23 de fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, n.º 123]. O titular das marcas anteriores não tem de provar que essas marcas foram entendidas pelo público em causa no sentido de que constituem uma família (acórdão de 25 de novembro de 2014, UniCredit/IHMI, T-303/06 RENV e T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, n.ºs 65 a 67).

44 Contudo, não se pode esperar que o público em causa, na falta de utilização de um número de marcas suficiente para que possa compor uma família, detete características comuns na referida família e que estabeleça uma relação entre esta família e outra marca que contenha elementos que se aproximam das referidas características. Por conseguinte, para que o público em causa possa estabelecer uma relação entre uma marca cuja declaração de nulidade é pedida e uma «família» de marcas anteriores, as marcas que pertencem a esta última devem ser estar presentes no mercado (v., neste sentido e por analogia, acórdãos de 13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, n.º 64, e de 23 de fevereiro de 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, n.º 126).

45 Incumbe, assim, ao titular das marcas anteriores, que pede a declaração de nulidade da marca da União Europeia posterior, fazer prova da utilização efetiva de algumas delas em número suficiente para constituir uma «família» de marcas e, por conseguinte, demonstrar a existência desta última para que se possa verificar se o público em causa estabelece um elo entre a marca cuja anulação é pedida e as marcas anteriores que compõem a referida «família» (v., neste sentido e por analogia, acórdãos de 13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, n.os 65 e 66, e de 23 de fevereiro de 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, n.º 126) ou mesmo apenas entre a marca cuja anulação é pedida e a marca anterior originária desta mesma «família».

46 À luz da jurisprudência acima referida nos n.os 42 a 45, importa verificar, por um lado, se a interveniente fez prova da utilização efetiva de um número suficiente de marcas anteriores para poderem constituir, atendendo às suas características comuns, uma «família» de marcas e, por outro, se a marca controvertida contém elementos que se aproximam das características comuns desta «família».

– Quanto à utilização efetiva de um número suficiente de marcas anteriores para constituir uma «família» de marcas

47 Nos n.os 57 e 86 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso confirmou as conclusões da Divisão de Anulação segundo as quais as provas apresentadas pela interveniente eram suficientes para demonstrar a utilização séria da marca *McDONALD'S* para serviços de restauração rápida. A este respeito, remeteu nomeadamente para os elementos apresentados pela interveniente que demonstravam que a referida marca ocupava o sexto lugar a nível mundial numa análise global das marcas efetuada por uma consultora e que os serviços prestados sob essa marca geravam lucros de cerca de 32 000 milhões de euros, elementos esses que foram, além disso, corroborados por declarações às quais foram juntas etiquetas de produtos, cartazes de menus e material de promoção.

48 Por outro lado, nos n.os 58 a 60 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso indicou que as provas apresentadas pela interveniente eram suficientes para que fosse constatada a utilização efetiva no mercado das marcas que conjugam o prefixo «mc» com outra palavra, como as marcas *McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN* e *McFEAST*, para serviços de restauração rápida e produtos que constam do menu de estabelecimentos de restauração rápida numa parte do território da União. A este respeito, remeteu nomeadamente para o inquérito independente realizado em 1991 e 1992 e para as decisões dos órgãos jurisdicionais nacionais apresentadas pela interveniente.

49 No caso vertente, a recorrente limita-se a defender que os elementos apresentados pela interveniente não demonstram que a utilização efetiva do prefixo «mc», combinado com outra palavra, foi suficiente no território da União para que, nos períodos relevantes, esse prefixo fosse associado, no espírito do público relevante, aos produtos alimentares e às bebidas. Assim, a recorrente não contesta a utilização efetiva das marcas anteriores mas sim o facto de essa utilização ter sido suficiente para que o prefixo «mc», combinado com outra palavra, adquirisse um caráter distintivo próprio para os produtos alimentares e bebidas.

50 A título preliminar, importa observar que, no n.º 59 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso apenas constatou que a utilização efetiva do prefixo «mc», combinado com outra palavra, tinha sido, pelo menos numa parte do território da União, suficiente para que, nos períodos relevantes, esse prefixo fosse associado, no espírito do público relevante, aos serviços de restauração rápida e aos produtos que figuravam no menu dos estabelecimentos de restauração rápida.

51 No caso vertente, importa pois verificar se a interveniente fez prova de uma utilização efetiva das marcas acima referidas nos n.os 47 e 48, de modo a conferir ao prefixo «mc», combinado com outra palavra, um caráter distintivo próprio relativamente aos serviços de restauração rápida e aos produtos que constam do menu dos estabelecimentos de restauração rápida, pelo menos numa parte do território da União.

52 A este respeito, importa observar que, para examinar, num caso concreto, o caráter efetivo da utilização de uma marca, importa realizar uma apreciação global dos elementos juntos aos autos, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto. Essa apreciação deve assentar em todos os factos e circunstâncias próprios para estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial as utilizações desta consideradas justificadas no setor económico em causa para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, bem como o alcance e a frequência da utilização da marca [v., por analogia, acórdão de 29 de fevereiro de 2012, Certmedica International e Lehning entreprise/IHMI — Lehning entreprise e Certmedica International (L112), T-77/10 e T-78/10, não publicado, EU:T:2012:95, n.º 40 e jurisprudência referida.

53 A utilização efetiva de uma marca não pode ser demonstrada através de probabilidades ou presunções, devendo sim assentar em elementos concretos e objetivos [v., por analogia, acórdão de 23 de setembro de 2009, Cohausz/IHMI — Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, não publicado, EU:T:2009:354, n.º 36 e jurisprudência referida].

54 Contudo, decorre da regra 22, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), aplicável *mutatis mutandis* nos processos de declaração de nulidade em conformidade com a regra 40, n.º 6, do referido regulamento, que as provas da utilização se limitam, em princípio, à apresentação de comprovativos como embalagens, etiquetas, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas prestadas sob juramento ou solenemente, visadas no artigo 78.º, n.º 1, alínea f), do Regulamento n.º 207/2009.

55 Além disso, decorre do artigo 57.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 42.º, n.º 2, deste mesmo regulamento, que os períodos a ter em conta para demonstrar a existência de uma utilização séria da marca *McDONALD'S* e, *a fortiori*, de uma utilização efetiva de outras marcas anteriores, derivadas desta última marca e suscetíveis de constituir, segundo a interveniente, uma «família» de marcas são, por um lado, o período compreendido entre 12 de janeiro de 2004 e 11 de janeiro de 2009 e, por outro, o período compreendido entre 13 de agosto de 2005 e 12 de agosto de 2010 (a seguir «períodos relevantes»). É verdade que é possível tomar em consideração circunstância posteriores ou mesmo anteriores aos períodos assim definidos pela regulamentação aplicável, mas tal depende necessariamente da apresentação de documentos que demonstrem a utilização das marcas em causa durante os referidos períodos [v., por analogia, acórdão de 27 de setembro de 2012, El Corte Inglés/IHMI — Pucci International (PUCCI), T-39/10, não publicado, EU:T:2012:502, n.º 26]. Foi, pois, acertadamente que, no n.º 86 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso fez suas as constatações, que figuram no n.º 24 da decisão da Divisão de Anulação, que definem da forma acima referida os períodos relevantes.

56 As provas da utilização apresentadas pela interveniente no caso vertente são enumeradas nos n.os 29 e 30 da decisão da Divisão de Anulação.

57 Como acertadamente afirma a Câmara de Recurso nos n.os 57 e 86 da decisão impugnada, na medida em que os elementos apresentados são relativos aos períodos relevantes, os mesmos demonstram de forma juridicamente bastante a utilização séria, pelo menos numa parte do território da União, da marca *McDONALD'S* para os serviços de restauração rápida. Com efeito, esses elementos atestam que, durante os períodos relevantes, a marca *McDONALD'S* se manteve como uma das dez marcas mais

importantes à escala mundial e que foi intensamente utilizada numa parte significativa do território da União, para designar serviços de restauração rápida e produtos que figuram no menu dos estabelecimentos de restauração rápida.

58 Além disso, como acertadamente constatou a Câmara de Recurso no n.º 58 da decisão impugnada e como, de resto, decorre dos elementos apresentados pela interveniente, durante os períodos relevantes esta já tinha obtido o registo ou já tinha apresentado o pedido de registo de um grande número de marcas que combinam o prefixo «mc» com outra palavra, como as marcas *McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN* e *McFEAST*, para serviços de restauração rápida e produtos que figuram no menu de estabelecimentos de restauração rápida. Além disso, utilizou as marcas *McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN* e *EGG McMUFFIN* na Alemanha e as marcas *McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN* e *EGG McMUFFIN* no Reino Unido, para designar produtos que figuram no menu de estabelecimentos de restauração rápida e em material promocional. Mesmo que, como observa a recorrente, a interveniente não tenha fornecido informações relativas ao volume de negócios para cada um dos produtos em causa, juntou aos autos do processo no EUIPO peças processuais que demonstram que, em 2004 e 2009, ou seja, durante os períodos relevantes, tinha, respetivamente, 1 262, depois 1 361 estabelecimentos na Alemanha, e 1 250, e depois 1 193 estabelecimentos no Reino Unido. Além disso, decorre do relatório anual de 2009 elaborado pela interveniente para a Alemanha, apresentado durante o processo no EUIPO e que figura nos autos do presente processo, que os estabelecimentos alemães desta tiveram um elevado volume de negócios em 2008 e em 2009. Apreciados globalmente, de acordo com a solução consagrada no acórdão de 17 de fevereiro de 2011, J & F Participações/IHMI — Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, não publicado, EU:T:2011:47, n.ºs 27 e 31), estes elementos permitem constatar, no caso vertente, a utilização efetiva por parte da interveniente, das marcas *McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN* e *EGG McMUFFIN* na Alemanha e no Reino Unido, concretamente numa parte substancial do território da União, durante os períodos relevantes.

59 Por outro lado, como acertadamente observou a Câmara de Recurso no n.º 59 da decisão impugnada, os órgãos jurisdicionais na Alemanha, em Espanha e no Reino Unido constataram, durante os períodos relevantes, que o prefixo «mc», combinado com outra palavra, tinha adquirido caráter distintivo próprio para serviços de restauração rápida e produtos que constam do menu dos estabelecimentos de restauração rápida. Embora o EUIPO não esteja vinculado pelas decisões proferidas pelas autoridades nacionais e embora, na medida em que a aplicação do direito das marcas da União é independente de qualquer sistema nacional, a legalidade das decisões do EUIPO não possa ser posta em causa apenas com base nas apreciações constantes das decisões nacionais anteriores, estas últimas decisões podem contudo ser tomadas em consideração pelo EUIPO, como indícios, no quadro da apreciação dos factos em causa [v., neste sentido, acórdãos de 21 de abril de 2004, Concept/IHMI (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, n.ºs 70 e 71; de 9 de julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, n.º 45; e de 25 de outubro de 2012, riha/IHMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, não publicado, EU:T:2012:576, n.º 66]. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, na decisão impugnada, para efeitos da sua própria apreciação da causa, a Câmara de Recurso podia, a título de indício, ter em conta as constatações dos órgãos jurisdicionais nacionais durante os períodos relevantes, das quais resultava que, no território abrangido pela sua competência, a utilização do prefixo «mc», combinado com outra palavra, tinha sido de molde a permitir que adquirisse um caráter distintivo próprio para os serviços de restauração rápida e para os produtos que figuram no menu dos estabelecimentos de restauração rápida.

60 Como acertadamente indicou a Câmara de Recurso no n.º 59 da decisão impugnada, estas constatações dos órgãos jurisdicionais nacionais eram, além disso, corroboradas pelo inquérito independente realizado em 1991 e em 1992, do qual resultava que, no espírito de uma parte do público relevante, o prefixo «mc» era amplamente associado ao sinal McDONALD'S e que este mesmo prefixo, combinado com outra palavra, era amplamente associado a estabelecimentos de restauração rápida do mesmo grupo. Estes elementos, anteriores aos períodos relevantes, em conformidade com a jurisprudência

acima referida no n.º 55, podiam ser utilizados Câmara de Recurso. No que respeita às questões colocadas no quadro do inquérito independente, importa observar, ao contrário do que defende a recorrente, que a sua formulação permitia verificar objetivamente em que medida, no espírito do público relevante, concretamente, do consumidor alemão dos serviços de restauração rápida, o prefixo «mc» era associado, por um lado, ao sinal McDONALD'S e, por outro, a serviços de restauração rápida do mesmo grupo. A respeito da particular antiguidade destes resultados, é verdade que importa constatar que os mesmos não permitem estabelecer nexos entre a utilização da marca *McDONALD'S* e as marcas anteriores *McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN* e *EGG McMUFFIN*, cuja utilização efetiva foi constatada no n.º 58. De resto, estas últimas foram todas registadas posteriormente ao período abrangido pelo inquérito independente. Contudo, os referidos resultados corroboram o facto de, quando estas marcas foram utilizadas, o prefixo «mc», combinado com outra palavra, já ter adquirido um caráter distintivo próprio relativamente aos serviços de restauração rápida. Com efeito, como observou, com razão, o EUIPO, nada permite concluir, nas circunstâncias do caso em apreço, que as constatações efetuadas no quadro do inquérito independente foram invalidadas em seguida, na medida em que, como a Câmara de Recurso observou no n.º 86 da decisão impugnada, os elementos apresentados pela interveniente atestam que, durante os períodos relevantes, esta continuou a registar marcas que combinavam o prefixo «mc» com outra palavra e que a marca *McDONALD'S* continuou a ser uma das marcas mais importantes à escala mundial. Tal prova que a interveniente continuou a investir para preservar o prestígio desta marca para os serviços de restauração rápida.

61 Os elementos de prova apresentados pela interveniente demonstram, pois, que a utilização que esta faz das marcas *McDONALD'S*, *McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN* e *EGG McMUFFIN* foi suficiente para que, nos períodos relevantes, o prefixo «mc», combinado com o nome de um elemento do menu ou de um produto alimentar, conservasse o caráter distintivo próprio que tinha adquirido anteriormente em relação aos serviços de restauração rápida e aos produtos que figuram no menu dos estabelecimentos de restauração rápida, pelo menos numa parte do território da União.

62 Por conseguinte, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, no n.º 60 da decisão impugnada, que a interveniente tinha fornecido indicações suficientes quanto ao facto de as marcas anteriores acima referidas no n.º 58 terem sido objeto de uma utilização efetiva durante os períodos relevantes.

63 Além disso, a Câmara de Recurso considerou acertadamente, nos n.ºs 67 a 69, 73 e 74 da decisão impugnada, que os elementos apresentados pela interveniente demonstravam, de forma juridicamente bastante, que, nos períodos relevantes, o prefixo «mc», combinado com o nome de um elemento de menu ou de um produto alimentar, tinham adquirido um caráter distintivo próprio relativamente aos serviços de restauração rápida e aos produtos que figuram no menu dos estabelecimentos de restauração rápida, pelo menos numa parte do território da União, de modo que, em conformidade com a jurisprudência referida no n.º 43 supra, este prefixo podia caracterizar a existência de uma família de marcas.

64 Por último, importa observar que as marcas *McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN* e *EGG McMUFFIN*, derivadas da marca *McDONALD'S*, preenchem todos os requisitos para formar uma «família» de marcas, na aceção da jurisprudência acima referida no n.º 43, na medida em que são suficientemente numerosas e reproduzem integralmente um mesmo elemento distintivo, concretamente, o elemento «mc», com o acrescento de um elemento nominativo que as diferencia umas das outras, sendo que se caracterizam pela repetição do mesmo prefixo, «mc», extraído da marca *McDONALD'S*. O facto de, nesta última marca, o segundo elemento se referir a um nome patronímico ao passo que, nas marcas que compõem a família, o mesmo se refere ao nome do produto que figura no menu dos estabelecimentos de restauração rápida é irrelevante, contrariamente ao que defende a recorrente. Com efeito, como observou acertadamente a Câmara de Recurso no n.º 81 da decisão impugnada, a marca *McDONALD'S*, conhecida pelos serviços de restauração rápida, é a marca original da família, com a qual todas as marcas derivadas estão ligadas por uma característica

comum, concretamente, o prefixo «mc», e da qual todas se distinguem através de um mesmo tipo de elemento final, que remete para um dos produtos alimentares que figura no menu dos estabelecimentos de restauração rápida da interveniente, como foi observado no n.º 61 da decisão impugnada.

65 Portanto, foi também com razão que, nos n.ºs 58 e 60 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso decidiu que as marcas anteriores formavam «uma família de marcas» e que tinham sido utilizadas «como uma 'família de marcas'».

– Quanto à existência, na marca controvertida, de elementos suscetíveis de a ligar à família de marcas «Mc»

66 Nos n.ºs 63 e 64 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que a marca controvertida tinha características que a podiam ligar à família de marcas «Mc», na medida em que, em primeiro lugar, esta marca começava pelo prefixo «mac», que provavelmente seria entendido como sendo quase idêntico ao prefixo comum à família de marcas «Mc», em segundo lugar, a estrutura da marca em questão era muito semelhante à que era comum à família de marcas «Mc» e, em terceiro lugar, os prefixos «mc» e «mac» ocupavam, na marca controvertida e na família de marcas «Mc», a mesma posição e tinham o mesmo conteúdo semântico.

67 A este respeito, importa constatar que, nas circunstâncias do caso em apreço, a Câmara de Recurso constatou acertadamente que a marca controvertida tinha características suscetíveis de a ligar à família de marcas «Mc», pelas razões acima indicadas nos n.ºs 30 e 64.

68 Os argumentos apresentados pela recorrente para contestar a existência das características suscetíveis de ligar a marca controvertida à família de marcas «Mc» não são convincentes.

69 No que respeita ao argumento segundo o qual o elemento inicial da marca controvertida, concretamente, o elemento «mac», é apenas semelhante ao prefixo comum à família de marcas «Mc», concretamente, o prefixo «mc», quando o n.º 2, p. 4, do capítulo 7 da secção 2, parte C, «Oposição», das orientações do EUIPO prevê que o elemento comum à marca controvertida e à família de marcas deve ser «idêntico ou muito semelhante», basta observar que, pelo menos para a parte do público relevante que conhece os prefixos dos patronímicos gaélicos, o elemento inicial desta marca, concretamente, o elemento «mac», é entendido como sendo idêntico ou equivalente ao elemento inicial comum à família de marcas «Mc», concretamente, o elemento «mc».

70 Por outro lado, os argumentos baseados na comparação visual das marcas em conflito são irrelevantes na medida em que é a identidade conceptual e, em menor medida, a identidade fonética existente entre os elementos iniciais da marca controvertida e da família de marcas «Mc» e a estrutura idêntica da primeira e das segundas que permitem ligar a marca controvertida à referida família de marcas (v. n.º 69, *supra*). De qualquer modo, a circunstância de, na sua utilização real, a marca controvertida e as marcas anteriores desta família de marcas poderem distinguir-se pela utilização de minúsculas ou maiúsculas é irrelevante, em conformidade com a jurisprudência já referida no n.º 24.

71 Além disso, ainda que o argumento baseado na estrutura diferente da marca controvertida e das marcas anteriores da família de marcas «Mc» tenha alguma relevância, o mesmo não é suscetível de pôr em causa a apreciação da Câmara de Recurso. Com efeito, no n.º 92 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu acertadamente que os produtos para os quais a marca controvertida estava registada, e que abrangiam os produtos alimentares (incluindo os gelados, os *muffins*, as sanduíches recheadas e as tostas) e as bebidas, estavam estreitamente ligados aos serviços pelos quais a marca *McDONALD'S* tinha adquirido prestígio, concretamente, os serviços de restauração rápida, no âmbito dos quais os produtos alimentares e as bebidas eram fornecidos aos clientes (v. n.ºs 76 e segs., *infra*). Além disso, na medida em que a recorrente indica que só utiliza a marca controvertida para

comercializar bebidas, importa observar que, em conformidade com a jurisprudência, não são os produtos para os quais a marca em causa é efetivamente utilizada no mercado que devem ser tidos em conta, mas sim aqueles para os quais ela foi registada [v., neste sentido, acórdão de 13 de abril de 2005, Gillette/IHMI — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, não publicado, EU:T:2005:126, n.º 33].

72 Por último, o argumento segundo o qual a marca controvertida não reproduz a mesma estrutura que a marca *McDONALD'S* é inoperante. Com efeito, o que é relevante é que a marca controvertida reproduza as características comuns com as quais as marcas anteriores da família de marcas «Mc» estão ligadas e pelas quais se distinguem da marca *McDONALD'S*, que é a marca originária desta família de marcas.

73 Em última instância, importa constatar que a Câmara de Recurso podia considerar, com base na jurisprudência acima referida no n.º 42, nos n.ºs 99 e 100 da decisão impugnada, que a existência da família de marcas «Mc» era um fator a tomar em consideração para apreciar o estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma ligação entre as marcas em conflito.

Quanto à existência de um certo grau de semelhança entre os serviços e os produtos em causa

74 A recorrente defende que a Câmara de Recurso, na decisão impugnada, cometeu um erro de apreciação ao constatar a existência de um certo grau de semelhança entre os serviços e produtos em causa, devido aos estreitos nexos existentes entre eles. Segundo a recorrente, os serviços e produtos em causa são, para a marca *McDONALD'S*, os serviços de restauração rápida para os quais a marca goza de prestígio e, para a marca controvertida, os produtos para os quais esta foi registada, concretamente, certos produtos alimentares e certas bebidas, em particular, o café, os sucedâneos do café, o café instantâneo, as preparações instantâneas para café, os grãos de café e o café moído da classe 30 (a seguir «produtos de base do café»), que são vendidos com a marca em causa. Defende que decorre da prática decisória do EUIPO que os serviços de restauração, por um lado, e os produtos alimentares e as bebidas, por outro, não são semelhantes. O facto de os consumidores dos serviços e dos produtos em causa serem os mesmos é irrelevante para apreciar a existência de uma semelhança entre esses serviços e esses produtos, pois o grande público na União adquire todo o tipo de serviços e produtos que podem ser muito semelhantes ou muito diferentes. Os produtos de base do café não são nada semelhantes aos serviços de restauração rápida, pois são vendidos nos supermercados e mercearias e não em estabelecimentos de restauração rápida e, mesmo que o fossem, os consumidores não acreditariam que esses estabelecimentos eram responsáveis pelo seu fabrico. O facto de os estabelecimentos de restauração utilizarem produtos alimentares em bruto e servirem produtos alimentares não significa que os serviços de restauração são semelhantes aos produtos alimentares, como decorre quer da jurisprudência quer da parte C.2, capítulo 2.B, secção 5.3.3, das orientações do EUIPO, na versão em vigor à data dos factos. Segundo a recorrente, a jurisprudência referida pelo EUIPO é irrelevante, pois respeito a alimentos preparados. A recorrente considera que os elementos carreados para o processo no EUIPO pela interveniente não permitiam que a Câmara de Recurso considerasse, no n.º 101 da decisão impugnada, que produtos alimentares, como o ketchup, tinham sido vendidos com a marca *McDONALD'S* em supermercados alemães e italianos.

75 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente e defendem que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação, na decisão impugnada, ao constatar a existência de um certo grau de semelhança entre os serviços e os produtos em causa.

76 A título preliminar, importa recordar que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que só pode ser invocado em apoio de um pedido de anulação, e também quando os produtos e serviços designados pela marca da União Europeia anterior e os produtos e

serviços pelos quais uma marca da União Europeia foi registada são idênticos ou semelhantes quando estes não são nem idênticos nem semelhantes [v., neste sentido, acórdão de 22 de março de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, n.º 33].

77 Em conformidade com jurisprudência, neste contexto, o grau de proximidade ou diferença dos produtos ou dos serviços em causa só é um fator pertinente para apreciar o estabelecimento, no espírito do público relevante, de um elo entre as marcas em causa (v. acórdão de 6 de julho de 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, não publicado, EU:T:2012:348, n.º 21 e jurisprudência referida).

78 Para apreciar a semelhança entre os produtos e os serviços em causa, há que ter em conta todos os fatores que caracterizam a relação entre esses produtos e esses serviços, os quais incluem, em particular, a sua natureza, destino, utilização e o seu caráter concorrente ou complementar (acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 23).

79 Como foi acima observado no n.º 71, os serviços e produtos a comparar no caso vertente são, por um lado, os serviços pelos quais a marca *McDONALD'S* tem prestígio, concretamente, os serviços de restauração rápida, no âmbito dos quais são fornecidos aos clientes produtos alimentares e bebidas e, por outro lado, os produtos para os quais a marca controvertida é registada, que abrangem certos produtos alimentares e certas bebidas. Pelas razões acima expostas no n.º 71, a recorrente não pode alegar que a referida comparação deve incidir principalmente, no que respeita à marca controvertida, nas bebidas, na medida em que, na prática, ela utiliza sobretudo a referida marca para comercializar bebidas.

80 É certo que é incontestável que os produtos alimentares e as bebidas, por um lado, e os serviços de restauração, por outro lado, não têm a mesma natureza, destino ou utilização [v., nesse sentido, acórdão de 12 de dezembro de 2014, Comptoir d'Épicure/IHMI — A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, não publicado, EU:T:2014:1072, n.º 96]. Resulta, todavia, da jurisprudência que os produtos alimentares em sentido lato, incluindo as bebidas, por um lado, e os serviços de restauração, por outro, apresentam, apesar das suas diferenças, um certo grau de semelhança, uma vez que, em primeiro lugar, os produtos alimentares em causa são utilizados e propostos no quadro dos serviços de restauração, existindo uma complementaridade entre esses produtos e esses serviços, em segundo lugar, os serviços de restauração podem ser propostos nos mesmos locais que aqueles nos quais são vendidos os produtos alimentares em causa e, em terceiro lugar, os produtos alimentares em causa podem ser provenientes das mesmas empresas ou de empresas economicamente ligadas, que comercializam produtos alimentares acondicionados, ou de restaurantes que vendem pratos preparados para levar [v., neste sentido, acórdãos de 12 de dezembro de 2014, da rosa, T-405/13, não publicado, EU:T:2014:1072, n.ºs 97 e 98 e jurisprudência referida, e de 4 de junho de 2015, Yoo Holdings/IHMI — Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, não publicado, EU:T:2015:363, n.ºs 25 a 28].

81 O facto de, a este respeito, as orientações do EUIPO, citadas pelo recorrente, não refletirem exatamente a jurisprudência acima citada no n.º 80, é irrelevante, uma vez que essas orientações não são atos jurídicos vinculativos para efeitos de interpretação das disposições do direito da União (acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, n.º 48).

82 No caso vertente, antes de mais, importa observar que os produtos alimentares em sentido lato, designados pela marca controvertida, podem ser utilizados e propostos no quadro dos serviços de restauração rápida fornecidos pela interveniente. Certos produtos alimentares designados pela marca controvertida, como os gelados, os *muffins*, as sanduíches recheadas e as tostas, não são, de resto, simples ingredientes que servem de base a pratos servidos em estabelecimentos de restauração rápida, mas correspondem a produtos propostos, enquanto tais, no menu desses estabelecimentos. Assim, como a Câmara de Recurso observou acertadamente no n.º 95 da decisão impugnada, os produtos alimentares e os serviços de restauração em causa visam os mesmos consumidores. Existe, portanto, uma complementaridade entre estes produtos e serviços.

83 Em seguida, no que respeita aos produtos alimentares designados pela marca controvertida e que correspondem a produtos utilizados ou propostos, enquanto tais, no menu dos estabelecimentos de restauração rápida, importa salientar que estes podem ser consumidos no local, nos próprios estabelecimentos em que os serviços de restauração rápida da interveniente são propostos.

84 Por último, como observa a interveniente, os serviços de restauração rápida, como os que fornece, são-no também sob forma de vendas para levar. Ora, nesse caso, o consumidor tende a estabelecer uma relação entre a marca aposta na embalagem dos produtos para levar e a origem comercial desses produtos.

85 À luz das observações que figuram acima nos n.os 82 a 84, importa constatar que as apreciações da Câmara de Recurso que figuram nos n.os 92, 95, 96 e 101 da decisão impugnada, segundo as quais existe um certo grau de semelhança entre os serviços e os produtos em causa, em razão das relações estreitas existentes entre eles, são fundadas.

86 Uma vez que estes fundamentos são suficientes para justificar a decisão impugnada, não há que analisar as acusações da recorrente contra o fundamento adicional, que figura na segunda frase do n.º 102 da decisão impugnada, baseadas no facto de certos produtos da interveniente (concretamente, ketchup) serem vendidos em supermercados na Alemanha e em Itália. A Câmara de Recurso concluiu, assim, acertadamente, no n.º 102 da decisão impugnada, que o público relevante podia estabelecer mentalmente uma relação entre as marcas em conflito.

Quanto ao risco de que seja indevidamente retirado um benefício do prestígio da marca McDONALD'S *através da utilização injustificada da marca controvertida*

87 A título preliminar, importa recordar que o estabelecimento, no espírito do público em causa, de uma relação entre as marcas em causa constitui um requisito necessário, mas, por si só, insuficiente, para que se conclua pela existência de uma das violações contra as quais o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 garante a proteção das marcas com prestígio [v. acórdão de 7 de dezembro de 2010, Nute Partecipazioni e La Perla/IHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, n.º 30 e jurisprudência referida].

88 Com efeito, para beneficiar da proteção criada pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o titular da marca da União Europeia anterior deve fazer prova de que a utilização injustificada da marca cuja anulação é pedida retira indevidamente benefício do caráter distintivo ou do prestígio da marca da União Europeia anterior ou que os prejudica (v., por analogia, acórdão de 7 de dezembro de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, n.º 31 e jurisprudência referida).

89 Apenas um destes três tipos de violação basta para que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 seja aplicável (v., por analogia, acórdão de 7 de dezembro de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, n.º 32 e jurisprudência referida), sendo de observar que, na decisão impugnada, quer a Divisão de Anulação quer a Câmara de Recurso se limitaram a constatar a existência de uma violação constituída por um benefício indevidamente retirado do prestígio da marca *McDONALD'S*.

90 A recorrente defende que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação na decisão impugnada, ao constatar que a recorrente podia beneficiar indevidamente do prestígio da marca *McDONALD'S* através de uma utilização injustificada da marca controvertida. Observa que a decisão impugnada assenta numa constatação errada do prestígio adquirido pelo prefixo «mc» da marca *McDONALD'S*, combinado com o nome de um elemento do menu ou de um produto alimentar. Nestas condições, é errado alegar que a marca controvertida, combinando o prefixo «mac» com o termo «coffee», é entendida pelo público relevante no sentido de que reproduz a estrutura da marca *McDONALD'S*.

Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso cometeu um erro no n.º 99 da decisão impugnada, ao constatar que, porque só apunha a marca controvertida no café e em embalagens de café, não havia dúvidas de que a recorrente procurava reproduzir integralmente a estrutura comum à família de marcas «Mc». A este respeito, observa que, no presente processo, o EUIPO e a interveniente não alegam que a recorrente tenha escolhido a marca controvertida de má-fé. Além disso, a interveniente não praticou nenhum ato de contrafação em relação a ela. A recorrente defende que um testemunho que juntou ao processo no EUIPO atesta que a marca controvertida foi escolhida de boa-fé e que a utilização desta para vender café é explicada pelo facto de o elemento «coffee» remeter para esse produto.

91 Por fim, a recorrente critica a Câmara de Recurso por não ter tido em conta a realidade do mercado apesar de, quando as marcas em causa são efetivamente utilizadas neste último, o titular da marca da União Europeia anterior ter de provar que o titular da marca cuja anulação é pedida retira efetivamente benefício indevido do prestígio da sua marca. A Câmara de Recurso negligenciou o facto de, na Bulgária, na Estónia, em Chipre, na Letónia, na Hungria e na Polónia, pelo menos desde 1994, as marcas em conflito terem coexistido pacificamente, apesar de, como na Polónia, a utilização da marca controvertida ter sido intensiva. Segundo a recorrente, há que supor que a realidade do mercado é a mesma em toda a União. Em contrapartida, o facto de o titular das marcas anteriores ter intentado ações contra o titular da marca cuja anulação é pedida não é um elemento que permita constatar a existência, no espírito do público em causa, do estabelecimento de uma relação ou da transferência da imagem entre as referidas marcas. A recorrente defende que a utilização intensiva, prolongada, de boa-fé e pacífica, em paralelo com a marca *McDONALD'S*, prestigiada para os serviços de restauração rápida, da marca controvertida que designa produtos à base de café constitui um motivo justo para a utilização desta última marca, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

92 O EUIPO e a interveniente rejeitam os argumentos da recorrente e defendem que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação, na decisão impugnada, ao concluir que a utilização injustificada da marca controvertida pela recorrente retirava indevidamente benefício do prestígio da marca *McDONALD'S*.

93 A este respeito, importa recordar que a compensação, a existência da violação constituída pelo benefício indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, na medida em que o que é proibido é o benefício retirado dessa marca pelo titular da marca posterior, deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais essa marca foi registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.ºs 35 e 36).

94 A existência de um «benefício [indevidamente] […] retirado do prestígio de [uma] marca [da União Europeia] anterior», na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, não pressupõe nem a existência de um risco de confusão nem a de um risco de prejuízo ao prestígio desta marca ou, mais em geral, ao seu titular (v., por analogia, acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.º 50). A mesma resulta da utilização, por parte de um terceiro, de uma marca semelhante à marca da União Europeia anterior quando, através dessa utilização, este tenta colocar-se na esteira desta última para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio e explorar, sem compensação financeira, o esforço comercial levado a cabo pelo titular da marca da União Europeia anterior para criar e manter a imagem desta (v., neste sentido, acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.º 50, e de 7 de dezembro de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, n.º 44 e jurisprudência referida).

95 Para determinar se a utilização da marca posterior retira indevidamente benefício do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global que tome em conta todos os fatores relevantes do caso concreto, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do caráter distintivo da marca anterior, o grau de semelhança entre as marcas em conflito, bem como a natureza e o grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa. No

que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do caráter distintivo da marca anterior, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais fácil será de admitir a existência de violação. Além disso, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca anterior pela marca posterior, mais significativo é o risco de que a utilização atual ou futura do sinal beneficie indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou lhes cause prejuízo (v. acórdão de 7 de dezembro de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, n.º 42 e jurisprudência referida).

96 O titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, quando seja previsível que essa violação resultará da utilização que o titular da marca cuja anulação é pedida possa ser levado a fazer da sua marca, o titular da marca da União Europeia anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efetiva para mandar proibir a referida utilização. O titular da marca da União Europeia anterior deve contudo demonstrar a existência de elementos que permitem concluir no sentido da existência de um risco sério de que tal violação ocorra no futuro (v. acórdão de 7 de dezembro de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, n.ºs 33 e 54 e jurisprudência referida).

97 Quando o titular da marca da União Europeia anterior tenha conseguido demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca ou, caso esta não exista, do risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro, compete ao titular da marca posterior demonstrar que o uso dessa marca é justificado (v. acórdão de 7 de dezembro de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, n.º 34 e jurisprudência referida).

98 É à luz do acima exposto nos n.ºs 93 a 97 que importa analisar os argumentos das partes contra os fundamentos que permitiram à Câmara de Recurso, na decisão impugnada, confirmar as apreciações da Divisão de Anulação de acordo com as quais a utilização injustificada da marca controvertida beneficiava indevidamente do prestígio da marca *McDONALD'S*.

99 No caso vertente, a Câmara de Recurso concluiu, no n.º 90 da decisão impugnada, que o público relevante para os produtos abrangidos pela marca controvertida era, concretamente, o grande público na União com um nível de atenção médio. Além disso, concluiu, no n.º 108 da decisão impugnada, que estava demonstrado de forma juridicamente bastante, que a utilização injustificada da marca controvertida retirava indevidamente benefício do prestígio da marca *McDONALD'S*. Como decorre dos n.ºs 102 a 108 desta mesma decisão, considerou que era muito provável que a marca controvertida se colocasse na esteira da marca *McDONALD'S*, para beneficiar do seu poder de atração, reputação e prestígio, explorando, sem compensação financeira, o esforço comercial desenvolvido pela interveniente para criar e desenvolver a imagem da marca *McDONALD'S*. Segundo ela, todos os fatores do caso vertente permitiam efetivamente concluir no sentido de que o público relevante, ou uma grande parte deste, podia estabelecer mentalmente uma relação entre as marcas em conflito, na medida em que, ao ver a marca controvertida aposta em produtos estreitamente ligados aos da interveniente, o referido público podia ser atraído pelo facto de esta marca ter praticamente o mesmo prefixo e reproduzir a mesma estrutura que a marca *McDONALD'S* e associar a referida marca à família de marcas «Mc», da qual a marca *McDONALD'S* era a marca original.

100 Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu que a utilização da marca controvertida podia implicar uma transferência da imagem da marca *McDONALD'S*, ou das características projetadas por esta, para os produtos designados pela marca controvertida. Os fatores relevantes para a sua apreciação eram, como indicado nos n.ºs 99 a 101 da decisão impugnada, em primeiro lugar, o considerável prestígio da marca *McDONALD'S*, em segundo lugar, o caráter distintivo próprio adquirido pelo prefixo «mc», combinado com o nome de um elemento do menu ou de um produto alimentar, para os serviços de restauração rápida e os produtos que figuram no menu dos estabelecimentos de restauração rápida,

em terceiro lugar, o facto de a marca controvertida reproduzir a mesma estrutura que a família de marcas «Mc» e, em quarto lugar, o facto de os serviços e produtos em causa apresentarem um certo grau de semelhança, devido às relações estreitas existentes entre eles.

101 Como acertadamente observa o EUIPO, a recorrente não contesta a apreciação do público relevante levada a cabo pela Câmara de Recurso. De resto, essa definição não padece de erro e deve ser confirmada. Com efeito, os produtos visados pela marca controvertida destinam-se ao grande público na União com um grau de atenção médio. Além disso, a marca *McDONALD'S* foi registada em 16 de julho de 1999, com direitos adquiridos desde 1 de abril de 1996, e goza, na União, de um considerável prestígio para os serviços de restauração rápida, o que, de resto, a recorrente não contesta (v. n.º 16, *supra*).

102 No que respeita à acusação da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso não podia, na decisão impugnada, constatar o prestígio adquirido pelo prefixo «mc», combinado com o nome de um elemento de um menu ou de um produto alimentar, para os serviços de restauração rápida e para os produtos que figuram no menu dos estabelecimentos de restauração rápida, importa observar que esta acusação foi julgada improcedente no n.º 63. A Câmara de Recurso podia concluir que o considerável prestígio de que gozava a marca *McDONALD'S* se estendia aos elementos característicos da família de marcas «Mc», sem ter de procurar saber, como defende a recorrente, se cada uma das marcas que compõe a referida família era uma marca com prestígio.

103 No que diz respeito ao argumento da recorrente segundo o qual a mesma não teria intenção de reproduzir a estrutura comum à família de marcas «Mc» na marca controvertida, foi acima observado, no n.º 67, que a Câmara de Recurso considerou acertadamente, nos n.ºs 61 e 99 da decisão impugnada, que a marca controvertida reproduzia a estrutura da família de marcas «Mc». Embora seja certo que, pelos motivos já expostos no n.º 79, a Câmara de Recurso não podia, no n.º 99 da decisão impugnada, basear-se no facto de a recorrente, na prática, apenas comercializar café sob a marca controvertida, nem deduzir que a marca controvertida visava reproduzir a estrutura da família de marcas «Mc», não deixa de ser verdade que o erro assim cometido não tem consequências na legalidade da decisão impugnada. Com efeito, os fundamentos em causa são acessórios na referida decisão e não alteram a conclusão, constante do n.º 61 desta mesma decisão, segundo a qual a marca controvertida reproduz a estrutura comum da família de marcas «Mc». Foi, pois, com razão que a Câmara de Recurso considerou, no n.º 99 da decisão impugnada, que a existência de uma família de marcas «Mc» era um fator decisivo a tomar em consideração para apreciar a existência de um benefício indevido.

104 No que diz respeito à acusação da recorrente baseada na falta de relação estreita entre os serviços e produtos em causa, importa recordar, como já foi acima observado no n.º 83, que, nos n.ºs 92, 95, 96 e 101 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu acertadamente pela existência de um certo grau de semelhança entre os serviços e produtos em causa, devido às relações estreitas existentes entre eles.

105 Em conformidade com a jurisprudência acima referida no n.º 95, no que diz respeito às conclusões relativas à pertinência da existência de uma família de marcas «Mc», constantes do n.º 73, todos os fatores a que a Câmara de Recurso recorreu para apreciar globalmente a existência de um benefício indevidamente retirado do prestígio da marca *McDONALD'S* para utilização da marca controvertida eram relevantes.

106 No quadro de uma apreciação global de todos estes fatores, a Câmara de Recurso, como já foi acima observado no n.º 99, constatou que era muito provável que a marca controvertida fosse explorada na esteira da marca *McDONALD'S*, devido à transferência da imagem da segunda ou das características projetadas por esta para os produtos designados pela primeira, à qual o público relevante podia proceder.

107 No que diz respeito à acusação da recorrente baseada na circunstância de a Câmara de Recurso não ter tomado em consideração a realidade do mercado ao formular a referida apreciação, importa observar que a Câmara de Recurso apenas era obrigada a procurar saber, em conformidade com a jurisprudência já referida no n.º 96, se o titular da marca da União Europeia anterior tinha apresentado elementos que lhe permitiam concluir *prima facie* no sentido da existência de um risco futuro, não hipotético, de benefício injustificado. Essa conclusão pode ser estabelecida com base em deduções lógicas que resultem de uma análise das probabilidades e que tenham em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, assim como qualquer outra circunstância do caso (acórdão de 10 de maio de 2012, Rubinstein e L'Oréal/IHMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, n.º 95).

108 Ora, como resulta do n.º 99, no termo de uma análise global dos fatores pertinentes do caso vertente, a Câmara de Recurso concluiu pela existência de um risco sério de que o público relevante pudesse associar a marca controvertida à família de marcas «Mc» e estabelecer mentalmente uma relação entre as marcas em conflito, tendo concluído no sentido de que havia um risco sério de que a utilização da marca controvertida retirasse indevidamente benefício do prestígio da marca *McDONALD'S*.

109 Na medida em que a recorrente critica, em particular, a Câmara de Recurso por não ter tido em conta a circunstância de as marcas em conflito terem coexistido sem conflito na Bulgária, na Estónia, em Chipre, na Letónia, na Hungria e na Polónia, pelo menos desde 1994, os seus argumentos devem ser rejeitados. Com efeito, não se pode considerar que as marcas em conflito foram objeto de uma coexistência pacífica, precisamente porque a interveniente apresentou um pedido de anulação da marca controvertida invocando a marca *McDONALD'S*. Além disso, este pedido foi apresentado menos de sete meses após o registo da marca controvertida, não tendo ocorrido no caso concreto qualquer prescrição por tolerância, na aceção do artigo 54.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009. Na medida em que, no quadro da presente acusação, a recorrente invoca, na prática, a coexistência pacífica da marca *McDONALD'S* não com a marca controvertida, mas com algumas das suas marcas nacionais, idênticas à marca controvertida, registadas na Bulgária, na Estónia, em Chipre, na Letónia, na Hungria e na Polónia, pelo menos desde 1994, importa sublinhar que, como observa com razão a interveniente, mesmo supondo que as referidas marcas coexistiram pacificamente desde a respetiva entrada dos Estados-Membros em causa na União, tal não demonstra que a referida coexistência tenha sido geral e tenha dito respeito a todas as marcas nacionais, idênticas à marca controvertida, registadas pela recorrente na União. Concretamente, as decisões nacionais juntas pela interveniente aos autos do processo no EUIPO demonstram, pelo contrário, que a coexistência da marca *McDONALD'S* e das marcas nacionais da recorrente, idênticas à marca controvertida, não foi «pacífica» na Alemanha, em Espanha, na Suécia e no Reino Unido, na medida em que as marcas nacionais da recorrente foram objeto de vários conflitos perante os órgãos jurisdicionais nacionais desses Estados-Membros [v., neste sentido e por analogia, acórdãos de 3 de setembro de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, n.º 83, e de 8 de dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, n.º 74].

110 De qualquer modo, como observa acertadamente a interveniente, a inexistência de risco sério de que o público relevante nos Estados-Membros em causa possa associar algumas outras marcas nacionais da recorrente, idênticas à marca controvertida, à família de marcas «Mc» e estabelecer mentalmente uma relação entre as referidas marcas nacionais e a marca *McDONALD'S* não s pode deduzir da simples circunstância de a interveniente não se ter oposto ao registo ou não ter pedido a anulação das referidas marcas nacionais [v. neste sentido, e por analogia, no que respeita à existência de um risco de confusão, acórdão de 11 de maio de 2005, Grupo Sada/IHMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, n.ºs 85 e 86], e tal mesmo na hipótese de a utilização dessas marcas ter alegadamente sido importante, como foi o caso, segundo a recorrente, na Polónia.

111 Com efeito, esta falta de contestação pode ter várias razões, que não estão necessariamente ligadas à perceção que o público relevante tem das marcas em causa nos Estados-Membros em causa. Ora, no caso vertente, a recorrente não forneceu elementos que permitissem excluir, em qualquer caso, que o grande público búlgaro, estónio, cipriota, letão, húngaro ou polaco pudesse associar as marcas nacionais da recorrente, idênticas à marca controvertida, à família de marcas «Mc» e estabelecer mentalmente uma relação entre as referidas marcas nacionais e a marca *McDONALD'S* (v., neste sentido, e por analogia, acórdão de 26 de setembro de 2012, CITIGATE, T-301/09, não publicado, EU:T:2012:473, n.º 128 e jurisprudência referida).

112 Resta analisar a acusação que a recorrente dirige, no essencial, à Câmara de Recurso por esta não ter constatado, nos n.ºs 114 a 116 da decisão impugnada, que a recorrente dispunha de um motivo justificado para a utilização da marca controvertida.

113 Decorre do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 que o titular de uma marca de prestígio se pode ver obrigado, com base num «motivo justificado», na aceção desta disposição, a tolerar a utilização por um terceiro, de um sinal semelhante à referida marca para um produto idêntico àquele para o qual esta marca foi registada, quando se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito da marca de prestígio e que a utilização do produto idêntico foi feita de boa-fé (v., neste sentido e por analogia, acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, n.º 60).

114 No caso vertente, na medida em que o sinal que a recorrente invoca no quadro da presente acusação corresponde à marca controvertida, importa observar que a jurisprudência acima referida no n.º 113, não é aplicável por duas razões. Por um lado, como acertadamente observa a interveniente, a marca controvertida não foi utilizada antes da marca *McDONALD'S*, na medida em que esta última foi registada antes da marca controvertida. Por outro lado, como já foi observado no n.º 109, não há que constatar que as marcas em conflito coexistiram pacificamente, dado que a interveniente defendeu, precisamente, os seus direitos sobre a marca *McDONALD'S* ao apresentar um pedido de anulação da marca controvertida, tendo-o feito nos prazos previstos para o efeito.

115 Na medida em que os sinais invocados pela recorrente no quadro da presente acusação correspondem a marcas nacionais, idênticas à marca controvertida, que a mesmo registou na Bulgária, na Estónia, em Chipre, na Letónia, na Hungria e na Polónia, pelo menos desde 1994, importa precisar que, mesmo supondo que as referidas marcas tivessem coexistido pacificamente com a marca *McDONALD'S* nos mercados nacionais em causa, tal não implica, como foi observado no n.º 109, que a recorrente tolere ou deva tolerar a utilização da marca controvertida na totalidade do mercado da União.

116 A Câmara de Recurso constatou portanto com razão, nos n.ºs 114 a 116 da decisão impugnada, que a recorrente não tinha um motivo justificado para a utilização da marca controvertida.

117 Não tendo nenhuma das acusação da recorrida sido acolhida, importa negar provimento ao presente recurso na íntegra.

Quanto às despesas

118 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

119 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, nos termos do pedido do EUIPO e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Future Enterprises Pte Ltd é condenada nas despesas.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de julho de 2016.

Assinaturas

Índice

Antecedentes do litígio 2

Pedidos das partes 4

Questão de direito 5

Observações preliminares a respeito do quadro jurídico e do objeto do litígio 5

Quanto à existência de um certo grau de semelhança entre as marcas em conflito 6

Quanto ao estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma relação entre as marcas em conflito 10

Quanto à existência da família de marcas «Mc» como fator pertinente para apreciar o estabelecimento, no espírito do público relevante, de uma relação entre as marcas em conflito 10

— Quanto à utilização efetiva de um número suficiente de marcas anteriores para constituir uma «família» de marcas 12

— Quanto à existência, na marca controvertida, de elementos suscetíveis de a ligar à família de marcas «Mc» 16

Quanto à existência de um certo grau de semelhança entre os serviços e os produtos em causa 17

Quanto ao risco de que seja indevidamente retirado um benefício do prestígio da marca McDONALD'S através da utilização injustificada da marca controvertida 19

Quanto às despesas 24