Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Første Afdeling)

5. juli 2016 *

»EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket MACCOFFEE — det ældre EU-ordmærke McDONALD'S — artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 — varemærkefamilie — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — ugyldighedserklæring«

I sag T-518/13,

Future Enterprises Pte Ltd, Singapore (Singapore), først ved solicitors B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma og M. Henshall samt barrister R Tritton, derefter ved B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton og solicitor E. Hughes-Jones,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved L. Rampini, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

McDonald's International Property Co. Ltd, Wilmington, Delaware (De Forenede Stater), ved advokat C. Eckhartt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 13. juni 2013 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R–1178/2021-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem McDonald's International Property Co. og Future Enterprises,

har

RETTEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Kanninen, og dommerne I. Pelikánová (refererende dommer) og E. Buttigieg,

justitssekretær: fuldmægtig A. Lamote,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. september 2013,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til EUIPO's og intervenientens svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. januar 2014,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. juli 2014,

under henvisning til intervenientens duplik, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. november 2014,

og på grundlag af retsmødet den 2. februar 2016

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 13. oktober 2008 indgav sagsøgeren, Future Enterprises Pte Ltd, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1)).

2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var ordmærket MACCOFFEE.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 29, 30 og 32 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 29: »kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, frugtsauce; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og spisefedt; mælkeprodukter; fløde; flødeskum; præparater til brug ved tilsætning af fløde til drikke (fremstillet på basis af mejeriprodukter); desserter fremstillet af mejeriprodukter; yoghurt; næringsmidler i form af snackvarer; frugt-baserede snackvarer; snackvarer fremstillet på basis af kartofler; kartoffelchips i form af snackvarer; drikke fremstillet af eller indeholdende mælk; milkshakes«

— klasse 30: »kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; småkager; morgenmadsprodukter af korn; frosne konfekturevarer; kiks; frossen yoghurt; iscreme; saltkringler; chips af konfekturevarer; sukkervarer; sukkervarer; snackbarer som slik; pepermynteslik; chokolade; chokoladekonfekt; kager; muffins; popcorn; snackvarer fremstillet på basis af korn; tilberedte krydrede næringsmidler i form af snackvarer; majschips; tortillas; konditorkager; brød; sandwicher; sandwiches med fyld; sandwiches; ristede sandwicher; dessertbuddinger; pulverkaffe; blandinger af pulverkaffe; kaffebønner; malet kaffe; iskaffe; kaffedrikke med mælk; kakaodrikke med mælk, drikke fremstillet på basis af chokolade, kaffe og drikke fremstillet på basis af kaffe, kakao og drikke fremstillet på basis af kakao; drikke fremstillet på basis af te; te, nemlig ginseng-te, sort te, Oolong-te, te på basis af byg og bygstrå; te med frugtsmag; urtete (ikke til medicinske formål); iste«

— klasse 32: »øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke; læskedrikke fremstillet på basis af frugter og med smag af te eller kaffe (ikke indeholdt i andre klasser); ikke-alkoholholdige drikke med smag af te eller kaffe (ikke indeholdt i andre klasser)«.

4 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 1/2009 den 12. januar 2009, og ordtegnet MACCOFFEE blev den 29. januar 2010 registreret som EU-varemærke under nr. 7307382 for samtlige de varer, der er nævnt i præmis 3 ovenfor.

5 Den 13. august 2010 indgav intervenienten, McDonald's International Property Co. Ltd, en begæring om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt for samtlige de varer, som det var blevet registreret for.

6 Ugyldighedsbegæringen var støttet på følgende ældre varemærker:

— EU-ordmærket McDONALD'S, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 16. juli 1999 under nr. 62497 for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 32 og 42

— EU-ordmærket McFISH, der blev ansøgt om den 18. april 2006 og registreret den 20. juli 2007 under nr. 5056429 for varer omfattet af klasse 29 og 30

— EU-ordmærket McTOAST, der blev ansøgt om den 24. oktober 2005 og registreret den 20. april 2007 under nr. 4699054 for varer og tjenesteydelser omfattet af klasse 29, 30 og 43

— EU-ordmærket McMUFFIN, der blev ansøgt om den 27. juli 2005 og registreret den 7. august 2006 under nr. 4562419 for varer og tjenesteydelser omfattet af klasse 29, 30 og 43

— EU-ordmærket McRIB, der blev ansøgt om den 19. november 1999 og registreret den 11. juni 2001 under nr. 1391663 for varer omfattet af klasse 29 og 30

— EU-ordmærket McFLURRY, der blev ansøgt om den 30. juni 1998 og registreret den 8. september 1999 under nummer 864694 for varer omfattet af klasse 29

— EU-ordmærket CHICKEN McNUGGETS, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 4. august 1998 under nr. 16196 for varer omfattet af klasse 29

— EU-ordmærket McCHICKEN, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 2. februar 1998 under nr. 16188 for varer omfattet af klasse 30

— EU-ordmærket EGG McMUFFIN, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 19. december 1997 under nr. 15966 for varer omfattet af klasse 30

— EU-ordmærket McFEAST, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 27. oktober 1999 under nr. 15941 for varer omfattet af klasse 30

— EU-ordmærket BIG MAC, der blev ansøgt om den 1. april 1996 og registreret den 22. december 1998 under nr. 62638 for varer og tjenesteydelser omfattet af klasse 29, 30 og 42

— EU-ordmærket PITAMAC, der blev ansøgt om den 1. februar 2005 og registreret den 11. april 2006 under nr. 4264818 for varer og tjenesteydelser omfattet af klasse 29, 30 og 42

— og det tyske varemærke McDonald's, der er vitterligt kendt, for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 32 og 43

7 De grunde, som intervenienten påberåbte sig, var dem, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra a) og b), stk. 2, litra c), og stk. 5.

8 Efter anmodning fra sagsøgeren, som er indehaver af det anfægtede varemærke, blev intervenienten opfordret til at godtgøre, at der var gjort reel brug af de ældre varemærker, som intervenienten støttede sin ugyldighedsbegæring på, i overensstemmelse med artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009.

9 Ved afgørelse af 27. april 2012 erklærede annullationsafdelingen det anfægtede varemærke ugyldigt i dets helhed i medfør af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 5, alene på grundlag af det ældre EU-ordmærke McDONALD'S, der var registreret under nr. 62497, med den begrundelse, at der, henset til det mangeårige renommé, som varemærket McDONALD'S havde opnået, og til skabelsen i den relevante kundekreds' bevidsthed af en forbindelse mellem dette varemærke og det anfægtede varemærke, var en alvorlig risiko for, at brugen uden rimelig grund af det anfægtede varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket McDONALD'S renommé.

10 Den 26. juni 2012 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.

11 Ved afgørelse af 13. juni 2013 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer ved EUIPO sagsøgerens klage i dens helhed, idet appelkammeret i det væsentlige tilsluttede sig annullationsafdelingens argumentation, hvorefter alle betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 var opfyldt i det foreliggende tilfælde. I denne henseende konstaterede appelkammeret, at varemærket McDONALD'S havde et betydeligt renommé for fastfoodrestaurationstjenesteydelser. Som relevante faktorer, der gjorde det muligt at vurdere, om den relevante kundekreds, dvs. den brede offentlighed i Den Europæiske Union, som også benyttede sig af de fastfoodrestaurationstjenesteydelser, som intervenienten leverede, kunne skabe en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, anførte appelkammeret for det første, at de omtvistede varemærker lignede hinanden, for det andet, at det betydelige renommé, som varemærket McDONALD'S havde opnået, også udstrakte sig til kombinationen af præfikset »mc« med navnet på en menubestanddel eller på en fødevare, for det tredje, at intervenienten var indehaver af en varemærkefamilie, som kombinerede præfikset »mc« med navnet på en menubestanddel eller på en fødevare (herefter »varemærkefamilien »Mc««), for det fjerde, at det anfægtede varemærke gengav den fælles struktur i varemærkefamilien »Mc«, og for det femte, at de tjenesteydelser og varer, der var omfattet af de omtvistede varemærker, havde en vis grad af lighed på grund af de nære forbindelser, der var mellem dem. Efter en samlet vurdering af alle disse faktorer nåede appelkammeret til den konklusion, at den relevante kundekreds mentalt kunne skabe en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, og endda for en stor dels vedkommende forbinde det anfægtede varemærke med varemærkefamilien »Mc«. Ifølge appelkammeret kunne skabelsen af en sådan forbindelse i den relevante kundekreds' bevidsthed implicere en overførsel af imaget for varemærket McDONALD'S eller karaktertræk, der var forbundet med dette, til de varer, der var omfattet af det anfægtede varemærke, således at det var højst sandsynligt, at sagsøgeren utilbørligt ville udnytte varemærket McDONALD'S renommé. Endelig konstaterede appelkammeret, at brugen af det anfægtede varemærke var uden rimelig grund.

Parternes påstande

12 Sagsøgeren har i det væsentlige nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Indledende bemærkninger om den retlige ramme og sagens genstand

14 I henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 erklæres et EU-varemærke ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO, bl.a. når der findes et ældre varemærke, som omhandlet i den nævnte forordnings artikel 8, stk. 2, dvs. et varemærke, hvis ansøgningsdato ligger før daten for ansøgningen om det EU-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, og betingelserne i samme forordnings artikel 8, stk. 5, er opfyldt. Det fremgår af denne sidstnævnte bestemmelse, at et EU-varemærke kan begæres erklæret ugyldigt, selv når dette varemærke er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er blevet registreret.

15 For at kunne tillægge det ældre varemærke den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 forudsættes det, at flere betingelser er opfyldt. For det første skal der have været ansøgt om det ældre EU-varemærke før det varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, og det skal være registreret. For det andet skal det ældre EU-varemærke og det varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, være identiske eller ligne hinanden. For det tredje skal det ældre EU-varemærke have et renommé i Unionen. For det fjerde skal brugen uden rimelig grund af det EU-varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, føre til, at der vil kunne ske utilbørlig udnyttelse af det ældre EU-varemærkes særpræg eller renommé, eller at der vil kunne ske skade på dette sidstnævnte varemærkes særpræg eller renommé. Da disse betingelser er kumulative, er det tilstrækkeligt, til at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 ikke finder anvendelse, at en af disse ikke er opfyldt (jf. dom af 6.7.2012, Jackson International mod KHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:348, præmis 18 og den deri nævnte retspraksis).

16 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren hverken anfægtet, at varemærket McDONALD'S er blevet ansøgt registreret før det anfægtede varemærke, den 1. april 1996, og registreret den 16. juli 1999 (jf. præmis 6 ovenfor), eller at varemærket McDONALD'S i Unionen har et betydeligt renommé for fastfoodrestaurationstjenesteydelser, således at det er uomtvistet, at den første og den tredje betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, som er anført i præmis 15 ovenfor, er overholdt.

17 Sagsøgeren har derimod anfægtet visse vurderinger, som har foranlediget appelkammeret til i den anfægtede afgørelse at fastslå, at der er en vis grad af lighed mellem de omtvistede varemærker. Ifølge appelkammeret kunne der – på grund af denne sidstnævnte lighed, tilstedeværelse af varemærkefamilien »Mc«, det eget særpræg, der er opnået ved præfikset »mc«, varemærket McDONALD'S betydelige renommé, som udstrækker sig til præfikset »mc« anvendt i kombination med navnet på en menubestanddel eller på en fødevare, og en vis grad af lighed mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, på grund af det forhold, at der er nære forbindelser mellem dem – i den relevante kundekreds' bevidsthed skabes en forbindelse mellem de omtvistede varemærker. Som følge heraf var det højst sandsynligt, at brug uden rimelig grund af det anfægtede varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket McDONALD'S renommé. Sagens genstand begrænser sig således til spørgsmålet om, hvorvidt appelkammeret med rette i den

anfægtede afgørelse tiltrådte annullationsafdelingens vurderinger, hvorefter den anden og den fjerde betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, der er anført i præmis 15 ovenfor, var opfyldt i det foreliggende tilfælde.

Om der foreligger en vis grad af lighed mellem de omtvistede varemærker

18 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret begik en vurderingsfejl, idet det i den anfægtede afgørelse konkluderede, at de omtvistede varemærker overordnet set havde en vis grad af lighed. Sagsøgeren har gjort gældende, at den visuelle lighed i overensstemmelse med retspraksis i det foreliggende tilfælde skal være afgørende, for så vidt som fødevarerne og drikkevarerne frem for alt udvælges visuelt. Ifølge sagsøgeren er de omtvistede varemærker imidlertid meget forskellige på det visuelle plan, og appelkammeret fandt med urette, at bestanddelene »mac« og »mc« visuelt set lignede hinanden. Sagsøgeren har ligeledes anført, at de omtvistede varemærker er meget forskellige på det fonetiske plan. Præfikserne »mac« og »mc« udtales ikke på samme måde. På grund af den dobbelte brug af bogstavet »c« udtales det anfægtede varemærke »mac coffi« på engelsk, mens varemærket McDONALD'S udtales »me don alds«, og trykket lægges – således som det fremgår af den engelske retspraksis, der er indgivet til akterne i den foreliggende sag – på den anden stavelse »don«, hvilket indebærer, at bestanddelen »mc« er en sekundær bestanddel i det nævnte varemærke på det fonetiske plan. På det begrebsmæssige plan har sagsøgeren gjort gældende, at varemærket McDONALD'S forstås som et efternavn, mens det anfægtede varemærke, selv om det indeholder bestanddelen »mac«, som også er et normalt præfiks i efternavne af gælisk oprindelse (skotsk eller irsk), overordnet set ikke forstås som et sådant navn, for så vidt som denne bestanddel er forbundet med ordet »coffee«, der forstås som en betegnelse for kaffe, dvs. en aromatisk varm drik. I denne sammenhæng forstås bestanddelen »mac« i det anfægtede varemærke sandsynligvis som en henvisning til amerikansk slang, der bruges, når man på en venlig måde henvender sig til en fremmed, som i udtrykket »Hey Mac, you want a coffee?« (»Hej Mac, vil du ha en kop kaffe?«). Da der ikke er nogen som helst lighed mellem de omtvistede varemærker, er sagsøgeren af den opfattelse, at appelkammeret burde have forkastet ugyldighedsbegæringen, og sagsøgeren har bemærket, at selv hvis det blev lagt til grund, at disse varemærker lignede hinanden lidt, gjorde dette forhold det, henset til EUIPO's praksis, ikke muligt at konkludere, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed blev skabt en forbindelse mellem dem.

19 EUIPO og intervenienten er uenige i sagsøgerens argumenter og har nedlagt påstand om, at de klagepunkter, som sagsøgeren har fremført, forkastes med den begrundelse, at appelkammeret ikke har begået nogen vurderingsfejl i den anfægtede afgørelse ved at konkludere, at de omtvistede varemærker overordnet set havde en vis grad af lighed.

20 I denne henseende skal det bemærkes, at den beskyttelse, der ydes ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, ikke er betinget af, at det fastslås, at der mellem de omhandlede varemærker er en grad af lighed, på en sådan måde, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed foreligger risiko for forveksling mellem disse varemærker. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem de nævnte varemærker har til virkning, at den relevante kundekreds skaber en forbindelse mellem dem (jf. analogt dom af 16.5.2007, La Perla mod KHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:142, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis, og af 16.12.2010, Rubinstein mod KHIM – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 og T-357/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:529, præmis 65 og den deri nævnte retspraksis).

21 Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan grad af lighed, og spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en grad af lighed som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne helhedsvurdering skal således for så vidt angår de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de foreliggende varemærker være støttet på det helhedsindtryk, disse

giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele (jf. analogt dom af 16.5.2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:142, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

22 I den foreliggende sag er det ikke blevet anfægtet, at der ikke er risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Drøftelserne er således begrænset til spørgsmålet om, hvorvidt appelkammerets vurderinger i den anfægtede afgørelse gør det muligt at konstatere, at betingelsen om, at der er en minimal grad af lighed mellem de foreliggende varemærker, som er opstillet ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, var opfyldt.

23 Hvad indledningsvis angår den visuelle lighed mellem de omtvistede varemærker, skal det bemærkes, at de nævnte varemærker er ordmærker.

24 Som sagsøgeren med rette har anført, udviser de omtvistede varemærker store forskelle på det visuelle plan, for så vidt som varemærket McDONALD'S består af ni bogstaver og et typografisk tegn, og det anfægtede varemærke består af ni bogstaver, og de kun har fire bogstaver til fælles, nemlig bogstaverne »m«, »c«, »o« og »a«, hvoraf tre ikke har den samme placering i de omtvistede varemærker. Varemærkerne begynder ganske vist begge to med bogstavet »m«, og deres bogstaver »c« og »o« er placeret henholdsvis som det andet og det fjerde bogstav i varemærket McDONALD'S og som det tredje og det femte bogstav i det anfægtede varemærke. Bogstaverne »m« og »c« står desuden i den første del af de omtvistede varemærker, dvs. bestanddelene »mac« og »mc«. Der kan i øvrigt heller ikke udledes en manglende lighed mellem de omtvistede varemærker af brugen af små og store bogstaver, da en sådan omstændighed er irrelevant, eftersom den beskyttelse, der følger af registreringen af et ordmærke, vedrører det ord, der er anført i registreringsansøgningen, og ikke de særlige grafiske eller stilistiske aspekter, som dette varemærke eventuelt kunne være forsynet med (jf. dom af 29.4.2015, Chair Entertainment Group mod KHIM – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:242, præmis 50 og den deri nævnte retspraksis). Disse konstateringer er imidlertid ikke tilstrækkelige til at fastslå, at der foreligger en – selv svag grad af – visuel lighed mellem de omtvistede varemærker.

25 Sagsøgeren har således med rette gjort gældende, at den konklusion, hvorefter de omtvistede varemærker visuelt set i svag grad ligner hinanden, som appelkammeret nåede frem til i den anfægtede afgørelses punkt 38, er fejlagtig.

26 Hvad herefter angår den fonetiske lighed mellem de omtvistede varemærker, skal appelkammerets vurdering i den anfægtede afgørelses punkt 39 tiltrædes, hvorefter de indledende dele af de nævnte varemærker, dvs. bestanddelene »mac« og »mc«, begge to udtales »mak« eller »mac«, idet bogstavet »a« er en »schwa« eller en vokallyd, der udtales som i det engelske ord »ago«, i det mindste af en del af den relevante kundekreds. Visse beviser, der er blevet indgivet til akterne i den foreliggende sag, kan ganske vist sætte spørgsmålstegn ved, om den vurdering, som appelkammeret således er fremkommet med, er velbegrundet, idet de åbenbart henviser til den engelsktalende del af den nævnte kundekreds. Det følger nemlig af andet punktum i præmis 44 i dom fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (appeldomstol (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige), af 27. november 2001, i sagen Frank Yu Kwan Yuen mod McDonald's, som sagsøgeren har fremlagt, at »den første stavelse i McCHINA […] udtales lidt forskelligt fra MAC«. Det synes således, at hele eller en del af den relevante engelsktalende kundekreds kunne udtale den første del af de omtvistede varemærker på en lidt forskellig måde. Såfremt der foreligger sådan en fejl, er den dog uden betydning for lovligheden af den anfægtede afgørelse, for så vidt som den del af denne kundekreds, der opfatter præfikserne »mc« og »mac« som præfikserne for gæliske efternavne, udtaler dem på samme måde, således som EUIPO med rette har anført. De nævnte præfikser udtales traditionelt på samme måde, dvs. »mac« (jf. i denne retning dom af 5.7.2012, Comercial Losan mod KHIM – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:346, præmis 37 og 41, og af 26.3.2015, Emsibeth mod KHIM – Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:193, præmis 48 og 50).

27 Selv hvis det, således som sagsøgeren har gjort gældende, anerkendes, at hele eller en del af den relevante kundekreds udtaler vokalen »a«, der fremgår af den første del af det anfægtede varemærke, fuldt ud, mens den mumler den, der fremgår af den første del af varemærket McDONALD'S, forholder det sig ikke desto mindre således, at udtalerne af de første dele af de omtvistede varemærker forbliver meget ens. De sidste dele af de nævnte varemærker, dvs. bestanddelene »donald's« og »coffee«, er ganske vist forskellige på det fonetiske plan, idet det blotte forhold, at et bogstav i dem, nemlig bogstavet »o«, udtales på samme måde, er i denne henseende uvæsentligt. Disse forskelle gør det imidlertid ikke muligt at benægte, at der er en vis overordnet fonetisk lighed mellem disse varemærker, som følger af den relevante kundekreds' helt ens eller i det mindste meget ens udtale af deres første del, dvs. bestanddelene »mac« og »mc«.

28 Det var således med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 41 konkluderede, at de omtvistede varemærker i en vis grad lignede hinanden fonetisk set.

29 Hvad angår den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede varemærker skal det bemærkes, at det følger af retspraksis, at varemærker er tilstrækkeligt nære på hinanden, når de fremkalder den samme forestilling (jf. i denne retning dom af 16.5.2007, Merant mod KHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:141, præmis 57, og af 11.12.2008, Tomorrow Focus mod KHIM – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:567, præmis 35).

30 I det foreliggende tilfælde skal det først i lighed med appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 42 og 66 bemærkes, at bestanddelene »mc« og »mac«, der fremgår af de omtvistede varemærker, i bevidstheden hos en del af den relevante kundekreds er forbundet med den samme forestilling, nemlig med præfikset i et gælisk efternavn, som den engelsktalende del af den relevante kundekreds endda identificerer med betydningen »søn af«, og som ikke har nogen særlig betydning for resten af den relevante kundekreds (jf. i denne retning dom af 5.7.2012, Mc. Baby, T-466/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:346, præmis 41, og af 26.3.2015, Nael, T-596/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:193, præmis 41). Som EUIPO med rette har bemærket, er det velkendt for den del af den relevante kundekreds, der kender præfikserne i gæliske efternavne, at disse navne skrives synonymt »mc« og »mac«. Det var desuden med rette, i det mindste for den engelsktalende del af den relevante kundekreds, at appelkammeret fandt, at den sidste del af det anfægtede varemærke, dvs. bestanddelen »coffee«, blev forstået som en henvisning til en aromatisk drik på basis af kaffebønner, som traditionelt serveres varm. Den del af den relevante kundekreds, der kender præfikserne i gæliske efternavne, og som forstår betydningen af det engelske ord »coffee«, kan i det anfægtede varemærke identificere forbindelsen mellem disse to bestanddele, og dette så meget desto mere – som EUIPO med rette har bemærket – som en sådan forbindelse mellem præfikset »mac« eller »mc« og et ord fra det almindelige sprog ikke er usædvanlig (dom af 5.7.2012, Mc. Baby), T-466/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:346). Forbindelsen i det anfægtede varemærke mellem et ord, der henviser til et gælisk efternavn, og et andet ord, der henviser til navnet på en drik, forstår den relevante kundekreds mere sandsynligt som en henvisning til en drik, der er fremstillet af en person med skotsk eller irsk oprindelse, end, som sagsøgeren har gjort gældende, som henvisende til et udtryk fra dagligsproget, hvori ordet »mac« anvendes til at henvende sig venligt til en fremmed.

31 Det følger af det ovenstående, at de omtvistede varemærker har en vis begrebsmæssig lighed, for så vidt som de begge to i det mindste af en del af den relevante kundekreds opfattes som en henvisning til et efternavn af gælisk oprindelse. Appelkammeret fandt således med rette i den anfægtede afgørelses punkt 42, at de omtvistede varemærker begrebsmæssigt set i en vis grad ligner hinanden.

32 Hvad endelig angår den overordnede lighed, der findes mellem de omtvistede varemærker, som er tilstrækkelig til, at den relevante kundekreds skaber en forbindelse mellem dem, selv om den ikke forveksler dem, skal det bemærkes, at denne lighed skal fastlægges under hensyntagen til de nævnte varemærkers visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder samt i givet fald vurderingen af den relative betydning, der skal tillægges disse forskellige elementer, under hensyntagen til den kategori af

varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes (jf. i denne retning og analogt for så vidt angår vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 27).

33 I det foreliggende tilfælde er de omtvistede varemærker forskellige på det visuelle plan, men de har en grad af lighed på det fonetiske og begrebsmæssige plan, som følger af deres respektive første dele, nemlig bestanddelene »mac« og »mc«. Disse fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de omtvistede varemærker kan der ikke fuldstændigt ses bort fra med den begrundelse, som sagsøgeren har fremført, at måden for afsætning af de varer, der er omfattet af det pågældende varemærke, først og fremmest hviler på en visuel udvælgelse. Det følger ganske vist af retspraksis, at når de varer, der er omfattet af et varemærke, er dagligvarer, der normalt sælges i selvbetjeningsbutikker, opfatter den relevante kundekreds ved købet normalt det pågældende varemærke visuelt, således at det visuelle aspekt har en større betydning i helhedsvurderingen af ligheden mellem dette varemærke og et andet varemærke, som det er i konflikt med (jf. i denne retning og analogt for så vidt angår spørgsmålet, om der foreligger en risiko for forveksling dom af 23.5.2007, Henkel mod KHIM – SERCA (COR), T-342/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:152, præmis 53 og den deri nævnte retspraksis, og af 13.12.2007, Cabrera Sánchez mod KHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:391, præmis 80 og den deri nævnte retspraksis). Det forholder sig imidlertid således, at selv hvis den fonetiske lighed i et sådant tilfælde har en mindre betydning (dom af 13.12.2007, el charcutero artesano, T-242/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:391, præmis 81), for så vidt som varemærket sædvanligvis ikke skal udtales af forbrugeren af de pågældende varer, bliver den dog ikke uvæsentlig, men bevarer hele sin betydning, eftersom det i visse tilfælde ikke er udelukket, at der finder en mundtlig kommunikation om de pågældende varer og varemærket sted før købshandlingen (jf. i denne retning dom af 23.5.2007, COR, T-342/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:152, præmis 53, og af 23.9.2011, NEC Display Solutions Europe mod KHIM – C More Entertainment (see more), T-501/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:527, præmis 53), eller at de nævnte varer er genstand for en mundtlig reklame, i radioen eller fra andre forbrugere (dom af 23.9.2011, see more, T-501/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:527, præmis 53). På samme måde bemærkes, at hvis betydningen af den begrebsmæssige lighed i et sådant tilfælde mindskes af det forhold, at forbrugeren i selvbetjeningsbutikkerne ikke spilder megen tid mellem sine successive indkøb og ofte ikke læser alle de oplysninger, der er påført de forskellige varer, men lader sig styre mere af den overordnede visuelle virkning, som deres etiketter eller emballager fremkalder (dom af 2.12.2008, Ebro Puleva mod KHIM – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:545, præmis 24), bliver den dog ikke uvæsentlig, navnlig i det tilfælde, hvor de omtvistede varemærker er ordmærker.

34 En hensyntagen til fonetiske og begrebsmæssige aspekter gør det muligt at konkludere, at de omtvistede varemærker, selv hvis de er forskellige på det visuelle plan og ligeledes har forskelle på det begrebsmæssige og fonetiske plan på grund af deres forskellige sidste dele, ikke desto mindre har en vis grad af overordnet lighed på grund af den begrebsmæssige og fonetiske lighed ved deres respektive første dele, dvs. bestanddelene »mc« og »mac«.

35 Det følger heraf, at selv om appelkammeret fejlagtigt fandt, at de omtvistede varemærker har en svag grad af lighed på det visuelle plan (jf. præmis 25 ovenfor), konkluderede det med rette i den anfægtede afgørelses punkt 48, at de omtvistede varemærker i en vis grad overordnet set ligner hinanden. Det følger heraf, at den fejl, der blev konstateret inden for rammerne af vurderingen af ligheden mellem de omtvistede varemærker, ikke skal føre til en annullation af den anfægtede afgørelse.

36 Det skal således konstateres, at appelkammerets vurderinger i den anfægtede afgørelse, hvorefter den anden betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, som er anført i præmis 15 ovenfor, var opfyldt i det foreliggende tilfælde, var velbegrundet, og følgelig, at samtlige klagepunkter, der er rettet mod de nævnte vurderinger, skal forkastes.

Skabelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed

37 Det skal indledningsvis bemærkes, at de krænkelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, når de indtræder, er konsekvensen af en sammenligning, som den berørte kundekreds foretager mellem de foreliggende varemærker, dvs. af en forbindelse, som denne skaber mellem de nævnte varemærker, selv om den ikke forveksler dem (jf. i denne retning dom af 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:348, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis). Skabelsen af en sådan forbindelse skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. dom af 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:348, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis). Blandt de nævnte faktorer indgår graden af lighed mellem de foreliggende varemærker, arten af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af disse varemærker, herunder graden af disse varers eller disse tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds, intensiteten af det ældre varemærkes renommé, graden af iboende særpræg eller særpræg opnået ved brugen af det ældre varemærke og eksistensen af en risiko for forveksling (jf. dom af 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:348, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).

38 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren anfægtet bl.a. appelkammerets vurderinger i den anfægtede afgørelse, hvorefter for det første eksistensen af varemærkefamilien »Mc« er en relevant faktor for at vurdere skabelsen af en forbindelse i den relevante kundekreds' bevidsthed af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, og for det andet, at der er en vis grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer på grund af de nære forbindelser, der er imellem dem.

Om eksistensen af varemærkefamilien »Mc« som relevant faktor ved vurderingen af skabelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed

39 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har begået en vurderingsfejl i den anfægtede afgørelse ved at konkludere, at den relevante kundekreds på grund af bestanddelen »mac«, der indgår i det anfægtede varemærke, kunne forbinde denne med varemærkefamilien »Mc«, der udgår fra varemærket McDONALD'S. Sagsøgeren er i denne henseende af den opfattelse, at retspraksis vedrørende varemærkefamilien skal fortolkes restriktivt, da den fraviger det generelle princip, hvorefter ethvert varemærke skal vurderes ud fra en helhedsvurdering. Ifølge sagsøgeren var de beviser, som intervenienten havde indgivet til akterne i sagen for EUIPO, dvs. menuerne fra intervenientens fastfood-restauranter, en uafhængig undersøgelse foretaget i 1991 og 1992 og afgørelserne fra medlemsstaters retter, utilstrækkelige til, at det kunne konkluderes, at præfikset »mc« i den relevante kundekreds' bevidsthed blev forbundet med fødevarer og drikkevarer. Bortset fra et dokument, der nævner varemærket McDONALD'S, var disse beviser allesammen dateret i 2010, og de var således af nyere dato end den 13. oktober 2008, som var datoen for indleveringen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke. Den del af den uafhængige undersøgelse, som blev foretaget i 1991, angav alene, at de adspurgte personer forbandt præfikset »mc« med varemærket McDONALD'S, mens den del af den samme undersøgelse, der blev foretaget i 1992, hvis resultater kunne have været fordrejet af en tendentiøs redaktion af de stillede spørgsmål, kun gjorde det muligt at konkludere, at størstedelen af de adspurgte personer havde vidst, at præfikset »mc«, kombineret med andre ord, blev brugt til fastfood- eller selvbetjeningsrestaurationstjenesteydelser. Ifølge sagsøgeren havde appelkammeret intet grundlag for at formode, at den uafhængige undersøgelses konklusioner fortsat var relevante mere end seksten år senere, og at deres relevans endda var styrket. Endelig havde de af appelkammeret undersøgte afgørelser fra medlemsstaternes retter ikke beviskraft, da de ikke bandt EUIPO og afspejlede specifikke situationer. Sagsøgeren har bemærket, at det følger forudsætningsvis af retspraksis og af del C, afsnit 2, nr. 2, s. 4 i retningslinjerne for procedurer ved EUIPO (herefter »EUIPO's retningslinjer«), at begrebet varemærkefamilie ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, for så vidt som bestanddelen »mac«, der indgår i det anfægtede varemærke, ikke er identisk med bestanddelen »mc«, der er fælles for varemærkefamilien »Mc«. Bestanddelen »coffee«, der indgår i det anfægtede varemærke, og som henviser til navnet på en drik, adskiller det nævnte

varemærke fra intervenientens ældre varemærker, der kombinerer præfikset »mc« med navnet på en menubestanddel eller en fødevare, hovedsagligt skrevet med små bogstaver. Sagsøgeren har påberåbt sig, at intervenienten inden for Unionen ikke sælger drikkevarer under et varemærke, der omfatter præfikset »mc«. Ifølge sagsøgeren er de forskelle, der findes mellem det anfægtede varemærke og de ældre varemærker tilstrækkelig vigtige til at blive opfattet af den relevante kundekreds.

40 Subsidiært har sagsøgeren gjort gældende, at varemærket McDONALD'S ikke har den samme struktur som intervenientens andre ældre varemærker, der kombinerer præfikset »mc« med navnet på en menubestanddel eller en fødevare, således at det ikke tilhører varemærkefamilien »Mc«. Brugen af bestanddelen »mc«, og a fortiori af bestanddelen »mac« kan ikke kritiseres, eftersom der er tale om et almindeligt præfiks i de gæliske efternavne, der bruges på mange måder uden at blive mødt med indsigelser.

41 EUIPO og intervenienten har tilbagevist sagsøgerens argumenter og har gjort gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse med rette konstaterede, at eksistensen af varemærkefamilien »Mc« var en faktor, der skulle tages hensyn til ved vurderingen af skabelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed.

42 Som det blev bemærket i præmis 37 ovenfor, skal der foretages en helhedsvurdering af skabelsen i den relevante kundekreds' bevidsthed af en forbindelse mellem de foreliggende varemærker under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. dom af 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:348, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis). Blandt de relevante faktorer i denne henseende indgår eksistensen af en familie af ældre varemærker (jf. i denne henseende dom af 26.9.2012, IG Communications mod KHIM – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T-301/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:473, præmis 106). I en situation, hvor begæringen om, at et varemærke erklæres ugyldigt, er støttet på tilstedeværelsen af flere ældre varemærker, der frembyder fælles karaktertræk, som gør det muligt at betragte dem som en del af den samme familie, kan skabelsen i den relevante kundekreds' bevidsthed af en forbindelse mellem det varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, og de ældre varemærker følge af det forhold, at det første har karaktertræk, der kan knytte det til den familie, der består af sidstnævnte (jf. i denne retning og analogt dom af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, præmis 62 og 63)

43 Flere varemærker frembyder karaktertræk, der gør det muligt at betragte dem som en del af den samme »familie«, bl.a. når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfiks eller suffiks, der stammer fra et originalt varemærke (dom af 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria mod KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 123). Indehaveren af ældre varemærker skal ikke godtgøre den omstændighed, at disse varemærker af den berørte kundekreds opfattes som udgørende en familie (dom af 25.11.2014, UniCredit mod KHIM, T-303/06 RENV og T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, præmis 65 til 67).

44 Det kan imidlertid ikke forventes af den berørte kundekreds, i mangel af brug af et varemærkenavn, der er tilstrækkeligt til at kunne udgøre en familie, at denne udleder de fælles karaktertræk i den nævnte familie, og at den skaber en forbindelse mellem denne familie og et andet varemærker, der indeholder bestanddele, som ligger tæt på de nævnte karaktertræk. For at den berørte kundekreds kan skabe en forbindelse mellem et varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, og en »familie« af ældre varemærker, skal de varemærker, der tilhører sidstnævnte, være tilstede på markedet (jf. i denne retning og analogt dom af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, præmis 64, og af 23.2.2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 126).

45 Det tilkommer således indehaveren af ældre varemærker, der begærer et senere EU-varemærke erklæret ugyldigt, at godtgøre den faktiske brug af et antal af disse ældre varemærker, der er tilstrækkeligt til at udgøre en »familie« af varemærker, og således at godtgøre tilstedeværelsen af

sidstnævnte med henblik på, at det kan vurderes, om den berørte kundekreds skaber en forbindelse mellem det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, og de ældre varemærker, der udgør den nævnte »familie« (jf. i denne retning og analogt dom af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, præmis 65 og 66, og af 23.2.2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 126), eller endda blot mellem det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, og det oprindelige ældre varemærke i denne samme »familie«.

46 Henset til den retspraksis, der er nævnt i præmis 42-45 ovenfor, skal det efterprøves dels, om intervenienten har godtgjort den faktiske brug af et tilstrækkeligt antal af sine ældre varemærker til, henset til deres fælles karaktertræk, at kunne udgøre en »familie« af varemærker, dels, om det anfægtede varemærke indeholder bestanddele, der ligger tæt på denne »families« fælles karaktertræk.

– Om den faktiske brug af et tilstrækkeligt antal ældre varemærker til at kunne udgøre en »familie« af varemærker

47 I den anfægtede afgørelses punkt 57 og 86 tilsluttede appelkammeret sig annullationsafdelingens konklusioner, hvorefter de beviser, som intervenienten havde indgivet, var tilstrækkelige til at godtgøre den reelle brug af varemærket McDONALD'S for fastfoodrestaurationstjenesteydelser. I denne henseende henviste appelkammeret bl.a. til de beviser, som intervenienten havde fremlagt, der attesterede, at det nævnte varemærke på verdensplan var indehaver af sjettepladsen i den globale undersøgelse af varemærker foretaget af et rådgivende selskab, og at de tjenesteydelser, der blev solgt under dette varemærke, opnåede en indtægt på ca. 32 000 mio. EUR, hvilket desuden var understøttet af erklæringer, som var vedlagt vareetiketter, menuplakater og reklamemateriale.

48 I den anfægtede afgørelses punkt 58-60 anførte appelkammeret i øvrigt, at de beviser, som intervenienten havde indgivet, var tilstrækkelige til at konstatere den faktiske brug på markedet af varemærker, der kombinerer præfikset »mc« med et andet ord, så som varemærkerne McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN og McFEAST for fastfoodrestaurationstjenesteydelser og varer på menuen i fastfoodrestauranter, på en del af Unionens område. I denne henseende henviste appelkammeret bl.a. til den uafhængige undersøgelse, der blev foretaget i 1991 og 1992, og til de afgørelser fra nationale retter, som intervenienten havde fremlagt.

49 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren begrænset sig til at gøre gældende, at de beviser, som intervenienten har fremlagt, ikke godtgør, at den faktiske brug af præfikset »mc«, kombineret med et andet ord, har været tilstrækkelig på Unionens område, således at dette præfiks i de relevante perioder i den relevante kundekreds' bevidsthed blev forbundet med fødevarerne og drikkevarerne. Sagsøgeren har således ikke anfægtet den faktiske brug af de ældre varemærker, men det forhold, at denne brug har været tilstrækkelig for at præfikset »mc«, kombineret med et andet ord, opnår et eget særpræg for fødevarerne og drikkevarerne.

50 Indledningsvis skal det bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 59 alene konstaterede, at den faktiske brug af præfikset »mc«, kombineret med et andet ord, i det mindste på en del af Unionens område havde været tilstrækkelig til, at dette præfiks i de relevante perioder i den relevante kundekreds' bevidsthed ville blive forbundet med de fastfoodrestaurationstjenesteydelser og varer, der stod på menuen i fastfoodrestauranter.

51 I det foreliggende tilfælde skal det således efterprøves, om intervenienten har godtgjort en faktisk brug af de varemærker, der er nævnt i præmis 47 og 48 ovenfor på en sådan måde, at præfikset »mc«, kombineret med et andet ord, er blevet tilført et eget særpræg i forhold til fastfoodrestaurationstjenesteydelserne og varerne på menuen i fastfoodrestauranter, i den mindste på en del af Unionens område.

52 I denne henseende skal det bemærkes, at der for i en konkret sag at undersøge, om brugen af det omhandlede varemærke er faktisk, skal foretages en helhedsbedømmelse af de fremlagte beviser, idet der skal tages hensyn til alle de relevante faktorer i det konkrete tilfælde. En sådan bedømmelse skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug af dette, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af dette varemærke, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket (jf. analogt dom af 29.2.2012, Certmedica International et Lehning entreprise mod KHIM – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T-77/10 og T-78/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:95, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).

53 Den faktiske brug af et varemærke kan ikke bevises ved hjælp af sandsynlighedsbetragtninger eller formodninger, men skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder (jf. analogt dom af 23.9.2009, Cohausz mod KHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:354, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

54 Det følger imidlertid af regel 22, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT 1995 L 303, s. 1), der finder tilsvarende anvendelse på sager om ugyldighed i overensstemmelse med den nævnte forordnings regel 40, stk. 6, at beviser for brug, i princippet, bør begrænses til underbyggende dokumentation og bevismidler som emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de skriftlige erklæringer, der er afgivet under ed eller på tro og love, som er omhandlet i artikel 78, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009.

55 Det følger desuden af artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 42, stk. 2, at de perioder, der skal tages hensyn til for at godtgøre tilstedeværelsen af en reel brug af varemærket McDONALD'S og så meget desto mere en faktisk brug af de andre ældre varemærker, der er afledt af sidstnævnte varemærke, og som ifølge intervenienten kan udgøre en »familie« af varemærker, er dels perioden fra den 12. januar 2004 til den 11. januar 2009, dels perioden fra den 13. august 2005 til den 12. august 2010 (herefter »de relevante perioder«). Det er ganske vist muligt at tage hensyn til omstændigheder, som ligger efter og endda før de perioder, der således er defineret ved den forordning, der finder anvendelse, men en sådan hensyntagen er nødvendigvis betinget af, at der fremlægges dokumenter, der beviser brugen af de berørte varemærker i de nævnte perioder (jf. analogt dom af 27.9.2012, El Corte Inglés mod KHIM – Pucci International (PUCCI), T-39/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:502, præmis 26). Det var således med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 86 godtog de konstateringer, som fremgår af annullationsafdelingens afgørelse, der definerede de relevante perioder på den ovennævnte måde.

56 De beviser for brug, som intervenienten har fremlagt i det foreliggende tilfælde, er opregnet i punkt 29 og 30 i annullationsafdelingens afgørelse.

57 Som appelkammeret med rette har anført i den anfægtede afgørelses punkt 57 og 86, godtgør de fremlagte dokumenter, der vedrører de relevante perioder, på tilstrækkelig retlig måde den reelle brug, i det mindste på en del af Unionens område, af varemærket McDONALD'S for fastfoodrestaurationstjenesteydelserne. Disse beviser attesterer nemlig, at varemærket McDONALD'S i de relevante perioder er forblevet et af de ti mest kendte varemærker på verdensplan, og at det er blevet brugt intensivt på en væsentlig del af Unionens område for at betegne fastfoodrestaurationstjenesteydelser og varer på menuen i fastfoodrestauranter.

58 Som det desuden med rette blev konstateret af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 58, og som det i øvrigt fremgår af de beviser, som intervenienten har indgivet, havde denne allerede opnået registrering eller i løbet af de relevante perioder fået registreret et stort antal varemærker, der kombinerer præfikset »mc« med et andet ord, så som varemærkerne McFISH, McTOAST,

McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN og McFEAST for fastfoodrestaurationstjenesteydelser og varer på menuen i fastfoodrestauranter. Intervenienten har desuden brugt varemærkerne McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN og EGG McMUFFIN i Tyskland og varemærkerne McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN og EGG McMUFFIN i Det Forenede Kongerige for at betegne varer, der står på menuen i fastfoodrestauranter og på reklamematerialet. Selv om intervenienten, således som sagsøgeren har anført, ikke har indleveret oplysninger om den omsætning, der er opnået for hver af de omhandlede varer, har intervenienten til akterne i sagen for EUIPO indgivet dokumenter, der godtgør, at intervenienten i 2004 og i 2009, dvs. i løbet af de relevante perioder, havde henholdsvis 1 262, og derefter 1 361 etablissementer i Tyskland, og 1 250 og derefter 1 193 etablissementer i Det Forenede Kongerige. Det fremgår desuden af den årsrapport fra 2009, som intervenienten har udarbejdet for Tyskland, der er blevet fremlagt under sagen for EUIPO og fremgår af nærværende sags akter, at intervenientens tyske etablissementer har haft en betydelig omsætning i 2008 og 2009. Betragtet under ét i overensstemmelse med den løsning, der blev lagt til grund i dommen af 17. februar 2011, J & F Participações mod KHIM – Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:47, præmis 27 og 31), gør disse oplysninger det i nærværende sag muligt at konstatere, at intervenienten faktisk har gjort brug af varemærkerne McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN og EGG McMUFFIN i Tyskland og i Det Forenede Kongerige, dvs. på en væsentlig del af Unionens område, i løbet af de relevante perioder.

59 Som appelkammeret med rette har anført i den anfægtede afgørelses punkt 59, har retterne i Tyskland, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige i øvrigt konstateret, at præfikset »mc«, kombineret med et andet ord, i løbet af de relevante perioder havde opnået et eget særpræg for fastfood-restaurantionstjenesteydelser og varer på menuen i fastfoodrestauranter. Selv om EUIPO ikke er bundet af de afgørelser, der træffes af de nationale myndigheder, og selv om lovligheden af EUIPO's afgørelser, for så vidt som anvendelsen af EU-varemærkeretten er uafhængig af enhver national ordning, ikke kan drages i tvivl på grundlag af alene de vurderinger, der fremgår af de tidligere nationale afgørelser, kan sidstnævnte afgørelser ikke desto mindre tages i betragtning af EUIPO som indicier inden for rammerne af bedømmelsen af de omhandlede faktiske omstændigheder (jf. i denne retning dom af 21.4.2004, Concept mod KHIM (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, præmis 70 og 71, af 9.7.2008, Reber mod KHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, præmis 45, og af 25.10.2012, riha mod KHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:576, præmis 66). I modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, kunne appelkammeret således med henblik på sin egen bedømmelse af de omhandlede faktiske omstændigheder i den anfægtede afgørelse som indicier tage hensyn til konstateringer foretaget af nationale retter i løbet af de relevante perioder, hvoraf det fremgik, at brugen af præfikset »mc«, kombineret med et andet ord, på det område, der er omfattet af deres kompetence, havde været af en sådan art, at den gjorde det muligt for dette at opnå et eget særpræg for fastfoodrestaurationstjenesteydelser og varerne på menuen i fastfoodrestauranter.

60 Som det med rette blev anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 59, var de konstateringer, som de nationale retter således foretog, desuden underbygget af den uafhængige undersøgelse, der blev foretaget i 1991 og 1992, hvoraf det fremgik, at præfikset »mc« i bevidstheden hos en del af den relevante kundekreds i vidt omfang blev forbundet med tegnet McDONALD'S, og at samme præfiks, kombineret med et andet ord, i vidt omfang blev forbundet med fastfoodrestauranter, der tilhører den samme koncern. Disse oplysninger, der ligger før de relevante perioder, kunne i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 55 ovenfor, anvendes af appelkammeret. Hvad angår de spørgsmål, der er blevet stillet inden for rammerne af den uafhængige undersøgelse, skal det bemærkes, at formuleringen af disse, i modsætning til det, som sagsøgeren har gjort gældende, gjorde det muligt på en objektiv måde at efterprøve, i hvilket omfang præfikset »mc« i bevidstheden hos den relevante kundekreds, dvs. den tyske forbruger af fastfoodrestaurationstjenesteydelser, blev forbundet med dels McDONALD'S-tegnet, dels fastfoodrestaurationstjenesteydelser, der tilhører den samme koncern. Hvad angår disse resultaters

særlige alder er der ganske vist anledning til at konstatere, at disse ikke gør det muligt at skabe forbindelse mellem brugen af varemærket McDONALD'S og de ældre varemærker McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN og EGG McMUFFIN, hvis faktiske brug blev konstateret i præmis 58 ovenfor. Disse sidstnævnte er i øvrigt alle sammen blevet registreret efter den periode, der er omfattet af den uafhængige undersøgelse. De nævnte resultater underbygger imidlertid den kendsgerning, at præfikset »mc«, kombineret med et andet ord, på det tidspunkt, hvor disse varemærker blev brugt, allerede havde opnået et eget særpræg i forhold til fastfoodrestaurationstjenesteydelserne. Som det med rette er blevet anført af EUIPO, er der nemlig ikke noget, der giver mulighed for at konkludere, at de konstateringer, der er blevet foretaget inden for rammerne af den uafhængige undersøgelse under omstændighederne i det foreliggende tilfælde, efterfølgende var blevet afsvækkede, for så vidt som de beviser, som intervenienten har fremlagt, således om appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 86, godtgør, at intervenienten i løbet af de relevante perioder fortsatte med at registrere varemærker, der kombinerer præfikset »mc« med et andet ord, og at varemærket McDONALD'S er forblevet et af de vigtigste varemærker på verdensplan. Dette beviser, at intervenienten er fortsat med at investere for at bevare dette varemærkes renommé for fastfoodrestaurationstjenesteydelser.

61 De beviser, som intervenienten har fremlagt, beviser således, at intervenientens brug af varemærkerne McDONALD'S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN og EGG McMUFFIN har været tilstrækkelig til at præfikset »mc«, kombineret med et navn på en bestanddel af en menu eller en fødevare, i de relevante perioder, bevarer det eget særpræg, som det tidligere havde opnået i forhold til fastfoodrestaurationstjenesteydelser og varerne på menuen i fastfoodrestauranter, i det mindste på en del af Unionens område.

62 Det følger heraf, at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 60 fandt, at intervenienten var fremkommet med tilstrækkelige indikationer med hensyn til det forhold, at de ældre varemærker, der er nævnt i præmis 58 ovenfor, havde været genstand for en faktisk brug i de relevante perioder.

63 Det var endvidere med rette, at appelkammeret i det væsentlige i den anfægtede afgørelses punkt 67-69, 73 og 74 fandt, at de beviser, som intervenienten havde fremlagt, på tilstrækkelig retlig måde godtgjorde, at præfikset »mc«, kombineret med navnet på en menubestanddel eller en fødevare, i de relevante perioder havde opnået et eget særpræg i forhold til fastfoodrestaurationstjenesteydelserne og de varer, der står på menuen i fastfoodrestauranter, i det mindste på en del af Unionens område, således at dette præfiks, i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 43 ovenfor, kunne karakterisere tilstedeværelsen af en varemærkefamilie.

64 Endelig skal det bemærkes, at varemærkerne McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN og EGG McMUFFIN, der er afledt af varemærket McDONALD'S, opfylder alle betingelserne for at udgøre en »familie« af varemærker som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i præmis 43 ovenfor, for så vidt som de er et tilstrækkeligt antal og integreret gengiver den samme bestanddel med særpræg, nemlig bestanddelen »mc« med tilføjelsen af en ordbestanddel, der adskiller den ene fra den anden, og at de karakteriseres ved gentagelsen af det det samme præfiks, »mc«, der er taget fra varemærket McDONALD'S. Det forhold, at den anden bestanddel i dette sidstnævnte varemærke henviser til et efternavn, mens den i de varemærker, som familien består af, henviser til navnet på en vare, der står på en menu i fastfoodrestauranter, er – i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende – irrelevant. Som appelkammeret nemlig med rette har anført i den anfægtede afgørelses punkt 81, er varemærket McDONALD'S, der er renommeret for fastfoodrestaurationstjenesteydelser, nemlig det oprindelige varemærke for familien, til hvilket alle de afledte varemærker er knyttet ved et fælles karaktertræk, nemlig præfikset »mc«, og fra hvilket de allesammen adskiller sig ved den samme type afsluttende bestanddel, der henviser til en af fødevarerne på menuen for intervenientens fastfoodrestauranter, således som det er blevet anført i den anfægtede afgørelses punkt 61.

65 Det var således ligeledes med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 58 og 60 fastslog, at de ældre varemærker udgør en »varemærkefamilie« og er blevet brugt »som en »varemærkefamilie«.

– Om tilstedeværelsen i det anfægtede varemærke af bestanddele, der kan knytte det til varemærkefamilien »Mc«

66 I den anfægtede afgørelses punkt 63 og 64 fandt appelkammeret, at det anfægtede varemærke har kendetegn, der kan knytte det til varemærkefamilien »Mc«, for så vidt som dette varemærke for det første begynder med præfikset »mac«, som højst sandsynligt ville blive opfattet som næsten identisk med varemærkefamiliens fælles præfiks »Mc«, og strukturen i det omhandlede varemærke, for det andet i høj grad ligner den struktur, der er fælles for varemærkefamilien »Mc«, samt præfikserne »mc« og »mac«, for det tredje indtager den samme stilling i det anfægtede varemærke og i varemærkefamilien »Mc« og har det samme semantiske indhold.

67 I denne henseende skal det konstateres, at det under omstændighederne i den foreliggende sag var med rette, at appelkammeret konstaterede, at det anfægtede varemærke har karaktertræk, der gør det muligt at knytte det til varemærkefamilien »Mc« af de grunde, der er anført i præmis 30 og 64 ovenfor.

68 De argumenter, som sagsøgeren har anført for at anfægte tilstedeværelsen af karaktertræk, der gør det muligt at knytte det anfægtede varemærke til varemærkefamilien »Mc«, er ikke overbevisende.

69 Hvad angår argumentet om, at den første bestanddel af det anfægtede varemærke, dvs. bestanddelen »mac«, blot ligner det præfiks, der er fælles for varemærkefamilien »Mc«, dvs. præfikset »mc«, mens nr. 2, s. 4, i kapitel 7, under del C, afsnit 2, »Indsigelse«, i EUIPO's retningslinjer fastsætter, at den fælles bestanddel i det anfægtede varemærke og i varemærkefamilien skal være »identisk eller ligne meget«, er det tilstrækkeligt at anføre, at i det mindste for den del af den relevante kundekreds, der kender præfikserne i gæliske efternavne, opfattes den første bestanddel i dette varemærke, dvs. bestanddelen »mac«, som identisk eller svarende til den første fælles bestanddel i varemærkefamilien »Mc«, nemlig bestanddelen »mc«.

70 Hvad i øvrigt angår de argumenter, der er støttet på den visuelle sammenligning af de omtvistede varemærker, er disse irrelevante, for så vidt som det er den begrebsmæssige identitet og i mindre omfang den fonetiske identitet, der findes mellem de første bestanddele i det anfægtede varemærke og i varemærkefamilien »Mc«, samt den identiske struktur i det førstnævnte og de sidstnævnte, der gør det muligt at knytte det anfægtede varemærke til den nævnte varemærkefamilie (jf. præmis 69 ovenfor). Under alle omstændigheder er den omstændighed, at det anfægtede varemærke og de ældre varemærker i denne varemærkefamilie i deres reelle brug adskiller sig fra hinanden ved brugen af små eller store bogstaver, uden betydning, jf. den retspraksis, der allerede er nævnt i præmis 24 ovenfor.

71 Desuden er argumentet om den forskellige struktur for det anfægtede varemærke og de ældre varemærker i varemærkefamilien »Mc«, selv om det har en vis relevans, ikke af en sådan art, at det kan sætte spørgsmålstegn ved, om appelkammerets vurdering er velbegrundet. Det var nemlig med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 92 konkluderede, at de varer for hvilke det anfægtede varemærke var registreret, og som omfattede både fødevarer (herunder iscreme, muffins, sandwiches og ristede sandwiches) og drikkevarer, var tæt forbundet med de tjenesteydelser, for hvilket varemærket McDONALD'S var renommeret, dvs. fastfoodrestaurationstjenesteydelser i forbindelse med hvilke fødevarer og drikkevarer blev levet til kunderne (jf. præmis 76 ff. nedenfor). For så vidt som sagsøgeren har anført, at sagsøgeren kun bruger det anfægtede varemærke til at markedsføre drikkevarer, skal det desuden i overensstemmelse med retspraksis bemærkes, at dette ikke er varer, for hvilke det omhandlede varemærke faktisk bruges på det marked, der skal tages i

betragtning, men dem for hvilke det er blevet registreret (jf. i denne retning dom af 14.4.2005, Gillette mod KHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, ikke trykt i Sml., EU:T:2005:126, præmis 33).

72 Hvad endelig angår argumentet, hvorefter det anfægtede varemærke ikke gengiver den samme struktur som varemærket McDONALD'S struktur, er dette argument uvirksomt. Det, der er afgørende, er nemlig, at det anfægtede varemærke gengiver de fælles karaktertræk, som ældre varemærker i varemærkefamilien »Mc« er knyttet til, og hvorved disse adskiller sig fra varemærket McDONALD'S, som er denne varemærkefamilies oprindelige varemærke.

73 I sidste ende skal det fastslås, at appelkammeret i henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 42 ovenfor, havde grundlag for i den anfægtede afgørelses punkt 99 og 100 at fastslå, at tilstedeværelsen af varemærkefamilien »Mc« i det foreliggende tilfælde var en faktor, der skulle tages hensyn til ved vurderingen af skabelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed.

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en vis grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer

74 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret begik en vurderingsfejl, idet det i den anfægtede afgørelse konstaterede, at der forelå en vis grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer på grund af de nære forbindelser imellem dem. Ifølge sagsøgeren er de omhandlede tjenesteydelser og varer for varemærket McDONALD'S, de fastfoodrestaurationstjenesteydelser for hvilke det nævnte varemærke har et renommé, og for det anfægtede varemærke de varer for hvilke dette er blevet registreret, dvs. visse fødevarer og visse drikke og navnlig kaffe, kaffeerstatning, pulverkaffe, blandinger af pulverkaffe, kaffebønner og malet kaffe, der henhører under klasse 30 (herefter »varerne på basis af kaffe«), der sælges under det pågældende varemærke. Sagsøgeren har gjort gældende, at det fremgår af EUIPO's afgørelsespraksis, at restaurationstjenesteydelserne på den ene side og fødevarerne og drikkevarerne på den anden side ikke ligner hinanden. Det forhold, at forbrugerne af de omhandlede tjenesteydelser og varer er de samme, er irrelevant for vurderingen af, om der foreligger en lighed mellem disse tjenesteydelser og disse varer, da den brede offentlighed inden for Unionen køber alle typer tjenesteydelser og varer, der kan ligne hinanden meget og være meget forskellige. Varerne på basis af kaffe ligner overhovedet ikke fastfoodrestaurationstjenesteydelserne, eftersom de sælges i supermarkeder og dagligvareforretninger og ikke i fastfoodrestauranter, og hvis de blev det, ville forbrugerne ikke tro, at disse etablissementer var ansvarlige for fremstillingen af dem. Det forhold, at restauranterne anvender ubearbejdede fødevarer og serverer fødevarer, betyder ikke, at restaurationstjenesteydelserne ligner fødevarerne, således som dette følger både af retspraksis og af del C.2, kapitel 2.B, afsnit 5.3.3. i EUIPO's retningslinjer, der var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder. Ifølge sagsøgeren er den retspraksis, som EUIPO har nævnt, irrelevant, eftersom den vedrører tilberedte fødevarer. Sagsøgeren er af den opfattelse, at de beviser, som intervenienten har indgivet til akterne i sagen for EUIPO ikke gjorde det muligt for appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 101 at anføre, at fødevarer, så som ketchup, var blevet solgt under varemærket McDONALD'S i tyske og italienske supermarkeder.

75 EUIPO og intervenienten er uenige i sagsøgerens argumenter og har gjort gældende, at appelkammeret ikke har begået nogen vurderingsfejl i den anfægtede afgørelse ved at konstatere, at der var en vis grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer.

76 Indledningsvis skal det bemærkes, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at bestemmelsen kan påberåbes til støtte for en ugyldighedsbegæring, lige så vel når de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre EU-varemærke, og de varer og tjenesteydelser for hvilke et

EU-varemærke er blevet registreret, er af samme eller lignende art, som når disse hverken er af samme eller lignende art (jf. i denne retning dom af 22.3.2007, Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, præmis 33).

77 I overensstemmelse med retspraksis er graden af de pågældende varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed alene i denne kontekst en afgørende faktor for vurderingen skabelsen i den berørte kundekreds' bevidsthed af en forbindelse mellem de foreliggende varemærker (jf. dom af 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:348, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).

78 Ved vurderingen af de berørte varers og tjenesteydelsers lighed skal der tages hensyn til alle de faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer og disse tjenesteydelser, som navnlig omfatter deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden (dom af 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 23).

79 Som det er blevet anført i præmis 71 ovenfor, er de tjenesteydelser og de varer, der skal sammenlignes i den foreliggende sag, dels de tjenesteydelser, for hvilke varemærket McDONALD'S er renommeret, dvs. fastfoodrestaurationstjenesteydelser, i forbindelse med hvilke der leveres fødevarer og drikkevarer til kunderne, dels de varer for hvilke det anfægtede varemærke er registreret, som omfatter visse fødevarer og visse drikkevarer. Af de grunde, der er anført i præmis 71 ovenfor, har sagsøgeren ikke noget grundlag for at gøre gældende, at den nævnte sammenligning først og fremmest, hvad angår det anfægtede varemærke, skulle vedrøre drikkevarer, for så vidt som sagsøgeren i praksis især bruger det nævnte varemærke til at markedsføre drikkevarer.

80 Det er ganske vist ubestrideligt, at fødevarerne og drikkevarerne på den ene side og restaurationstjenesteydelserne på den anden side ikke er af samme art, har samme anvendelsesformål eller samme benyttelse (jf. i denne retning dom af 12.12.2014, Comptoir d'Épicure mod KHIM, – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:1072, præmis 96). Det følger imidlertid af retspraksis, at fødevarer i bred forstand, der omfatter drikkevarer, på den ene side og restaurationstjenesteydelser på den anden side, til trods for deres forskelle har en vis grad af lighed, eftersom for det første de pågældende fødevarer bruges og udbydes i forbindelse med restaurationstjenesteydelser, således at disse varer og disse tjenesteydelser supplerer hinanden, for det andet restaurationstjenesteydelserne kan udbydes på de samme steder som de steder, hvor de pågældende fødevarer sælges, og for det tredje de pågældende fødevarer kan hidrøre fra de samme virksomheder eller økonomisk forbundne virksomheder, der markedsfører emballerede fødevarer, eller restauranter, der sælger færdige retter ud af huset (jf. i denne retning dom af 12.12.2014, da rosa, T-405/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:1072, præmis 97 og 98 og den deri nævnte retspraksis, og af 4.6.2015, Yoo Holdings mod KHIM – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:363, præmis 25-28).

81 Den omstændighed, at EUIPO's retningslinjer, som sagsøgeren har nævnt, i denne henseende ikke præcist afspejler den retspraksis, der er nævnt i præmis 80 ovenfor, er uden betydning, eftersom disse retningslinjer ikke udgør retsakter, der er bindende ved fortolkningen af EU-retlige bestemmelser (dom af 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 48).

82 I det foreliggende tilfælde skal det bemærkes, at de fødevarer i bred forstand, der er omfattet af det anfægtede varemærke, kan bruges og udbydes inden for rammerne af de fastfoodrestaurationstjenesteydelser, som intervenienten leverer. Visse af de fødevarer, der er omfattet af det anfægtede varemærke, så som iscreme, muffins, sandwiches og ristede sandwiches, er i øvrigt ikke kun ingredienser, der tjener som basis for retter serveret i fastfoodrestauranter, men svarer til de varer, der udbydes som sådan på disse etablissementers menu. Som appelkammeret med rette anførte i den anfægtede afgørelses punkt 95 henvender de omhandlede fødevarer og restaurationstjenesteydelser sig til de samme forbrugere. Disse varer og disse tjenesteydelser supplerer således hinanden.

83 Hvad herefter angår de fødevarer, der er omfattet af det anfægtede varemærke, og som svarer til de varer, der bruges og udbydes som sådan på menuen på fastfoodrestauranter, skal det fremhæves, at disse kan indtages på stedet i selve etablissementerne, hvor intervenientens fastfoodrestaurationstjenesteydelser udbydes.

84 Endelig skal det bemærkes, således som intervenienten har anført, at fastfoodrestaurationstjenesteydelser, som dem intervenienten leverer, ligeledes kan tages ud af huset. I et sådant tilfælde vil forbrugeren imidlertid skabe en forbindelse mellem det varemærke, der er anbragt på emballagen på de varer, der tages ud af huset og sådanne varers handelsmæssige oprindelse.

85 Henset til de bemærkninger, der fremgår af præmis 82-84 ovenfor, skal det konstateres, at appelkammerets vurderinger, der fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 92, 95, 96 og 101, hvorefter der foreligger en vis grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer på grund af de nære forbindelser imellem dem, er begrundede.

86 Eftersom disse grunde er tilstrækkeligt til at begrunde den anfægtede afgørelse, er det ufornødent at undersøge sagsøgerens klagepunkter, der er rettet mod den overflødige begrundelse, der fremgår af det andet punktum i den anfægtede afgørelses punkt 102, om at visse af intervenientens varer (ketchup) sælges i supermarkeder i Tyskland og Italien. Appelkammeret konkluderede således med rette, bl.a. i den anfægtede afgørelses punkt 102, at den relevante kundekreds mentalt kan skabe en forbindelse mellem de omtvistede varemærker.

Risikoen for, at brugen uden rimelig grund af det anfægtede varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket McDONALD'S renommé

87 Indledningsvis skal det bemærkes, at skabelsen i den berørte kundekreds' bevidsthed af en forbindelse mellem de foreliggende varemærker, udgør en nødvendig betingelse, men ikke i sig selv er tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en af de former for krænkelse, mod hvilke renommerede varemærker beskyttes af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (jf. dom af 7.12.2010, Nute Partecipazioni og La Perla mod KHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).

88 For at nyde godt af den beskyttelse, der er indført ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal indehaveren af det ældre EU-varemærke nemlig føre bevis for, at brugen af det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EU-varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé (jf. analogt dom af 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).

89 En enkelt af disse former for krænkelse er tilstrækkelig til, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 finder anvendelse (jf. analogt dom af 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis), idet det bemærkes, at både annullationsafdelingen og appelkammeret i den anfægtede afgørelse begrænsede sig til at konstatere, at der forelå en krænkelse ved, at varemærket McDONALD'S renomme blev udnyttet utilbørligt.

90 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har begået en vurderingsfejl, idet det i den anfægtede afgørelse konstaterede, at sagsøgeren utilbørligt kunne udnytte varemærket McDONALD'S renommé ved brug uden rimelig grund af det anfægtede varemærke. Sagsøgeren har bemærket, at den anfægtede afgørelse hviler på den fejlagtige konstatering af det renommé, som er opnået ved varemærket McDONALD'S præfiks »mc«, kombineret med navnet på en menubestanddel eller en fødevare. Under disse omstændigheder ville det være fejlagtigt at gøre gældende, at det anfægtede varemærke, der kombinerer præfikset »mac« med ordet »coffee«, af den relevante kundekreds vil blive

opfattet således, at det gengiver varemærket McDONALD'S struktur. Ifølge sagsøgeren har appelkammeret begået en fejl ved i den anfægtede afgørelses punkt 99 at konstatere, at det, for så vidt som sagsøgeren kun anbragte det anfægtede varemærke på kaffe og kaffeemballage, ikke var tvivlsomt, at sagsøgeren forsøgte identisk at gengive den fælles struktur i varemærkefamilien »Mc«. I denne henseende har sagsøgeren anført, at EUIPO og intervenienten i den foreliggende sag i øvrigt ikke har gjort gældende, at sagsøgeren har valgt det anfægtede varemærke i ond tro. Intervenienten har desuden ikke indledt en sag om varemærkekrænkelse mod sagsøgeren. Sagsøgeren har gjort gældende, at et bevismiddel, som sagsøgeren har indgivet til akterne i sagen for EUIPO, attesterer, at det anfægtede varemærke blev valgt i god tro, og at brugen af dette med henblik på at sælge kaffe forklares med det forhold, at bestanddelen »coffee« henviser til denne vare.

91 Endelig har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til virkeligheden på markedet, selv om indehaveren af EU-varemærket, når de pågældende varemærker faktisk bruges på markedet, skal bevise, at indehaveren af det varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, faktisk udnytter sit varemærkes renommé utilbørligt. Appelkammeret har set bort fra det forhold, at de omtvistede varemærker i det mindste fra 1994 i Bulgarien, i Estland, i Cypern, i Letland, i Ungarn og i Polen har eksisteret fredeligt side om side, selv om brugen af det anfægtede varemærke, som i Polen, har været intensiv. Ifølge sagsøgeren skal det formodes, at virkeligheden på markedet er den samme i hele Unionen. Derimod er det forhold, at indehaveren af ældre varemærker har indledt søgsmål mod indehaveren af det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, ikke et element, der gør det muligt at konstatere, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed sker en forveksling, skabes en forbindelse eller overføres et image mellem de nævnte varemærker. Sagsøgeren har gjort gældende, at den intensive og lange brug, der af det anfægtede varemærke, der omfatter kaffe-basisvarer, er gjort i god tro og fredsommelighed side om side med varemærket McDONALD'S, som er renommeret for fastfoodrestaurationstjenesteydelser, udgør en rimelig grund til brug af det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

92 EUIPO og intervenienten er uenige i sagsøgerens argumenter og har gjort gældende, at appelkammeret ikke har begået nogen vurderingsfejl i den anfægtede afgørelse ved at konkludere, at sagsøgerens brug uden rimelig grund af det anfægtede varemærke udnyttede det renommerede varemærke McDONALD'S utilbørligt.

93 I denne henseende skal det bemærkes, at spørgsmålet, om der foreligger en krænkelse, der består i utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – i det omfang hvor det, der er forbudt, er den fordel, som indehaveren af det yngre varemærke får af det ældre varemærke – skal bedømmes i forhold til en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 35 og 36).

94 Tilstedeværelsen af en »utilbørlig udnyttelse af [et ældre EU-varemærkes] renommé« som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 forudsætter hverken, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade (jf. analogt dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 50). Den følger af en tredjemands brug af et varemærke, der ligner det ældre EU-varemærke, når denne gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på sidstnævnte med henblik på at drage fordel af dets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som indehaveren af det ældre EU-varemærke har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image (jf. i denne retning dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 50, og af 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, præmis 44 og den deri nævnte retspraksis).

95 For at afgøre, om brugen af det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, drager utilbørlig fordel af det ældre EU-varemærkes særpræg eller renommé, skal der foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af

EU-varemærkes særpræg, graden af lighed mellem de foreliggende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Hvad angår intensiteten af det ældre EU-varemærkes renommé og dets grad af særpræg gælder, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere antages en skade at foreligge. Det forholder sig desuden således, at jo mere umiddelbart og i jo højere grad det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, henleder tanken på det ældre EU-varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre EU-varemærkes renommé (jf. dom af 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).

96 Indehaveren af det ældre EU-varemærke er ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Når det kan forudsiges, at en sådan krænkelse vil følge af den brug, som indehaveren af det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, kan tænkes at gøre af sit varemærke, kan indehaveren af det ældre EU-varemærke nemlig ikke være forpligtet til at afvente den faktiske iværksættelse heraf for at kunne forbyde nævnte brug. Indehaveren af det ældre EU-varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden (jf. dom af 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, præmis 33 og 54 og den deri nævnte retspraksis).

97 Når indehaveren af det ældre EU-varemærke har godtgjort, at der enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, tilkommer det indehaveren af det varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, at godtgøre, at brugen af dette varemærke har en rimelig grund (jf. dom af 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

98 Det er under hensyn til de regler, der er gjort rede for i præmis 93-97 ovenfor, at der skal foretages en bedømmelse af parternes argumenter, som er rettet mod de begrundelser, der gjorde det muligt for appelkammeret i den anfægtede afgørelse at tiltræde annullationsafdelingens vurderinger, hvorefter brugen uden rimelig grund af det anfægtede varemærke udnyttede varemærket McDONALD'S renommé utilbørligt.

99 I det foreliggende tilfælde konkluderede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 90, at den relevante kundekreds var den kundekreds, der var relevant for de varer, der var omfattet af det anfægtede varemærke, dvs. den brede offentlighed i Unionen, der havde et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau. Appelkammeret konkluderede desuden i den anfægtede afgørelses punkt 108, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at brugen uden rimelig grund af det anfægtede varemærke udnyttede varemærket McDONALD'S renommé utilbørligt. Som det følger af samme afgørelses punkt 102-108, fandt det nemlig, at det var højst sandsynligt, at det anfægtede varemærke lagde sig i kølvandet på varemærket McDONALD'S med henblik på at drage fordel af dets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som intervenienten havde ydet for at skabe og vedligeholde varemærket McDONALD'S image. Ifølge appelkammeret gjorde samtlige omstændigheder i det konkrete tilfælde det nemlig muligt at konkludere, at den relevante kundekreds eller en væsentlig del af denne, mentalt kunne skabe en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, for så vidt som denne ved at se på det anfægtede varemærke, som var anbragt på varer, der var nært knyttet til intervenientens varer, kunne blive tiltrukket på grund af det forhold, at dette varemærke praktisk set havde det samme præfiks og gengav den samme struktur som varemærket McDONALD'S, og kunne forbinde det nævnte varemærke med varemærkefamilien »Mc«, for hvilken varemærket McDONALD'S var det oprindelige varemærke.

100 Appelkammeret konkluderede følgelig, at brugen af det anfægtede varemærke kunne omfatte en overførsel af varemærket McDONALD'S image eller af de kendetegn, som dette varemærke er udtryk for, på de varer, der er omfattet af det anfægtede varemærke. De relevante faktorer for

appelkammerets vurdering var, således som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 99-101, for det første varemærket McDONALD'S betydelige renommé, for det andet det eget særpræg, der er opnået ved præfikset »mc«, kombineret med navnet på en menubestanddel eller en fødevare, for de fastfoodrestaurationstjenesteydelser og varer, der står på menuen i fastfoodrestauranter, for det tredje det forhold, at det anfægtede varemærke har den samme struktur som varemærkefamilien »Mc«, og for det fjerde det forhold, at de omhandlede varer og tjenesteydelser har en vis grad af lighed på grund af de nære forbindelser, der er imellem dem.

101 Som EUIPO med rette har bemærket, har sagsøgeren ikke anfægtet den vurdering af den relevante kundekreds, som appelkammeret har foretaget. Denne definition er i øvrigt heller ikke fejlagtig og skal tiltrædes. De varer, der er omfattet af det anfægtede varemærke er nemlig rettet mod den brede offentlighed i Unionen, som har et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau. Varemærket McDONALD'S er i øvrigt blevet registreret den 16. juli 1999 med en ældre ret den 1. april 1996, og det har et betydeligt renommé i Unionen for fastfoodrestaurationstjenesteydelser, hvilket sagsøgeren i øvrigt ikke har anfægtet (jf. præmis 16 ovenfor).

102 Hvad angår sagsøgerens klagepunkt, hvorefter appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke kunne konstatere det renommé, der var opnået ved præfikset »mc«, sammenholdt med navnet på en menubestanddel eller en fødevare, for fastfoodrestaurationstjenesteydelser og de varer, der står på menuen i fastfoodrestauranter, skal det bemærkes, at dette klagepunkt blev forkastet i præmis 63 ovenfor. Appelkammeret havde grundlag for at konkludere, at det betydelige renommé, som varemærket McDONALD'S havde, udstrakte sig til kendetegnene ved varemærkefamilien »Mc«, uden at skulle undersøge, således som sagsøgeren havde gjort gældende, om hvert af de mærker, som den nævnte familie består af, havde et renommé.

103 Hvad angår sagsøgerens argument, hvorefter denne ikke havde haft til hensigt at gengive den struktur, der fælles for varemærkefamilien »Mc« i det anfægtede varemærke, er det i præmis 67 ovenfor blevet anført, at appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 61 og 99 fandt, at det anfægtede varemærke gengiver strukturen i varemærkefamilien »Mc«. Selv om appelkammeret af de grunde, der er anført i præmis 79 ovenfor, ganske vist hverken havde grundlag for i den anfægtede afgørelses punkt 99 deraf at uddrage et argument, hvorefter sagsøgeren i praksis kun markedsførte kaffe under det anfægtede varemærke, eller deraf at udlede, at det anfægtede varemærke tilsigtede at gengive strukturen i varemærkefamilien »Mc«, forholder det sig ikke desto mindre således, at den fejl, der således er blevet begået, ikke har nogen konsekvenser for lovligheden af den anfægtede afgørelse. De omhandlede grunde er nemlig overflødige i den nævnte afgørelse og de ændrer ikke den konklusion, der følger af samme afgørelses punkt 66, hvorefter det anfægtede varemærke gengiver den fælles struktur for varemærkefamilien »Mc«. Det var således med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 99 fandt, at tilstedeværelsen af varemærkefamilien »Mc« er en afgørende faktor, som der skal tages hensyn til ved vurderingen af en utilbørlig udnyttelse.

104 Hvad angår sagsøgerens klagepunkt, hvorefter der ikke er nogen nær tilknytning mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer, skal det, således som det allerede er blevet anført i præmis 83 ovenfor, bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 92, 95, 96 og 101 med rette konkluderede, at der er en vis grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer på grund af de nære forbindelser imellem dem.

105 I overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 95 ovenfor, og henset til de konklusioner, der i præmis 73 ovenfor blev draget med hensyn til relevansen af faktoren om eksistensen af en »Mc«-varemærkefamilie, var alle de faktorer, som appelkammeret anførte, relevante for at foretage en helhedsvurdering af, om der var tale om en utilbørlig udnyttelse af varemærket McDONALD'S renommé ved brugen af det anfægtede varemærke.

106 Inden for rammerne af en helhedsvurdering af alle disse faktorer konstaterede appelkammeret, således som dette allerede er blevet bemærket i præmis 99 ovenfor, at det var højst sandsynligt, at det anfægtede varemærke ville blive anvendt i kølvandet på varemærket McDONALD'S på grund af den overførsel, som den relevante kundekreds kunne foretage af sidstnævntes image eller de kendetegn, som dette var udtryk for, på de varer, der var omfattet af førstnævnte.

107 Hvad angår sagsøgerens klagepunkt, hvorefter appelkammeret ikke tog hensyn til virkeligheden på markedet, da det formulerede den nævnte vurdering, skal det bemærkes, at appelkammeret i overensstemmelse med den retspraksis, der allerede er nævnt i præmis 96 ovenfor, alene skulle undersøge, om indehaveren af det ældre EU-varemærke var fremkommet med oplysninger, der gjorde det muligt for det prima facie at konkludere, at der forelå en fremtidig ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse. En sådan konklusion kunne fastslås på grundlag af logiske udledninger, som følger af en sandsynlighedsanalyse og under hensyntagen til sædvanlig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle sagens øvrige omstændigheder (dom af 10.5.2012, Rubinstein og L'Oréal mod KHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, præmis 95).

108 Som det følger af præmis 99 ovenfor var det efter den helhedsvurdering af de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, at appelkammeret konkluderede, at der forelå en alvorlig risiko for, at den relevante kundekreds kunne forbinde det anfægtede varemærke med varemærkefamilien »Mc« og mentalt skabe en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, således at der var en alvorlig risiko for at brugen af det anfægtede varemærke ville udnytte varemærket McDONALD'S renommé utilbørligt.

109 I det omfang sagsøgeren navnlig har foreholdt appelkammeret, at det ikke har taget hensyn til den omstændighed, at de omtvistede varemærker havde eksisteret fredeligt side om side i Bulgarien, i Estland, i Cypern, i Letland, i Ungarn og i Polen i hvert fald siden 1994, må sagsøgerens argumenter forkastes. De omtvistede varemærker kan nemlig ikke anses for at være eller have været genstand for en fredelig sameksistens netop fordi intervenienten har indgivet en begæring om, at det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt, idet intervenienten har påberåbt sig varemærket McDONALD'S. Idet denne begæring er blevet indgivet mindre end syv måneder efter registreringen af det anfægtede varemærke, er der ikke indtrådt nogen rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. For så vidt som sagsøgeren inden for rammerne af det foreliggende klagepunkt i praksis har påberåbt sig varemærket McDONALD'S fredelige sameksistens ikke med det anfægtede varemærke, men med visse af sagsøgerens nationale varemærker, der er identiske med det anfægtede varemærke, som er registreret i Bulgarien, Estland, Cypern, Letland, Ungarn og Polen, i hvert fald fra 1994, skal det bemærkes, således som intervenienten med rette har gjort det, at selv hvis det blev lagt til grund, at de nævnte varemærker havde eksisteret fredeligt side om side fra de berørte medlemsstaters tiltrædelse af Unionen, beviser dette ikke, at den nævnte sameksistens har været generel og har vedrørt alle de nationale varemærker, der er identiske med det anfægtede varemærke, som sagsøgeren har fået registreret inden for Unionen. I det foreliggende tilfælde beviser de nationale afgørelser, som intervenienten har indgivet til akterne i sagen for EUIPO, derimod, at sameksistensen mellem varemærket McDONALD'S og sagsøgerens nationale varemærker, der er identiske med det anfægtede varemærke, ikke har været »fredelig« i Tyskland, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige, idet sagsøgerens nationale varemærker har været genstand for flere tvister ved retterne i disse medlemsstater (jf. i denne retning og analogt dom af 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur mod Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, præmis 83, og af 8.12.2005, Castellblanch mod KHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, præmis 74).

110 Som intervenienten med rette har bemærket, kan det forhold, at der ikke er en alvorlig risiko for, at den relevante kundekreds i de omhandlede medlemsstater kunne forbinde visse andre nationale varemærker tilhørende sagsøgeren, som er identiske med det anfægtede varemærke, med varemærkefamilien »Mc« og mentalt skabe en forbindelse mellem de nævnte nationale varemærker og varemærket McDONALD'S, ikke udledes af den omstændighed alene, at intervenienten ikke har modsat sig registreringen eller ikke har begæret de nævnte nationale varemærker ugyldige (jf. i denne

retning og analogt for så vidt angår risikoen for forveksling dom af 11.5.2005, Grupo Sada mod KHIM, – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, præmis 85 og 86), og dette gælder, selv hvis brugen af disse varemærker havde været omfattende, således som det ifølge sagsøgeren har været tilfældet i Polen.

111 Denne manglende anfægtelse kan nemlig have mange årsager, som ikke nødvendigvis er forbundet med den opfattelse, som den relevante kundekreds i de omhandlede medlemsstater objektivt set får af de pågældende varemærker. I det foreliggende tilfælde er sagsøgeren imidlertid ikke fremkommet med nogen oplysninger, der gør det muligt under alle omstændigheder at udelukke, at den brede bulgarske, estiske, cypriotiske, lettiske, ungarske eller polske offentlighed kunne forbinde sagsøgerens nationale varemærker, der er identiske med det anfægtede varemærke, med varemærkefamilien »Mc« og mentalt skabe en forbindelse mellem de nævnte nationale varemærker og varemærket McDONALD'S (jf. i denne retning og analogt dom af 26.9.2012, CITIGATE, T-301/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:473, præmis 128 og den deri nævnte retspraksis).

112 Det står tilbage at undersøge det klagepunkt, som sagsøgeren i det væsentlige har foreholdt appelkammeret om, at det ikke i den anfægtede afgørelses punkt 114-116 konstaterede, at sagsøgeren havde en rimelig grund til at bruge det anfægtede varemærke.

113 Det følger at artikel 8, stk. 5, i direktiv 207/2009, at indehaveren af et renommeret varemærke som følge af en »rimelig grund« som omhandlet i denne bestemmelse vil kunne blive tvunget til at tåle en tredjemands brug af et tegn, der ligner det nævnte varemærke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemærke er registreret, når det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om det renommerede varemærke, og at brugen for den identiske vare er foretaget i god tro (jf. i denne retning og analogt dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 60).

114 I det foreliggende tilfælde skal det, for så vidt som det tegn, som sagsøgeren har påberåbt sig inden for rammerne af det foreliggende klagepunkt, svarer til det anfægtede varemærke, bemærkes, at den retspraksis, der er nævnt i præmis 113 ovenfor, ikke finder anvendelse af to grunde. For det første er det anfægtede varemærke, således som intervenienten med rette har anført, ikke blevet brugt tidligere end varemærket McDONALD'S, idet sidstnævnte er blevet registreret før det anfægtede varemærke. For det andet kan det ikke, således som det allerede er blevet anført i præmis 109 ovenfor, konstateres, at de omtvistede varemærker har eksisteret fredeligt side om side, netop fordi intervenienten har forsvaret sine rettigheder til varemærket McDONALD'S ved at indgive en begæring om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt inden for de fastsatte frister.

115 For så vidt som de tegn, som sagsøgeren har påberåbt sig inden for rammerne af de foreliggende klagepunkt, svarer til de nationale varemærker, som er identiske med det anfægtede varemærke, som sagsøgeren har fået registreret i Bulgarien, Estland, Cypern, Letland, Ungarn og Polen, i hvert fald siden 1994, skal det præciseres, at selv hvis det blev antaget, at de nævnte varemærker har eksisteret fredeligt side om side med varemærket McDONALD'S på de pågældende nationale markeder, indebærer dette ikke, at intervenienten, således som det er blevet anført i præmis 109 ovenfor, tåler eller skal tåle brugen af det anfægtede varemærke på det samlede marked i Unionen.

116 Appelkammeret konkluderede således med rette i den anfægtede afgørelses punkt 114-116, at sagsøgeren ikke have en rimelig grund til at bruge det anfægtede varemærke.

117 Da ingen af de klagepunkter, som sagsøgeren har fremført, kan tages til følge, bør EUIPO frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

118 I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.

119 Sagsøgeren har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO's og intervenientens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2) Future Enterprises Pte Ltd betaler sagens omkostninger.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. juli 2016.

Underskrifter

Indhold

Sagens baggrund 2

Parternes påstande 4

Retlige bemærkninger 5

Indledende bemærkninger om den retlige ramme og sagens genstand 5

Om der foreligger en vis grad af lighed mellem de omtvistede varemærker 6

Skabelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed 10

Om eksistensen af varemærkefamilien »Mc« som relevant faktor ved vurderingen af skabelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed 10

– Om den faktiske brug af et tilstrækkeligt antal ældre varemærker til at kunne udgøre en »familie« af varemærker 12

– Om tilstedeværelsen i det anfægtede varemærke af bestanddele, der kan knytte det til varemærkefamilien »Mc« 16

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en vis grad af lighed mellem de omhandlede tjenesteydelser og varer 17

Risikoen for, at brugen uden rimelig grund af det anfægtede varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket McDONALD'S renommé 19

Sagens omkostninger 25