ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

5 juli 2016*

„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk MACCOFFEE — Ouder Uniewoordmerk McDONALD'S — Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Merkenfamilie — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk — Nietigverklaring"

In zaak T-518/13,

Future Enterprises Pte Ltd, gevestigd te Singapore (Singapore), aanvankelijk vertegenwoordigd door B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, en R. Tritton, barrister, vervolgens door B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton en E. Hughes-Jones, solicitor,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door L. Rampini als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

McDonald's International Property Co. Ltd, gevestigd te Wilmington, Delaware (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door C. Eckhartt, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 13 juni 2013 (zaak R 1178/2012-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen McDonald's International Property Co. en Future Enterprises,

wijst HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, I. Pelikánová (rapporteur) en E. Buttigieg, rechters,

griffier: A. Lamote, administrateur,

gezien het op 23 september 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 22 januari 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het EUIPO en van interveniënte,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 1 juli 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de op 24 november 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek,

na de terechtzitting op 2 februari 2016,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 13 oktober 2008 heeft verzoekster, Future Enterprises Pte Ltd, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken MACCOFFEE.

3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; zuivelproducten; room; slagroom; preparaten voor het toevoegen van room aan dranken (op zuivelbasis); zuivelpuddingen; yoghurt; voedingsmiddelen in de vorm van snacks; snacks op vruchtenbasis; snacks op aardappelbasis; aardappelchips in de vorm van snacks; dranken gemaakt van melk of melk bevattend; milkshakes";

— klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; biscuits; ontbijtgranen; diepgevroren snoepgoed; crackers; bevroren yoghurt; roomijs; zoute krakelingen; chips van suikerbakkerswaren; suikergoed; snoepgoed; snoeprepen; pepermuntjes; chocolade; suikergoed op basis van chocolade; gebakjes; muffins; popcorn; snacks op graanbasis; kant-en-klare hartige voedingsmiddelen in de vorm van snacks; maïschips; tortilla's; gebak; brood; sandwiches; gevulde broodjes; wraps (sandwiches); geroosterde broodjes; desserts, puddingen; instantkoffie; instantkoffiemixen; koffiebonen; koffie in gemalen vorm; ijskoffie; koffiedranken met melk; cacao met melk, dranken op basis van chocolade, koffie en dranken op basis van koffie, cacao en dranken op basis van cacao; dranken op basis van thee; thee, te weten ginsengthee, zwarte thee, oolongthee, thee van gerst en gerstbladeren; thee met fruitsmaak; kruidenthee (anders dan voor medicinaal gebruik); ijsthee";

— klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; frisdranken op basis van vruchten met thee- of koffiesmaak (voor zover niet begrepen in andere klassen); alcoholvrije dranken met thee- of koffiesmaak (voor zover niet begrepen in andere klassen)".

4 De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 1/2009 van 12 januari 2009 gepubliceerd, en het woordteken MACCOFFEE is op 29 januari 2010 onder nummer 7307382 ingeschreven als Uniemerk voor alle in punt 3 supra vermelde waren.

5 Op 13 augustus 2010 heeft interveniënte, McDonald's International Property Co. Ltd, een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk ingediend, voor alle waren waarvoor dit was ingeschreven.

6 De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op de volgende oudere merken:

— het op 1 april 1996 aangevraagde en op 16 juli 1999 onder nummer 62497 ingeschreven Uniewoordmerk McDONALD'S, voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 32 en 42;

— het op 18 april 2006 aangevraagde en op 20 juli 2007 onder nummer 5056429 ingeschreven Uniewoordmerk McFISH, voor waren van de klassen 29 en 30;

— het op 24 oktober 2005 aangevraagde en op 20 april 2007 onder nummer 4699054 ingeschreven Uniewoordmerk McTOAST, voor waren en diensten van de klassen 29, 30 en 43;

— het op 27 juli 2005 aangevraagde en op 7 augustus 2006 onder nummer 4562419 ingeschreven Uniewoordmerk McMUFFIN, voor waren en diensten van de klassen 29, 30 en 43;

— het op 19 november 1999 aangevraagde en op 11 juni 2001 onder nummer 1391663 ingeschreven Uniewoordmerk McRIB voor waren van de klassen 29 en 30;

— het op 30 juni 1998 aangevraagde en op 8 september 1999 onder nummer 864694 ingeschreven Uniewoordmerk McFLURRY, voor waren van klasse 29;

— het op 1 april 1996 aangevraagde en op 4 augustus 1998 onder nummer 16196 ingeschreven Uniewoordmerk CHICKEN McNUGGETS, voor waren van klasse 29;

— het op 1 april 1996 aangevraagde en op 2 februari 1998 onder nummer 16188 ingeschreven Uniewoordmerk McCHICKEN, voor waren van klasse 30;

— het op 1 april 1996 aangevraagde en op 19 december 1997 onder nummer 15966 ingeschreven Uniewoordmerk EGG McMUFFIN, voor waren van klasse 30;

— het op 1 april 1996 aangevraagde en op 27 oktober 1999 onder nummer 15941 ingeschreven Uniewoordmerk McFEAST, voor waren van klasse 30;

— het op 1 april 1996 aangevraagde en op 22 december 1998 onder nummer 62638 ingeschreven Uniewoordmerk BIG MAC, voor waren en diensten van de klassen 29, 30 en 42;

— het op 1 februari 2005 aangevraagde en op 11 april 2006 onder nummer 4264818 ingeschreven Uniewoordmerk PITAMAC, voor waren en diensten van de klassen 29, 30 en 42;

— en het algemeen bekende Duitse merk McDonald's, voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 32 en 43.

7 Interveniënte heeft zich beroepen op de gronden van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 8, lid 1, onder a) en b), lid 2, onder c), en lid 5, van deze verordening.

8 Op vraag van verzoekster, houder van het betwiste merk, is interveniënte overeenkomstig artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 verzocht om het bewijs te leveren van het normale gebruik van de oudere merken waarop zij haar vordering baseerde.

9 Bij beslissing van 27 april 2012 heeft de nietigheidsafdeling het betwiste merk op grond van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 8, lid 5, van deze verordening in zijn geheel nietig verklaard, en dit alleen op basis van het onder nummer 62497 ingeschreven oudere Uniewoordmerk McDONALD'S, op grond dat er gelet op het feit dat het merk McDONALD'S reeds lange tijd bekend was en het relevante publiek een verband legde tussen dit merk en het betwiste merk, door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk een ernstig gevaar bestond dat ongerechtvaardigd voordeel zou worden gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S.

10 Op 26 juni 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

11 Bij beslissing van 13 juni 2013 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO verzoeksters beroep in zijn geheel verworpen, en daarbij in wezen ingestemd met de argumentatie van de nietigheidsafdeling dat in casu was voldaan aan alle toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Dienaangaande heeft zij vastgesteld dat het merk McDONALD'S aanzienlijke bekendheid genoot voor fastfoodrestaurantdiensten. In verband met de relevante factoren op basis waarvan kan worden beoordeeld of het relevante publiek, namelijk het grote publiek in de Europese Unie, dat ook gebruikmaakte van interveniëntes fastfoodrestaurantdiensten, een verband kon leggen tussen de conflicterende merken, heeft zij vastgesteld, ten eerste, dat de conflicterende merken overeenstemden, ten tweede, dat de aanzienlijke bekendheid die het merk McDONALD'S had verworven zich ook uitstrekte tot de combinatie van het voorvoegsel „mc" met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel, ten derde, dat interveniënte eigenaar was van een merkenfamilie, waarin het voorvoegsel „mc" werd gecombineerd met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel (hierna: „merkenfamilie ‚Mc'"), ten vierde, dat het betwiste merk de gemeenschappelijke structuur van de merkenfamilie „Mc" overnam en, ten vijfde, dat de door de conflicterende merken aangeduide diensten en waren in zekere mate soortgelijk waren, omdat zij nauw verbonden waren. Krachtens een totaalbeoordeling van al deze factoren is zij tot de slotsom gekomen dat het relevante publiek mentaal een verband kon leggen tussen de conflicterende merken en zelfs, voor een groot deel, het betwiste merk kon associëren met de merkenfamilie „Mc". Volgens haar kon het feit dat het relevante publiek een dergelijk verband legde, ertoe leiden dat het imago van het merk McDONALD'S of de daaraan verbonden kenmerken afstraalden op de door het betwiste merk aangeduide waren, zodat verzoekster hoogstwaarschijnlijk ongerechtvaardigd voordeel haalde uit de reputatie van het merk McDONALD'S. Ten slotte heeft zij vastgesteld dat er voor het gebruik van het betwiste merk geen geldige reden bestond.

Conclusies van partijen

12 Verzoekster verzoekt het Gerecht in wezen:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het EUIPO te verwijzen in de kosten.

13 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Opmerkingen vooraf over de toepasselijke bepalingen en het onderwerp van het geding

14 Overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 wordt een Uniemerk op vordering bij het EUIPO onder meer nietig verklaard wanneer er een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, van deze verordening bestaat – namelijk een merk waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de aanvraag om inschrijving van het Uniemerk waarvan om nietigverklaring is verzocht – en aan de voorwaarden van artikel 8, lid 5, van deze verordening is voldaan. Uit artikel 8, lid 5, van deze verordening blijkt dat om nietigverklaring van een Uniemerk kan worden verzocht, zelfs wanneer dit merk is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

15 Opdat het oudere merk aldus in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden ruimere bescherming, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het oudere Uniemerk zijn aangevraagd vóór het Uniemerk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht, en moet het zijn ingeschreven. Ten tweede moeten het oudere Uniemerk en het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht, gelijk zijn of overeenstemmen. Ten derde moet het oudere Uniemerk bekend zijn in de Unie. Ten vierde moet het gebruik zonder geldige reden van het Uniemerk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht het gevaar meebrengen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Uniemerk. Aangezien deze voorwaarden cumulatief zijn, is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing zodra aan één ervan niet is voldaan [zie arrest van 6 juli 2012, Jackson International/BHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:348, punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

16 In casu betwist verzoekster noch dat het merk McDONALD'S – op 1 april 1996 – is aangevraagd vóór het betwiste merk, en is ingeschreven op 16 juli 1999 (zie punt 6 supra), noch dat het merk McDONALD'S in de Unie een aanzienlijke bekendheid geniet voor fastfoodrestaurantdiensten, zodat niet in het geding is of is voldaan aan de in punt 15 supra in herinnering gebrachte eerste en derde toepassingsvoorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

17 Verzoekster betwist daarentegen sommige overwegingen die de kamer van beroep in de bestreden beslissing hebben gebracht tot de constatering dat de conflicterende merken in zekere mate overeenstemden. Volgens de kamer van beroep zou het relevante publiek een verband kunnen leggen tussen de conflicterende merken vanwege deze overeenstemming, het bestaan van de merkenfamilie „Mc", het eigen onderscheidend vermogen dat het voorvoegsel „mc" heeft verkregen, de aanzienlijke bekendheid die het merk McDONALD'S geniet en die zich ook uitstrekt tot het voorvoegsel „mc", gebruikt in combinatie met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel, en een zekere mate van soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten, doordat deze nauw verbonden waren. Bijgevolg wordt volgens de kamer van beroep door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk hoogstwaarschijnlijk ongerechtvaardigd voordeel gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S. Het geding betreft bijgevolg alleen de vraag of de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht de overwegingen van de nietigheidsafdeling heeft bevestigd, dat in casu was voldaan aan de in punt 15 supra in herinnering gebrachte tweede en vierde toepassingsvoorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

Bestaan van een zekere mate van overeenstemming van de conflicterende merken

18 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste beoordeling door vast te stellen dat de conflicterende merken in zekere mate globaal overeenstemden. Zij voert aan dat, overeenkomstig de rechtspraak, de visuele overeenstemming in casu doorslaggevend moet zijn, aangezien voedingsmiddelen en dranken vóór alles visueel worden

gekozen. Volgens haar zijn de conflicterende merken visueel zeer verschillend en heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de elementen „mac" en „mc" visueel overeenstemden. Zij stelt ook dat de conflicterende merken fonetisch zeer verschillend zijn. De voorvoegsels „mac" en „mc" worden niet op dezelfde manier uitgesproken. In het Engels wordt het betwiste merk door de dubbele letter „c" uitgesproken als „mac coffi", terwijl het merk McDONALD'S wordt uitgesproken als „me don alds" en – zoals blijkt uit de bij het dossier van de onderhavige procedure gevoegde Engelse rechtspraak – de tweede lettergreep „don" wordt beklemtoond, zodat het element „mc" op fonetisch vlak een bijkomstig element van het merk McDONALD'S is. Verzoekster voert aan dat het merk McDONALD'S begripsmatig wordt opgevat als een familienaam, terwijl het betwiste merk, hoewel het het element „mac" bevat, dat ook een courant voorvoegsel is van familienamen van Gaelische (Schotse en Ierse) oorsprong, niet in zijn geheel wordt opgevat als een familienaam, aangezien dit element bij de term „coffee" staat, die wordt opgevat als een aanduiding voor koffie, een aromatische warme drank. In deze context wordt het element „mac" van het betwiste merk wellicht begrepen als een verwijzing naar een Amerikaanse slangterm om zich vriendschappelijk tot een vreemde te wenden, zoals in de uitdrukking „Hey Mac, you want a coffee?" („Hé Mac, wil je een koffie?"). Aangezien er geen overeenstemming van de conflicterende merken bestaat, meent verzoekster dat de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring moest afwijzen en stelt zij vast dat, zelfs gesteld dat de merken in geringe mate overeenstemmen, op basis hiervan – gelet op de praktijk van het EUIPO – niet kan worden besloten dat het relevante publiek daartussen een verband legt.

19 Het EUIPO en interveniënte weerleggen verzoeksters argumenten en verzoeken om afwijzing van de door haar aangevoerde grieven, op grond dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen blijk heeft gegeven van een onjuiste beoordeling door te besluiten dat de conflicterende merken in zekere mate globaal overeenstemden.

20 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat voor de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet is vereist dat tussen de betrokken merken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring ervan kan ontstaan. Het volstaat dat de mate van overeenstemming tussen deze merken tot gevolg heeft dat het relevante publiek een verband ertussen legt [zie naar analogie arresten van 16 mei 2007, La Perla/BHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:142, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 16 december 2010, Rubinstein/BHIM – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 en T-357/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:529, punt 65 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

21 Het bestaan van een dergelijke mate van overeenstemming dient – evenals het bestaan van een mate van overeenstemming in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 – globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling dient dus, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (zie naar analogie arrest van 16 mei 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-137/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:142, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

22 In de onderhavige zaak wordt niet betwist dat geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat. Het debat is bijgevolg beperkt tot de vraag of op basis van de overwegingen van de kamer van beroep in de bestreden beslissing kan worden vastgesteld dat was voldaan aan de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarde inzake het bestaan van een minimale mate van overeenstemming van de betrokken merken.

23 Wat allereerst de visuele overeenstemming van de conflicterende merken betreft, zij opgemerkt dat deze merken woordmerken zijn.

24 Zoals verzoekster terecht opmerkt, vertonen de conflicterende merken grote verschillen op visueel vlak, aangezien zij – terwijl het merk McDONALD'S bestaat uit negen letters en een typografisch teken, en het betwiste merk uit negen letters – slechts vier letters gemeen hebben, namelijk de letters „m", „c", „o" en „a", waarvan er drie niet dezelfde plaats in de conflicterende merken innemen. Het is juist dat deze merken beide beginnen met de letter „m", en de letters „c" en „o" ervan respectievelijk op de tweede en de vierde plaats staan in het merk McDONALD'S en op de derde en de vijfde plaats in het betwiste merk. Bovendien staan de letters „m" en „c" in het eerste deel van de conflicterende merken, namelijk de elementen „mac" en „mc". Voorts kan uit het gebruik van kleine letters of hoofdletters niet worden afgeleid dat de conflicterende merken niet overeenstemmen, omdat deze omstandigheid niet relevant is, aangezien de bescherming waartoe de inschrijving van een woordmerk leidt, betrekking heeft op het in de merkaanvraag aangegeven woord en niet op de bijzondere grafische of stilistische aspecten waarvan dit merk eventueel is voorzien [zie arrest van 29 april 2015, Chair Entertainment Group/BHIM – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:242, punt 50 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Deze vaststellingen volstaan echter niet om een – zelfs geringe mate van – visuele overeenstemming van de conflicterende merken vast te stellen.

25 Verzoekster stelt dus terecht dat de vaststelling door de kamer van beroep in punt 38 van de bestreden beslissing, dat de conflicterende merken visueel in geringe mate overeenstemden, onjuist is.

26 Wat vervolgens de fonetische overeenstemming van de conflicterende merken betreft, dient te worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in punt 39 van de bestreden beslissing, dat het eerste deel van deze merken, namelijk de elementen „mac" en „mc", beide als „mak" of „mac" worden uitgesproken, aangezien de letter „a" een „sjwa" of een toonloze klinker is, die minstens door een deel van het relevante publiek wordt uitgesproken als in het Engelse woord „ago". Sommige bij het dossier van de onderhavige procedure gevoegde gegevens kunnen inderdaad twijfel doen rijzen over de gegrondheid van dit oordeel, dat de kamer van beroep heeft geveld onder duidelijke verwijzing naar het Engelstalige deel van dit publiek. Uit de tweede zin van punt 44 van het door verzoekster overgelegde arrest van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (civiele rechter in eerste aanleg inzake vermogenskwesties Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk) van 27 november 2001, in de zaak Frank Yu Kwan Yuen/McDonald's, blijkt immers dat „de uitspraak van de eerste lettergreep van McCHINA [...] licht verschilt van die van MAC". Het lijkt dus dat het volledige Engelstalige relevante publiek of een deel daarvan het eerste deel van de conflicterende merken licht verschillend zou kunnen uitspreken. Een dergelijke onjuistheid – gesteld dat daarvan sprake is – zou echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, aangezien – zoals het EUIPO terecht opmerkt – het deel van dit publiek dat de voorvoegsels „mc" en „mac" opvat als de voorvoegsels van Gaelische patroniemen, deze identiek uitspreekt. Deze voorvoegsels worden traditioneel op dezelfde manier uitgesproken, namelijk „mac" [zie in die zin arresten van 5 juli 2012, Comercial Losan/BHIM – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:346, punten 37 en 41, en van 26 maart 2015, Emsibeth/BHIM – Peek & Cloppenburg (Nael), T-596/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:193, punten 48 en 50].

27 Zelfs gesteld dat – zoals verzoekster stelt – het volledige relevante publiek of een gedeelte daarvan de klinker „a" in het eerste deel van het betwiste merk volledig uitspreekt, terwijl het deze klinker in het eerste deel van het merk McDONALD'S toonloos uitspreekt, neemt dit bovendien niet weg dat de uitspraak van het eerste deel van de conflicterende merken sterk blijft overeenstemmen. Het is juist dat het laatste deel van deze merken, namelijk de elementen „donald's" en „coffee" fonetisch verschillen, aangezien het enkele feit dat één letter daarvan, namelijk de letter „o", op dezelfde manier wordt uitgesproken, in dat opzicht verwaarloosbaar is. Toch kan op basis van deze verschillen niet worden ontkend dat een zekere globale fonetische overeenstemming van deze merken bestaat, die voortvloeit uit de gelijke of, op zijn minst, sterk overeenstemmende uitspraak door het relevante publiek van het eerste deel ervan, namelijk de elementen „mac" en „mc".

28 De kamer van beroep is dus in punt 41 van de bestreden beslissing op goede gronden tot de slotsom gekomen dat de conflicterende merken in zekere mate fonetisch overeenstemden.

29 Aangaande de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken zij eraan herinnerd dat merken volgens de rechtspraak vrij dicht aansluiten wanneer zij dezelfde gedachte tot uitdrukking brengen [zie in die zin arresten van 16 mei 2007, Merant/BHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, niet gepubliceerd, EU:T:2007:141, punt 57, en van 11 december 2008, Tomorrow Focus/BHIM – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:567, punt 35].

30 In casu dient allereerst te worden opgemerkt – net als de kamer van beroep in de punten 42 en 66 van de bestreden beslissing heeft gedaan – dat een deel van het relevante publiek de elementen „mc" en „mac" in de conflicterende merken associeert met eenzelfde gedachte, namelijk met het voorvoegsel van een Gaelische familienaam, dat het Engelstalige deel van het relevante publiek zelfs herkent als uitdrukking voor „zoon van", en dat deze gedachte geen specifieke betekenis heeft voor de rest van het relevante publiek (zie in die zin arresten van 5 juli 2012, Mc. Baby, T-466/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:346, punt 41, en van 26 maart 2015, Nael, T-596/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:193, punt 41). Zoals het EUIPO terecht opmerkt, is het voor het deel van het relevante publiek dat de voorvoegsels van Gaelische familienamen kent, algemeen bekend dat deze zonder onderscheid als „mc" of „mac" worden geschreven. Bovendien heeft de kamer van beroep, ten minste voor het Engelstalige deel van het relevante publiek, terecht geoordeeld dat het laatste deel van het betwiste merk, namelijk het element „coffee", werd begrepen als een verwijzing naar een traditioneel warm opgediende aromatische drank, afkomstig van de bonen van de koffieplant. Het deel van het relevante publiek dat de voorvoegsels van Gaelische familienamen kent en de betekenis van het Engelse woord „coffee" begrijpt, kan in het betwiste merk de samenvoeging van deze twee elementen herkennen, temeer daar – zoals het EUIPO terecht opmerkt – er niets ongebruikelijks is aan een dergelijke samenvoeging van het voorvoegsel „mac" of „mc" met een woord uit het normale taalgebruik (arrest van 5 juli 2012, Mc. Baby, T-466/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:346). Het relevante publiek begrijpt de samenvoeging, in het betwiste merk, van een term die verwijst naar een Gaelische familienaam en een andere term die verwijst naar een drank, meer waarschijnlijk als een verwijzing naar de naam van een drank die wordt geproduceerd door een persoon van Schotse of Ierse afkomst, dan – zoals verzoekster stelt – als een verwijzing naar een uitdrukking uit de omgangstaal waarin de term „mac" wordt gebruikt om zich vriendschappelijk tot een vreemde te wenden.

31 Uit het voorgaande vloeit voort dat de conflicterende merken een zekere begripsmatige overeenstemming vertonen, aangezien zij beide – ten minste door een deel van het relevante publiek – worden opgevat als een verwijzing naar een familienaam van Gaelische oorsprong. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de conflicterende merken in zekere mate begripsmatig overeenstemden.

32 Ten slotte zij eraan herinnerd dat de globale overeenstemming van de conflicterende merken, die volstaat opdat het relevante publiek hiertussen een verband legt, ook al verwart het deze niet, moet worden bepaald rekening houdend met de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van deze merken alsook, in voorkomend geval, het aan deze verschillende elementen te hechten belang, waarbij de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht, in aanmerking worden genomen (zie in die zin en naar analogie, aangaande de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar, arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 27).

33 In casu verschillen de conflicterende merken visueel, maar vertonen zij een zekere mate van fonetische en begripsmatige overeenstemming, die voortvloeit uit het respectievelijke eerste deel ervan, namelijk de elementen „mac" en „mc". Deze fonetische en de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken kunnen niet volledig buiten beschouwing worden gelaten om de – door verzoekster aangevoerde – reden dat de wijze waarop de door het betrokken merk aangeduide waren in de handel worden gebracht, berust op een vóór alles visuele selectie. Het is juist dat uit de rechtspraak blijkt dat wanneer de door een merk aangeduide waren gangbare consumptiegoederen zijn, die gewoonlijk worden verkocht in zelfbedieningswinkels, het relevante publiek bij de aankoop

het betrokken merk gewoonlijk visueel waarneemt, zodat het visuele aspect belangrijker is bij de globale beoordeling van de overeenstemming van dit merk met een ander merk, waarmee het conflicteert [zie in die zin en naar analogie, aangaande de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar, arresten van 23 mei 2007, Henkel/BHIM – SERCA (COR), T-342/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:152, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 13 december 2007, Cabrera Sánchez/BHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, niet gepubliceerd, EU:T:2007:391, punt 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In een dergelijk geval is de fonetische overeenstemming weliswaar van minder belang (arrest van 13 december 2007, el charcutero artesano, T-242/06, niet gepubliceerd, EU:T:2007:391, punt 81), aangezien de consument van de betrokken waren het merk gewoonlijk niet zal hoeven uit te spreken, maar zij wordt daarom niet verwaarloosbaar, en behoudt zelfs al haar belang, aangezien het niet is uitgesloten dat, in sommige gevallen, vóór de aankoop mondeling wordt gecommuniceerd over de betrokken waren en het betrokken merk [zie in die zin arresten van 23 mei 2007, COR, T-342/05, niet gepubliceerd, EU:T:2007:152, punt 53, en van 23 september 2011, NEC Display Solutions Europe/BHIM – C More Entertainment (see more), T-501/08, niet gepubliceerd, EU:T:2011:527, punt 53] of dat via de radio of door andere consumenten mondeling reclame voor deze waren wordt gemaakt (arrest van 23 september 2011, see more, T-501/08, niet gepubliceerd, EU:T:2011:527, punt 53). Evenzo wordt in een dergelijk geval het belang van de begripsmatige overeenstemming weliswaar gereduceerd door het feit dat de consument in zelfbedieningswinkels weinig tijd verliest tussen zijn opeenvolgende aankopen en vaak niet alle op de verschillende waren aangebrachte aanduidingen leest, maar zich meer laat leiden door de globale visuele impact van het etiket of de verpakking ervan [arrest van 2 december 2008, Ebro Puleva/BHIM – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, niet gepubliceerd, EU:T:2008:545, punt 24], maar het wordt daarom niet verwaarloosbaar, in het bijzonder in het geval waarin de conflicterende merken woordmerken zijn.

34 Op basis van de inaanmerkingneming van de fonetische en begripsmatige aspecten kan worden geconcludeerd dat de conflicterende merken weliswaar visueel verschillen en ook begripsmatige en fonetische verschillen vertonen omdat het laatste deel ervan verschillend is, maar toch in zekere mate globaal overeenstemmen, omdat het respectievelijke eerste deel ervan, namelijk de elementen „mc" en „mac", begripsmatig en fonetisch overeenstemt.

35 Bijgevolg heeft de kamer van beroep weliswaar ten onrechte beslist dat de conflicterende merken op visueel vlak in geringe mate overeenstemden (zie punt 25 supra), maar heeft zij in punt 48 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de conflicterende merken in zekere mate globaal overeenstemden. Bijgevolg moet de onjuiste opvatting die in het kader van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken werd vastgesteld, niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.

36 Vastgesteld zij dus dat het oordeel van de kamer van beroep in de bestreden beslissing, dat in casu was voldaan aan de in punt 15 supra in herinnering gebrachte tweede toepassingsvoorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, gegrond is, en alle grieven tegen dit oordeel dienen derhalve te worden afgewezen.

Het leggen van een verband tussen de conflicterende merken door het relevante publiek

37 Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde inbreuken, wanneer zij zich voordoen, het gevolg zijn van een samenhang die het relevante publiek tussen de betrokken merken ziet, dit wil zeggen van een verband dat dit publiek tussen deze merken legt, terwijl het deze niet verwart (zie in die zin arrest van 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:348, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Of een dergelijk verband wordt gelegd, moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest van 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:348, punt 20 en aldaar aangehaalde

rechtspraak). Deze omstandigheden omvatten onder meer de mate van overeenstemming van de betrokken merken, de aard van de door deze merken aangeduide waren of diensten, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar (zie arrest van 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:348, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

38 In casu betwist verzoekster met name de overwegingen van de kamer van beroep in de bestreden beslissing, dat, ten eerste, het bestaan van de merkenfamilie „Mc" een relevante factor is om te beoordelen of het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken en, ten tweede, de betrokken waren en diensten in zekere mate soortgelijk zijn, omdat zij nauw verbonden zijn.

Bestaan van de merkenfamilie „Mc" als relevante factor om te beoordelen of het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken

39 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste beoordeling door te besluiten dat het relevante publiek vanwege het element „mac" in het betwiste merk, dit merk kon associëren met de uit het merk McDONALD'S ontstane merkenfamilie „Mc". Zij meent dienaangaande dat de rechtspraak inzake de merkenfamilie strikt moeten worden uitgelegd, omdat deze afwijkt van het algemene beginsel dat elk merk globaal moet worden beoordeeld. Volgens haar waren de door interveniënte bij het dossier van de procedure voor het EUIPO gevoegde documenten – namelijk de menu's van interveniëntes fastfoodrestaurants, een in 1991 en in 1992 uitgevoerde onafhankelijke enquête en de beslissingen van rechterlijke instanties van de lidstaten – onvoldoende om te besluiten dat het relevante publiek het voorvoegsel „mc" associeerde met voedingsmiddelen en dranken. Behalve een document waarin het merk McDONALD'S werd vermeld, dateerden deze gegevens alle van 2010 en dus van na 13 oktober 2008, de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag van het betwiste merk. Bovendien bleek uit het in 1991 uitgevoerde deel van de onafhankelijke enquête alleen dat de ondervraagde personen het voorvoegsel „mc" associeerden met het merk McDONALD'S, terwijl op basis van het in 1992 uitgevoerde deel van deze enquête, waarvan de resultaten mogelijk waren vertekend doordat de gestelde vraag tendentieus was geformuleerd, alleen kan worden besloten dat de meerderheid van de ondervraagde personen wist dat het voorvoegsel „mc", in combinatie met andere woorden, werd gebruikt voor fastfood- of zelfbedieningsrestaurantdiensten. Volgens verzoekster was de kamer van beroep niet gerechtigd te veronderstellen dat de conclusies van de enquête meer dan 16 jaar later nog steeds relevant waren, en zelfs relevanter waren geworden. Ten slotte hebben de door de kamer van beroep onderzochte beslissingen van rechterlijke instanties van de lidstaten geen bewijswaarde, omdat het EUIPO daardoor niet gebonden is en zij specifieke situaties weergeven. Verzoekster merkt op dat uit de rechtspraak en uit deel C, afdeling 2, hoofdstuk 7, punt 2, bladzijde 4, van de richtsnoeren inzake de procedures voor het EUIPO (hierna: „richtsnoeren van het EUIPO") impliciet blijkt dat het begrip merkenfamilie in casu niet van toepassing is, aangezien het element „mac" in het betwiste merk niet gelijk is aan het element „mc", dat de merkenfamilie „Mc" gemeen heeft. Het element „coffee" in het betwiste merk, dat verwijst naar de naam van een drank, onderscheidt dit merk van interveniëntes oudere merken waarin het voorvoegsel „mc" wordt gecombineerd met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel, hoofdzakelijk in kleine letters geschreven. Verzoekster beroept zich op het feit dat interveniënte in de Unie geen dranken verkoopt onder een merk met het voorvoegsel „mc". Volgens haar zijn de verschillen tussen het betwiste merk en interveniëntes oudere merken voldoende groot om door het relevante publiek te worden waargenomen.

40 Subsidiair stelt verzoekster dat het merk McDONALD'S niet dezelfde structuur heeft als interveniëntes andere oudere merken, waarin het voorvoegsel „mc" wordt gecombineerd met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel, zodat dit niet tot de merkenfamilie „Mc"

behoort. Ten aanzien van het gebruik van het element „mc" en, a fortiori, van het element „mac" kan geen kritiek worden geformuleerd, omdat het een voorvoegsel betreft dat courant is in Gaelische familienamen, dat zonder bezwaar op vele manieren wordt gebruikt.

41 Het EUIPO en interveniënte weerleggen verzoeksters argumenten en stellen dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat het bestaan van de merkenfamilie „Mc" een factor was waarmee rekening moest worden gehouden om te beoordelen of het relevante publiek een verband legde tussen de conflicterende merken.

42 Zoals in punt 37 supra werd opgemerkt, moet globaal worden beoordeeld of het betrokken publiek een verband legt tussen de betrokken merken, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest van 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:348, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Een van de relevante factoren in dit verband is het bestaan van een familie van oudere merken [zie in die zin arrest van 26 september 2012, IG Communications/BHIM – Citigroup en Citibank (CITIGATE), T-301/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:473, punt 106]. In het geval dat de vordering tot nietigverklaring van een merk is gebaseerd op het bestaan van verschillende oudere merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde familie, kan het verband dat het betrokken publiek legt tussen het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en de oudere merken immers voortvloeien uit het feit dat het eerste merk kenmerken heeft op basis waarvan het in verband kan worden gebracht met de uit de oudere merken bestaande familie (zie in die zin en naar analogie arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punten 62 en 63).

43 Verschillende merken bezitten eigenschappen waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „familie", wanneer deze onder meer ofwel eenzelfde onderscheidend element hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk [arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, punt 123]. De houder van de oudere merken moet niet het bewijs leveren van het feit dat deze merken door het betrokken publiek aldus worden gepercipieerd dat die merken een familie van merken vormen (arrest van 25 november 2014, UniCredit/BHIM, T-303/06 RENV en T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, punten 65-67).

44 Bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie kunnen vormen, kan het betrokken publiek echter niet worden geacht gemeenschappelijke kenmerken in die familie waar te nemen en een verband te leggen tussen deze familie en een ander merk dat elementen bevat die op deze kenmerken lijken. Opdat het betrokken publiek een verband kan leggen tussen een merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en een „familie" van oudere merken, is dus vereist dat de merken die deel uitmaken van deze „familie" op de markt aanwezig zijn (zie in die zin en naar analogie, arresten van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punt 64, en van 23 februari 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, punt 126).

45 Het staat dus aan de houder van de oudere merken, die verzoekt om nietigverklaring van het jongere Uniemerk, om het bewijs te leveren van het daadwerkelijke gebruik van een voldoende aantal oudere merken, die een „familie" van merken kunnen vormen, en dus aan te tonen dat deze familie bestaat, met het oog op de beoordeling of het betrokken publiek een verband legt tussen het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en de oudere merken waaruit deze „familie" bestaat (zie in die zin en naar analogie arresten van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punten 65 en 66, en van 23 februari 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU:T:2006:65, punt 126) of zelfs alleen tussen het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht en het oudere basismerk van deze „familie".

46 Gelet op de in de punten 42 tot en met 45 supra aangehaalde rechtspraak, dient te worden nagegaan, ten eerste, of interveniënte heeft bewezen dat een voldoende aantal van haar oudere merken daadwerkelijk wordt gebruikt, om gelet op de gemeenschappelijke kenmerken ervan, een „merkenfamilie" te kunnen vormen, en, ten tweede, of het betwiste merk elementen bevat die lijken op de gemeenschappelijke kenmerken van deze „familie".

– Daadwerkelijk gebruik van een voldoende aantal oudere merken om een „merkenfamilie" te vormen

47 In de punten 57 en 86 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep ingestemd met de vaststellingen van de nietigheidsafdeling dat de door interveniënte verstrekte bewijzen volstonden om het normale gebruik van het merk McDONALD'S voor fastfoodrestaurantdiensten aan te tonen. Dienaangaande heeft zij met name verwezen naar de door interveniënte overgelegde gegevens waaruit bleek dat dit merk wereldwijd op de zesde plaats stond in het globale merkenonderzoek van een adviesbureau en dat de onder dit merk verkochte diensten ongeveer 32 miljard EUR aan inkomsten genereerden, welke gegevens bovendien werden gestaafd door verklaringen, waarbij etiketten van producten, menuaffiches en promotiemateriaal waren gevoegd.

48 Bovendien heeft de kamer van beroep in de punten 58 tot en met 60 van de bestreden beslissing aangegeven dat de door interveniënte verstrekte bewijzen volstonden ter vaststelling van het daadwerkelijke gebruik op de markt van de merken waarin het voorvoegsel „mc" werd gecombineerd met een ander woord, zoals de merken McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN en McFEAST, voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, op een deel van het grondgebied van de Unie. Dienaangaande heeft zij met name verwezen naar de in 1991 en in 1992 verrichte onafhankelijke enquête en naar de door interveniënte overgelegde beslissingen van nationale rechterlijke instanties.

49 In casu beperkt verzoekster zich tot de stelling dat de door interveniënte overgelegde gegevens niet aantonen dat het daadwerkelijke gebruik van het voorvoegsel „mc" in combinatie met een ander woord, op het grondgebied van de Unie volstond opdat het relevante publiek dit voorvoegsel in de relevante periodes zou associëren met voedingsmiddelen en dranken. Verzoekster betwist bijgevolg niet het daadwerkelijke gebruik van de oudere merken, maar het feit dat dit gebruik volstond opdat het voorvoegsel „mc", in combinatie met een ander woord, een eigen onderscheidend vermogen zou verkrijgen voor voedingsmiddelen en dranken.

50 Vooraf zij opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 59 van de bestreden beslissing slechts heeft vastgesteld dat het daadwerkelijke gebruik van het voorvoegsel „mc", in combinatie met een ander woord, minstens op een deel van het grondgebied van de Unie, had volstaan opdat het relevante publiek dit voorvoegsel in de relevante periodes zou associëren met fastfoodrestaurantdiensten en met waren op het menu van fastfoodrestaurants.

51 In casu dient dus te worden nagegaan of interveniënte heeft bewezen dat de in de punten 47 en 48 supra vermelde merken daadwerkelijk aldus zijn gebruikt dat het voorvoegsel „mc", in combinatie met een ander woord, daardoor een eigen onderscheidend vermogen heeft kunnen verkrijgen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, minstens op een deel van het grondgebied van de Unie.

52 Dienaangaande zij opgemerkt dat bij het onderzoek of een merk in een specifiek geval daadwerkelijk is gebruikt, een globale beoordeling van de overgelegde gegevens moet worden verricht, rekening houdend met alle relevante factoren van het geval. Bij een dergelijke beoordeling moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is, in het bijzonder de wijzen van gebruik ervan die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk

beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk [zie naar analogie arrest van 29 februari 2012, Certmedica International en Lehning entreprise/BHIM – Lehning entreprise en Certmedica International (L112), T-77/10 en T-78/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:95, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

53 Het daadwerkelijke gebruik van een merk kan niet worden aangetoond op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens, maar moet berusten op concrete en objectieve gegevens [zie naar analogie arrest van 23 september 2009, Cohausz/BHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niet gepubliceerd, EU:T:2009:354, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

54 Uit regel 22, lid 4, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB 1995, L 303, blz. 1), die overeenkomstig regel 40, lid 6, van die verordening mutatis mutandis van toepassing is op nietigheidsprocedures, blijkt echter dat het bewijs van het gebruik in beginsel alleen bestaat uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd, zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009.

55 Bovendien vloeit uit artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 42, lid 2, van deze verordening voort dat de periodes waarmee rekening moet worden gehouden voor de vaststelling van een normaal gebruik van het merk McDONALD'S en, a fortiori, van een daadwerkelijk gebruik van de andere oudere merken die van dit merk zijn afgeleid en die volgens interveniënte een „merkenfamilie" kunnen vormen, ten eerste, de periode van 12 januari 2004 tot en met 11 januari 2009 en, ten tweede, de periode van 13 augustus 2005 tot en met 12 augustus 2010 zijn (hierna: „relevante periodes"). Weliswaar kan rekening worden gehouden met omstandigheden van na of zelfs vóór de aldus door de toepasselijke regelgeving vastgestelde periodes, maar daarvoor moeten noodzakelijkerwijze documenten worden overgelegd die het gebruik van de betrokken merken gedurende deze periodes aantonen [zie naar analogie arrest van 27 september 2012, El Corte Inglés/BHIM – Pucci International (PUCCI), T-39/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:502, punt 26]. De kamer van beroep heeft in punt 86 van de bestreden beslissing dus terecht de vaststellingen in punt 24 van de beslissing van de nietigheidsafdeling overgenomen, waarin de relevante periodes op voornoemde wijze worden vastgesteld.

56 De bewijzen van gebruik die interveniënte in casu heeft overgelegd, worden in de punten 29 en 30 van de beslissing van de nietigheidsafdeling opgesomd.

57 Zoals de kamer van beroep in de punten 57 en 86 van de bestreden beslissing terecht verklaart, tonen de overgelegde documenten in verband met de relevante periodes rechtens genoegzaam aan dat het merk McDONALD'S, minstens op een deel van het grondgebied van de Unie, normaal is gebruikt voor fastfoodrestaurantdiensten. Uit deze gegevens blijkt immers dat het merk McDONALD'S in de loop van de relevante periodes een van de tien belangrijkste merken op wereldniveau is gebleven, en dat het intensief is gebruikt op een substantieel deel van het grondgebied van de Unie, ter aanduiding van fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants.

58 Zoals de kamer van beroep in punt 58 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld en zoals bovendien blijkt uit de door interveniënte overgelegde gegevens, had deze in de loop van de relevante periodes daarenboven reeds inschrijving verkregen van een groot aantal merken waarin het voorvoegsel „mc" werd gecombineerd met een ander woord, zoals de merken McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN en McFEAST, of deze doen inschrijven, voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants. Voorts heeft zij de merken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN in Duitsland, en de merken McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN in het Verenigd Koninkrijk gebruikt ter aanduiding van waren op

het menu van fastfoodrestaurants en op promotiemateriaal. Zoals verzoekster opmerkt, heeft interveniënte weliswaar geen informatie verstrekt over de voor elk van de betrokken waren gerealiseerde omzet, maar zij heeft bij het dossier van de procedure voor het EUIPO stukken gevoegd die aantonen dat zij in 2004 en in 2009, dit is in de loop van de relevante periodes, respectievelijk 1 262 en vervolgens 1 361 vestigingen in Duitsland, en 1 250 en vervolgens 1 193 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk bezat. Bovendien blijkt uit het door interveniënte voor Duitsland opgestelde jaarverslag van 2009, dat werd overgelegd tijdens de procedure voor het EUIPO en deel uitmaakt van het dossier van de onderhavige procedure, dat haar Duitse vestigingen in 2008 en 2009 een aanzienlijke omzet hebben gerealiseerd. Overeenkomstig de oplossing uit het arrest van 17 februari 2011, J & F Participações/BHIM – Plusfood Wrexham (Friboi) (T-324/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:47, punten 27 en 31), kan op basis van deze gegevens, in hun geheel beschouwd, in casu worden vastgesteld dat interveniënte de merken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk, een substantieel deel van het grondgebied van de Unie, in de loop van de relevante periodes daadwerkelijk heeft gebruikt.

59 Bovendien, zoals de kamer van beroep in punt 59 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, hebben rechterlijke instanties in Duitsland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk in de loop van de relevante periodes vastgesteld dat het voorvoegsel „mc", in combinatie met een ander woord, een eigen onderscheidend vermogen had verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants. Hoewel het EUIPO niet is gebonden door beslissingen die nationale autoriteiten hebben gewezen, en hoewel, aan de rechtmatigheid van de beslissingen van het EUIPO niet kan worden afgedaan louter op basis van beoordelingen in oudere nationale beslissingen, aangezien de toepassing van het Uniemerkenrecht losstaat van welk nationaal systeem ook, kunnen deze beslissingen niettemin door het EUIPO in het kader van de beoordeling van de feiten van de zaak als aanwijzingen in aanmerking worden genomen [zie in die zin arresten van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T-127/02, EU:T:2004:110, punten 70 en 71; van 9 juli 2008, Reber/BHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, punt 45, en van 25 oktober 2012, riha/BHIM – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:576, punt 66]. Anders dan verzoekster stelt, mocht de kamer van beroep bijgevolg, voor haar eigen beoordeling van de feiten van de zaak, in de bestreden beslissing rekening houden, als aanwijzingen, met de vaststellingen van de nationale rechterlijke instanties in de loop van de relevante periodes, waaruit bleek dat op het grondgebied waarop zij bevoegd waren, het voorvoegsel „mc", in combinatie met een ander woord, aldus was gebruikt dat het daardoor een eigen onderscheidend vermogen had kunnen verkrijgen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants.

60 Zoals de kamer van beroep in punt 59 van de bestreden beslissing terecht heeft aangegeven, werden de aldus door de nationale rechterlijke instanties gedane vaststellingen bovendien gestaafd door de in 1991 en in 1992 gevoerde onafhankelijke enquête, waaruit bleek dat een deel van het relevante publiek het voorvoegsel „mc" sterk associeerde met het teken McDONALD'S en dat dit voorvoegsel, in combinatie met een ander woord, sterk werd geassocieerd met fastfoodrestaurants die tot eenzelfde groep behoorden. Deze gegevens, die dateerden van vóór de relevante periodes, konden overeenkomstig de in punt 55 supra vermelde rechtspraak door de kamer van beroep worden gebruikt. Opgemerkt zij – anders dan verzoekster stelt – dat op basis van de formulering van de in het kader van de onafhankelijke enquête gestelde vragen objectief kon worden nagegaan in welke mate een deel van het relevante publiek, namelijk de Duitse consument van fastfoodrestaurantdiensten, het voorvoegsel „mc" associeerde met het teken McDONALD'S enerzijds en fastfoodrestaurantdiensten die tot eenzelfde groep behoorden anderzijds. Aangaande het feit dat deze resultaten dateren uit het verleden, dient inderdaad te worden vastgesteld dat op basis daarvan geen verband kan worden gelegd tussen het gebruik van het merk McDONALD'S en de oudere merken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN, waarvan het daadwerkelijke gebruik in punt 58 supra is vastgesteld. Laatstgenoemde merken zijn overigens alle ingeschreven na de periode waarop de onafhankelijke enquête betrekking had. Deze resultaten staven echter het feit dat het voorvoegsel „mc", in combinatie met een ander woord, op het tijdstip waarop deze merken zijn gebruikt, reeds een eigen onderscheidend vermogen

had verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten. Zoals het EUIPO terecht heeft opgemerkt, zijn er in de omstandigheden van het geval immers geen aanwijzingen dat de in het kader van de onafhankelijke enquête gedane vaststellingen vervolgens ongeldig zouden zijn geworden, aangezien – zoals de kamer van beroep in punt 86 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt – uit de door interveniënte overgelegde gegevens blijkt dat zij in de loop van de relevante periodes is doorgegaan met de inschrijving van merken waarin het voorvoegsel „mc" werd gecombineerd met een ander woord, en dat het merk McDONALD'S op wereldniveau een van de belangrijkste merken is gebleven. Dit bewijst dat interveniënte is blijven investeren om de bekendheid van dit merk voor fastfoodrestaurantdiensten in stand te houden.

61 De door interveniënte overgelegde bewijzen tonen dus aan dat het gebruik dat zij heeft gemaakt van de merken McDONALD'S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN voldoende is geweest om het voorvoegsel „mc", in combinatie met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel, in de relevante periodes, het eigen onderscheidend vermogen dat het voorheen had verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, minstens op een deel van het grondgebied van de Unie, te laten behouden.

62 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 60 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat interveniënte voldoende aanwijzingen had verstrekt over het feit dat de in punt 58 supra vermelde merken gedurende de relevante periodes daadwerkelijk waren gebruikt.

63 Bovendien heeft de kamer van beroep in de punten 67 tot en met 69, 73 en 74 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat de door interveniënte overgelegde documenten rechtens genoegzaam aantoonden dat het voorvoegsel „mc", in combinatie met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel, in de relevante periodes een eigen onderscheidend vermogen had verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, minstens op een deel van het grondgebied van de Unie, zodat dit voorvoegsel overeenkomstig de in punt 43 supra vermelde rechtspraak geschikt was om het bestaan van een merkenfamilie te kenmerken.

64 Ten slotte zij opgemerkt dat de van het merk McDONALD'S afgeleide merken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN voldoen aan alle voorwaarden om een „merkenfamilie" te vormen, in de zin van de in punt 43 supra vermelde rechtspraak, aangezien zij voldoende talrijk zijn en eenzelfde onderscheidend element – namelijk het element „mc" – integraal overnemen, met toevoeging van een woordelement dat deze van elkaar onderscheidt, en dat zij worden gekenmerkt door de herhaling van eenzelfde voorvoegsel, „mc", afkomstig van het merk McDONALD'S. Het feit dat in laatstgenoemd merk het tweede element verwijst naar een familienaam, terwijl het in de merken waaruit de familie bestaat, verwijst naar de naam van een waar op het menu van fastfoodrestaurants, is – anders dan verzoekster stelt – niet relevant. Zoals de kamer van beroep in punt 81 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, is het merk McDONALD'S, dat bekend is voor fastfoodrestaurantdiensten, immers het basismerk van de familie, waarmee alle afgeleide merken verband houden door een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het voorvoegsel „mc", en waarvan zij zich alle onderscheiden door eenzelfde soort slotelement, dat verwijst naar een van de voedingsmiddelen op het menu van interveniëntes fastfoodrestaurants, zoals in punt 61 van de bestreden beslissing wordt opgemerkt.

65 De kamer van beroep heeft in de punten 58 en 60 van de bestreden beslissing dus ook op goede gronden beslist dat de oudere merken een „merkenfamilie" vormden en „als een ‚merkenfamilie'" waren gebruikt.

– Aanwezigheid in het betwiste merk van elementen die het in verband kunnen brengen met de merkenfamilie „Mc"

66 In de punten 63 en 64 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het betwiste merk kenmerken vertoonde die het in verband konden brengen met de merkenfamilie „Mc", aangezien, ten eerste, dit merk begon met het voorvoegsel „mac", dat wellicht zou worden opgevat als nagenoeg gelijk aan het gemeenschappelijke voorvoegsel van de merkenfamilie „Mc", ten tweede, de structuur van het betrokken merk sterk overeenstemde met de gemeenschappelijke structuur van de merkenfamilie „Mc", en, ten derde, de voorvoegsels „mc" en „mac" in het betwiste merk en in de merkenfamilie „Mc" dezelfde positie en dezelfde semantische inhoud hadden.

67 Dienaangaande dient te worden geconstateerd dat de kamer van beroep in de omstandigheden van de zaak op goede gronden heeft vastgesteld dat het betwiste merk, vanwege de in de punten 30 en 64 supra aangegeven redenen, kenmerken vertoonde op basis waarvan het in verband kon worden gebracht met de merkenfamilie „Mc".

68 De door verzoekster aangevoerde argumenten ter betwisting van het bestaan van de kenmerken die het betwiste merk in verband kunnen brengen met de merkenfamilie „Mc", overtuigen niet.

69 Aangaande het argument dat het eerste element van het betwiste merk – namelijk het element „mac" – slechts overeenstemt met het gemeenschappelijke voorvoegsel van de merkenfamilie „Mc" – namelijk het voorvoegsel „mc" – terwijl in punt 2, bladzijde 4, van hoofdstuk 7 van afdeling 2 van deel C, „Oppositie", van de richtsnoeren van het EUIPO wordt bepaald dat het element dat het betwiste merk en de merkenfamilie gemeen hebben „gelijk of zeer overeenstemmend" moet zijn, volstaat de opmerking dat minstens voor het deel van het relevante publiek dat de voorvoegsels van Gaelische familienamen kent, het eerste element van dit merk, namelijk het element „mac", wordt opgevat als gelijk aan of equivalent met het gemeenschappelijke eerste element van de merkenfamilie „Mc", namelijk het element „mc".

70 De argumenten op basis van de visuele vergelijking van de conflicterende merken zijn bovendien niet relevant, aangezien het betwiste merk in verband kan worden gebracht met de merkenfamilie „Mc" op basis van het feit dat de eerste elementen van het betwiste merk en deze merkenfamilie begripsmatig en, in mindere mate, fonetisch gelijk zijn, alsook op basis van de gelijke structuur van het betwiste merk en deze merkenfamilie (zie punt 69 supra). In ieder geval heeft de omstandigheid dat het betwiste merk en de oudere merken van deze merkenfamilie in het reële gebruik ervan kunnen verschillen door het gebruik van kleine letters of hoofdletters, geen invloed, overeenkomstig de in punt 24 supra reeds vermelde rechtspraak.

71 Bovendien is het argument inzake de verschillende structuur van het betwiste merk en de oudere merken van de merkenfamilie „Mc" weliswaar van enig belang, maar kan het niet afdoen aan de gegrondheid van de beoordeling van de kamer van beroep. De kamer van beroep heeft in punt 92 van de bestreden beslissing immers terecht vastgesteld dat de waren waarvoor het betwiste merk was ingeschreven, waaronder zowel voedingsmiddelen (met inbegrip van roomijs, muffins, gevulde en geroosterde broodjes) als dranken, nauw waren verbonden met de diensten waarvoor het merk McDONALD'S bekend was, namelijk fastfoodrestaurantdiensten, in het kader waarvan voedingsmiddelen en dranken werden verstrekt aan de klanten (zie punten 76 e.v. infra). Voor zover verzoekster aangeeft dat zij het betwiste merk enkel gebruikt om dranken in de handel te brengen, dient bovendien te worden opgemerkt dat overeenkomstig de rechtspraak geen rekening moet worden gehouden met de waren waarvoor het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt, maar met de waren waarvoor het is ingeschreven [zie in die zin arrest van 13 april 2005, Gillette/BHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, niet gepubliceerd, EU:T:2005:126, punt 33].

72 Ten slotte is het argument dat het betwiste merk niet dezelfde structuur als die van het merk McDONALD'S overneemt, niet ter zake dienend. Wat telt is immers dat het betwiste merk de gemeenschappelijke kenmerken overneemt waardoor de oudere merken van de merkenfamilie „Mc" verbonden zijn, en waardoor zij zich onderscheiden van het merk McDONALD'S, dat het basismerk van deze merkenfamilie is.

73 Uiteindelijk zij vastgesteld dat de kamer van beroep, gelet op de in punt 42 supra vermelde rechtspraak, gerechtigd was om in de punten 99 en 100 van de bestreden beslissing te oordelen dat het bestaan van de merkenfamilie „Mc" in casu een factor was waarmee rekening moest worden gehouden voor de beoordeling of het relevante publiek een verband legde tussen de conflicterende merken.

Bestaan van een zekere mate van soortgelijkheid van de betrokken diensten en waren

74 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste beoordeling door vast te stellen dat de betrokken diensten en waren in zekere mate soortgelijk waren, omdat zij nauw verbonden waren. Volgens haar zijn de betrokken diensten en waren voor het merk McDONALD'S de fastfoodrestaurantdiensten waarvoor het merk bekend is, en voor het betwiste merk de waren waarvoor dit is ingeschreven, namelijk bepaalde voedingsmiddelen en bepaalde dranken en, in het bijzonder, koffie, koffiesurrogaten, instantkoffie, instantkoffiemixen, koffiebonen en koffie in gemalen vorm van klasse 30 (hierna: „basiswaren van koffie"), die onder het betrokken merk worden verkocht. Zij stelt dat uit de beslissingspraktijk van het EUIPO blijkt dat restaurantdiensten enerzijds, en voedingsmiddelen en dranken anderzijds, niet soortgelijk zijn. Het feit dat de consumenten van de betrokken diensten en waren dezelfde zijn, is niet relevant om te beoordelen of deze diensten en deze waren soortgelijk zijn, want het grote publiek in de Unie koopt allerlei diensten en waren, die zeer soortgelijk of zeer verschillend kunnen zijn. Basiswaren van koffie zijn helemaal niet soortgelijk aan fastfoodrestaurantdiensten, omdat zij worden verkocht in supermarkten en kruidenierszaken en niet in fastfoodrestaurants en, mochten zij daar worden verkocht, de consumenten niet zouden denken dat deze restaurants deze waren produceren. Het feit dat restaurants ruwe voedingsmiddelen gebruiken en voedingsmiddelen serveren betekent volgens verzoekster niet dat restaurantdiensten soortgelijk zijn aan voedingsmiddelen, zoals blijkt uit zowel de rechtspraak als deel C.2, hoofdstuk 2.B, afdeling 5.3.3, van de richtsnoeren van het EUIPO, zoals deze ten tijde van de feiten golden. Volgens verzoekster is de door het EUIPO aangehaalde rechtspraak niet relevant, omdat deze betrekking heeft op bereide voeding. Verzoekster meent dat de kamer van beroep op basis van de gegevens die interveniënte bij het dossier van de procedure voor het EUIPO heeft gevoegd, in punt 101 van de bestreden beslissing niet staande kan houden dat voedingsmiddelen, zoals ketchup, onder het merk McDONALD'S zijn verkocht in Duitse en Italiaanse supermarkten.

75 Het EUIPO en interveniënte weerleggen verzoeksters argumenten en stellen dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen blijk heeft gegeven van een onjuiste beoordeling door vast te stellen dat de betrokken diensten en waren in zekere mate soortgelijk waren.

76 Vooraf zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het kan worden aangevoerd ter ondersteuning van een vordering tot nietigverklaring, zowel wanneer de door het oudere Uniemerk aangeduide waren en diensten en de waren en diensten waarvoor een Uniemerk is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn, als wanneer deze noch dezelfde, noch soortgelijk zijn [zie in die zin arrest van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punt 33].

77 Overeenkomstig de rechtspraak is de mate waarin de betrokken waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, in deze context slechts een relevante factor om te beoordelen of het betrokken publiek een verband legt tussen de betrokken merken (zie arrest van 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:348, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

78 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle factoren die de verhouding tussen deze waren en deze diensten kenmerken, waaronder in het bijzonder hun aard, bestemming en gebruik, en het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 23).

79 Zoals in punt 71 supra is opgemerkt, zijn de diensten en de waren die in casu moeten worden vergeleken, enerzijds de diensten waarvoor het merk McDONALD'S bekend is, namelijk fastfoodrestaurantdiensten, in het kader waarvan voedingsmiddelen en dranken worden verstrekt aan de klanten, en anderzijds de waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, die bepaalde voedingsmiddelen en bepaalde dranken omvatten. Vanwege de in punt 71 supra uiteengezette redenen, is verzoekster niet gerechtigd te stellen dat die vergelijking voor het betwiste merk hoofdzakelijk betrekking moet hebben op dranken, aangezien zij dit merk in de praktijk vooral gebruikt om dranken in de handel te brengen.

80 Het kan inderdaad niet worden betwist dat voedingsmiddelen en dranken enerzijds, en restaurantdiensten anderzijds, niet dezelfde aard, dezelfde bestemming of hetzelfde gebruik hebben [zie in die zin arrest van 12 december 2014, Comptoir d'Épicure/BHIM – A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:1072, punt 96]. Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat voedingsmiddelen in de ruime zin, met inbegrip van dranken, enerzijds, en restaurantdiensten anderzijds, ondanks hun verschillen, in zekere mate soortgelijk zijn, aangezien, ten eerste, de betrokken voedingsmiddelen worden gebruikt en aangeboden in het kader van restaurantdiensten, zodat deze waren en deze diensten complementair zijn, ten tweede, restaurantdiensten kunnen worden aangeboden op dezelfde plaatsen als de plaatsen waar de betrokken voedingsmiddelen worden verkocht en, ten derde, de betrokken voedingsmiddelen afkomstig kunnen zijn van dezelfde ondernemingen of van economisch verbonden ondernemingen, die voorverpakte voedingsmiddelen in de handel brengen, of van restaurants die bereide afhaalmaaltijden verkopen [zie in die zin arresten van 12 december 2014, da rosa, T-405/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:1072, punten 97 en 98 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 4 juni 2015, Yoo Holdings/BHIM – Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:363, punten 25-28].

81 Het feit dat de door verzoekster vermelde richtsnoeren van het EUIPO dienaangaande niet exact de in punt 80 supra vermelde rechtspraak weergeven, heeft geen invloed, aangezien deze richtsnoeren geen voor de uitlegging van de bepalingen het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen (arrest van 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 48).

82 In casu dient allereerst te worden opgemerkt dat de door het betwiste merk aangeduide voedingsmiddelen in ruime zin kunnen worden gebruikt en aangeboden in het kader van de door interveniënte verstrekte fastfoodrestaurantdiensten. Sommige van de door het betwiste merk aangeduide voedingsmiddelen, zoals roomijs, muffins, gevulde en geroosterde broodjes, zijn overigens niet alleen ingrediënten die als basis dienen voor in fastfoodrestaurants geserveerde gerechten, maar zijn waren die op het menu van deze restaurants als zodanig worden aangeboden. Zoals de kamer van beroep in punt 95 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, zijn de betrokken voedingsmiddelen en restaurantdiensten dus op dezelfde consumenten gericht. Deze waren en deze diensten zijn bijgevolg complementair.

83 Vervolgens zij benadrukt dat de door het betwiste merk aangeduide waren die overeenkomen met waren die als zodanig op het menu van fastfoodrestaurants worden aangeboden, ter plaatse kunnen worden geconsumeerd in de restaurants zelf waar interveniëntes fastfoodrestaurantdiensten worden aangeboden.

84 Ten slotte worden – zoals interveniënte opmerkt – fastfoodrestaurantdiensten als die welke zij verstrekt, ook verstrekt in de vorm van verkopen om mee te nemen. In een dergelijk geval is de consument geneigd een verband te leggen tussen het merk dat is aangebracht op de verpakking van de waren om mee te nemen, en de commerciële herkomst van deze waren.

85 Gelet op de vaststellingen in de punten 82 tot en met 84 supra, dient te worden geconstateerd dat het oordeel van de kamer van beroep in de punten 92, 95, 96 en 101 van de bestreden beslissing, dat de betrokken diensten en waren in zekere mate overeenstemmen, omdat zij nauw verbonden zijn, gegrond is.

86 Aangezien deze overwegingen volstaan om de bestreden beslissing te rechtvaardigen, dienen verzoeksters grieven tegen de overweging ten overvloede, in de tweede zin van punt 102 van de bestreden beslissing, dat sommige waren van interveniënte (ketchup) in supermarkten in Duitsland en Italië worden verkocht, niet te worden onderzocht. De kamer van beroep heeft dus, onder meer in punt 102 van de bestreden beslissing, op goede gronden vastgesteld dat het relevante publiek mentaal een verband kon leggen tussen de conflicterende merken.

Gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk

87 Vooraf zij eraan herinnerd dat het feit dat het betrokken publiek een verband legt tussen de betrokken merken, een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaarde is voor de conclusie dat sprake is van een van de inbreuken waartegen artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bekende merken bescherming biedt [zie arrest van 7 december 2010, Nute Partecipazioni en La Perla/BHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-59/08, EU:T:2010:500, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

88 Om de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden bescherming te genieten, moet de houder van het oudere Uniemerk immers het bewijs leveren dat door het gebruik zonder geldige reden van het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht, ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Uniemerk (zie naar analogie arrest van 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

89 Zodra sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 van toepassing (zie naar analogie arrest van 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarbij wordt opgemerkt dat zowel de nietigheidsafdeling als de kamer van beroep in de bestreden beslissing zich hebben beperkt tot de vaststelling dat sprake was van een inbreuk door een ongerechtvaardigd voordeel dat werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S.

90 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste beoordeling door vast te stellen dat verzoekster door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel kon halen uit de reputatie van het merk McDONALD'S. Zij merkt op dat de bestreden beslissing berust op de onjuiste vaststelling van de bekendheid verkregen door het voorvoegsel „mc" van het merk McDONALD'S, in combinatie met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel. In deze omstandigheden is het onjuist om te stellen dat het betwiste merk, waarin het voorvoegsel „mac" wordt gecombineerd met

de term „coffee", door het relevante publiek aldus wordt opgevat dat het de structuur van het merk McDONALD'S overneemt. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep in punt 99 van de bestreden beslissing blijk gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat, aangezien zij het betwiste merk uitsluitend aanbracht op koffie en verpakkingen van koffie, er geen twijfel over bestond dat zij de gemeenschappelijke structuur van de merkenfamilie „Mc" identiek probeerde over te nemen. Dienaangaande merkt zij op dat het EUIPO en interveniënte in de onderhavige procedure overigens niet beweren dat zij het betwiste merk te kwader trouw heeft gekozen. Bovendien heeft interveniënte tegen haar geen vordering wegens inbreuk ingesteld. Verzoekster stelt dat uit een getuigenis die zij bij het dossier van de procedure voor het EUIPO heeft gevoegd, blijkt dat het betwiste merk te goeder trouw is gekozen en dat het gebruik ervan voor de verkoop van koffie wordt verklaard door het feit dat het element „coffee" naar die waar verwijst.

91 Ten slotte verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij geen rekening heeft gehouden met de marktsituatie, terwijl de houder van het oudere Uniemerk, wanneer de betrokken merken daadwerkelijk op de markt worden gebruikt, moet bewijzen dat de houder van het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht, daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de reputatie van zijn oudere Uniemerk. De kamer van beroep heeft veronachtzaamd dat de conflicterende merken in Bulgarije, Estland, Cyprus, Letland, Hongarije en Polen minstens sinds 1994 vreedzaam naast elkaar hebben bestaan, ook al werd – zoals in Polen – het betwiste merk intensief gebruikt. Volgens verzoekster dient ervan te worden uitgegaan dat de marktsituatie in de hele Unie dezelfde is. Op basis van het feit dat de houder van de oudere merken rechtsvorderingen heeft ingesteld tegen de houder van het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht, kan daarentegen niet worden vastgesteld dat bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van deze merken bestaat, dat het publiek tussen deze merken een verband legt of dat het imago van het ene merk op het andere wordt overgedragen. Verzoekster stelt dat het intensieve, langdurige en vreedzame gebruik te goeder trouw van het betwiste merk, dat basiswaren van koffie aanduidt, naast het merk McDONALD'S, dat bekend is voor fastfoodrestaurantdiensten, een geldige reden vormt voor het gebruik van het betwiste merk, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

92 Het EUIPO en interveniënte weerleggen verzoeksters argumenten en stellen dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen blijk heeft gegeven van een onjuiste beoordeling door vast te stellen dat door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk door verzoekster, ongerechtvaardigd voordeel werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S.

93 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het bestaan van de inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – aangezien het verbod het voordeel betreft dat de houder van het jongere merk uit het oudere merk haalt – moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 35 en 36).

94 Voor een „ongerechtvaardigd voordeel [...] uit de reputatie van [een] ouder [Unie]merk" in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, is noch vereist dat sprake is van gevaar voor verwarring, noch dat er gevaar bestaat dat aan de reputatie van dit merk afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 50). Het vloeit voort uit het gebruik door een derde van een merk dat overeenstemt met het oudere Uniemerk, wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van laatstgenoemd merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het oudere Uniemerk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (zie in die zin arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 50, en van 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

95 Om uit te maken of door het gebruik van het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht, ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit de reputatie van het oudere Uniemerk, moet een globale beoordeling worden verricht met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere Uniemerk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de betrokken merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere Uniemerk onderscheidend vermogen heeft, zal, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk kunnen worden vastgesteld. Hoe directer en sterker het oudere Uniemerk door het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter bovendien de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit de reputatie van het oudere Uniemerk (zie arrest van 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

96 De houder van het oudere Uniemerk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere Uniemerk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere Uniemerk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie arrest van 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, punten 33 en 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

97 Wanneer de houder van het oudere Uniemerk in staat is geweest om aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk werd gemaakt op zijn merk, hetzij, in het andere geval, dat sprake was van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het merk waarvan om nietigverklaring wordt verzocht bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt (zie arrest van 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T-59/08, EU:T:2010:500, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

98 In het licht van de in de punten 93 tot en met 97 supra uiteengezette regels dient een onderzoek te worden verricht van de argumenten van partijen tegen de gronden op basis waarvan de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft kunnen instemmen met de overwegingen van de nietigheidsafdeling dat door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S.

99 In casu heeft de kamer van beroep in punt 90 van de bestreden beslissing vastgesteld dat het relevante publiek het publiek was dat relevant was voor de door het betwiste merk aangeduide waren, namelijk het grote publiek in de Unie, met een gemiddeld aandachtsniveau. Bovendien heeft zij in punt 108 van de bestreden beslissing geoordeeld dat afdoende was aangetoond dat door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S. Zoals blijkt uit de punten 102 tot en met 108 van de bestreden beslissing, heeft zij inderdaad geoordeeld dat het betwiste merk hoogstwaarschijnlijk in het kielzog van het merk McDONALD'S voer, om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan, en zonder financiële vergoeding profijt haalde uit de commerciële inspanning die interveniënte had geleverd om het imago van het merk McDONALD'S te creëren en te onderhouden. Volgens haar kon op basis van alle factoren van het concrete geval inderdaad worden besloten dat het relevante publiek, of een substantieel deel ervan, mentaal een verband kon leggen tussen de conflicterende merken, aangezien het bij het zien van het betwiste merk dat was aangebracht op waren die nauw verbonden

waren met die van interveniënte, kon worden aangetrokken door het feit dat dit merk nagenoeg hetzelfde voorvoegsel had en dezelfde structuur als het merk McDONALD'S overnam, en dat merk kon associëren met de merkenfamilie „Mc", waarvan het merk McDONALD'S het basismerk was.

100 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het gebruik van het betwiste merk tot gevolg kon hebben dat het imago van het merk McDONALD'S, of de door dit merk opgeroepen kenmerken, werden overgedragen op de door het betwiste merk aangeduide waren. De relevante factoren voor haar oordeel waren, zoals in de punten 99 tot en met 101 van de bestreden beslissing wordt aangegeven, ten eerste, de aanzienlijke bekendheid van het merk McDONALD'S, ten tweede, het eigen onderscheidend vermogen dat het voorvoegsel „mc", in combinatie met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel had verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, ten derde, het feit dat het betwiste merk dezelfde structuur als de merkenfamilie „Mc" overnam en, ten vierde, het feit dat de betrokken diensten en waren in zekere mate soortgelijk waren, omdat zij nauw verbonden waren.

101 Zoals het EUIPO terecht opmerkt, betwist verzoekster de beoordeling van het relevante publiek door de kamer van beroep niet. Overigens is bij deze omschrijving geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting en moet deze worden aanvaard. De door het betwiste merk aangeduide waren zijn immers bestemd voor het grote publiek in de Unie, met een gemiddeld aandachtsniveau. Bovendien is het merk McDONALD'S ingeschreven op 16 juli 1999, met uitwerking vanaf 1 april 1996, en genoot het in de Unie aanzienlijke bekendheid voor fastfoodrestaurantdiensten, hetgeen verzoekster overigens niet betwist (zie punt 16 supra).

102 Opgemerkt zij dat verzoeksters grief dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing niet kon vaststellen dat het voorvoegsel „mc", in combinatie met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel, bekendheid had verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, in punt 63 supra is afgewezen. De kamer van beroep was gerechtigd om te besluiten dat de aanzienlijke bekendheid die het merk McDONALD'S genoot, zich uitstrekte tot de kenmerkende elementen van de merkenfamilie „Mc", zonder dat zij hoefde te onderzoeken – zoals verzoekster stelt – of elk van de merken waaruit deze familie bestaat, een bekend merk was.

103 Aangaande verzoeksters argument dat zij niet de intentie had gehad om de gemeenschappelijke structuur van de merkenfamilie „Mc" in het betwiste merk over te nemen, is in punt 67 supra vastgesteld dat de kamer van beroep in de punten 61 en 99 van de bestreden beslissing terecht heeft overwogen dat het betwiste merk de structuur van de merkenfamilie „Mc" overnam. Het klopt weliswaar dat de kamer van beroep vanwege de in punt 79 supra uiteengezette overwegingen niet gerechtigd was om in punt 99 van de bestreden beslissing een argument te ontlenen aan het feit dat verzoekster in de praktijk uitsluitend koffie in de handel bracht onder het betwiste merk, en evenmin om daaruit af te leiden dat het betwiste merk beoogde de structuur van de merkenfamilie „Mc" over te nemen, maar dit neemt niet weg dat de onjuiste opvatting waarvan aldus blijk werd gegeven, geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing. De betrokken overwegingen zijn in genoemde beslissing immers ten overvloede geformuleerd, en wijzigen de in punt 61 van genoemde beslissing getrokken conclusie, dat het betwiste merk de gemeenschappelijke structuur van de merkenfamilie „Mc" overneemt, niet. De kamer van beroep heeft in punt 99 van de bestreden beslissing dus op goede gronden geoordeeld dat het bestaan van een merkenfamilie „Mc" een doorslaggevende factor was die in aanmerking moest worden genomen om te beoordelen of sprake was van een ongerechtvaardigd voordeel.

104 Aangaande verzoeksters grief dat de betrokken diensten en waren niet nauw verbonden waren, zij eraan herinnerd – zoals in punt 83 supra reeds werd opgemerkt – dat de kamer van beroep in de punten 92, 95, 96 en 101 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat de betrokken diensten en waren in zekere mate soortgelijk waren, omdat zij nauw verbonden waren.

105 Overeenkomstig de in punt 95 supra vermelde rechtspraak en gelet op de in punt 73 supra getrokken conclusies aangaande de relevantie van de factor inzake het bestaan van een merkenfamilie „Mc", waren alle door de kamer van beroep in aanmerking genomen factoren relevant voor de globale beoordeling van het bestaan van een ongerechtvaardigd voordeel dat door het gebruik van het betwiste merk werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S.

106 In het kader van een globale beoordeling van al deze factoren, heeft de kamer van beroep – zoals in punt 99 supra reeds werd opgemerkt – vastgesteld dat het betwiste merk hoogstwaarschijnlijk in het kielzog van het merk McDONALD'S voer, vanwege de eventuele overdracht door het relevante publiek van het imago van het merk McDONALD'S of van de door dit merk opgeroepen kenmerken op de door het betwiste merk aangeduide waren.

107 Aangaande verzoeksters grief dat de kamer van beroep bij deze beoordeling geen rekening heeft gehouden met de marktsituatie, zij vastgesteld dat de kamer van beroep – overeenkomstig de in punt 96 supra reeds vermelde rechtspraak – alleen moest onderzoeken of de houder van het oudere Uniemerk elementen had aangedragen op basis waarvan zij prima facie kon besluiten dat er sprake was van een niet-hypothetisch toekomstig gevaar van ongerechtvaardigd voordeel. Een dergelijke conclusie kon worden gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval (arrest van 10 mei 2012, Rubinstein en L'Oréal/BHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, punt 95).

108 Zoals blijkt uit punt 99 supra, is de kamer van beroep na een globale analyse van de in casu relevante factoren tot de conclusie gekomen dat een ernstig gevaar bestond dat het relevante publiek het betwiste merk kon associëren met de merkenfamilie „Mc" en mentaal een verband kon leggen tussen de conflicterende merken, zodat een ernstig gevaar bestond dat door het gebruik van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S.

109 Voor zover verzoekster de kamer van beroep inzonderheid verwijt dat zij geen rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat de conflicterende merken in Bulgarije, Estland, Cyprus, Letland, Hongarije en Polen minstens sinds 1994 vreedzaam naast elkaar hadden bestaan, moeten deze argumenten worden afgewezen. De conflicterende merken kunnen immers niet worden geacht vreedzaam naast elkaar te bestaan of te hebben bestaan, aangezien interveniënte juist een verzoek tot nietigverklaring van het betwiste merk heeft ingesteld, waarbij zij zich heeft beroepen op het merk McDONALD'S. Aangezien dit verzoek minder dan zeven maanden na de inschrijving van het betwiste merk is ingediend, kon in casu bovendien geen sprake zijn van rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van artikel 54, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Voor zover verzoekster zich in het kader van deze grief in de praktijk beroept op de vreedzame co-existentie van het merk McDONALD'S en niet het betwiste merk, maar sommige van haar aan het betwiste merk gelijke nationale merken, die minstens sinds 1994 waren ingeschreven in Bulgarije, Estland, Cyprus, Letland, Hongarije en Polen, zij erop gewezen – zoals interveniënte terecht opmerkt – dat zelfs gesteld dat deze merken vreedzaam naast elkaar hebben bestaan sinds de respectievelijke toetreding van de betrokken lidstaten tot de Unie, dit niet aantoont dat deze co-existentie algemeen was en betrekking had op alle nationale merken die gelijk waren aan het betwiste merk en die door verzoekster in de Unie waren ingeschreven. In casu tonen de door interveniënte bij het dossier van de procedure voor het EUIPO gevoegde nationale beslissingen daarentegen aan dat de co-existentie van het merk McDONALD'S en verzoeksters nationale merken die gelijk waren aan het betwiste merk, in Duitsland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk niet „vreedzaam" was, aangezien verzoeksters nationale merken onderwerp waren van verschillende gedingen voor de rechterlijke instanties van deze lidstaten [zie in die zin en naar analogie arresten van 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punt 83, en van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punt 74].

110 Zoals interveniënte terecht opmerkt, kan uit de enkele omstandigheid dat interveniënte geen oppositie heeft ingesteld tegen de inschrijving of niet heeft verzocht om nietigverklaring van sommige andere nationale merken van verzoekster, die gelijk zijn aan het betwiste merk, in ieder geval niet worden afgeleid dat er geen sprake is van een ernstig gevaar dat het relevante publiek in de betrokken lidstaten deze nationale merken associeert met de merkenfamilie „Mc" en mentaal een verband legt tussen deze nationale merken en het merk McDONALD'S [zie in die zin en naar analogie, aangaande het bestaan van verwarringsgevaar, arrest van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, punten 85 en 86], en dit zelfs in het geval dat deze merken intensief zijn gebruikt, hetgeen volgens verzoekster het geval was in Polen.

111 Dit ontbreken van betwisting kan immers vele redenen hebben, die niet noodzakelijk verband houden met de objectieve perceptie die het relevante publiek, in de betrokken lidstaten, van de betrokken merken zal hebben. In casu heeft verzoekster geen gegevens verstrekt op basis waarvan in ieder geval kan worden uitgesloten dat het Bulgaarse, het Estse, het Cypriotische, het Letse, het Hongaarse of het Poolse grote publiek de nationale merken van verzoekster, die gelijk zijn aan het betwiste merk, kan associëren met de merkenfamilie „Mc" en mentaal een verband kan leggen tussen die nationale merken en het merk McDONALD'S (zie in die zin en naar analogie arrest van 26 september 2012, CITIGATE, T-301/09, niet gepubliceerd, EU:T:2012:473, punt 128 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

112 Als laatste moet verzoeksters grief worden onderzocht dat de kamer van beroep in de punten 114 tot en met 116 van de bestreden beslissing niet heeft vastgesteld dat verzoekster een geldige reden had voor het gebruik van het betwiste merk.

113 Uit artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vloeit voort dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een „geldige reden" in de zin van deze bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dit merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het bekende merk werd aangevraagd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punt 60).

114 In casu, voor zover het teken waarop verzoekster zich in het kader van de onderhavige grief beroept, overeenstemt met het betwiste merk, dient te worden opgemerkt dat de in punt 113 supra vermelde rechtspraak niet van toepassing is, om twee redenen. Ten eerste, zoals interveniënte terecht opmerkt, is het betwiste merk niet vóór het merk McDONALD'S gebruikt, aangezien laatstgenoemd merk is ingeschreven vóór het betwiste merk. Ten tweede, zoals in punt 109 supra reeds wordt opgemerkt, kan niet worden vastgesteld dat de conflicterende merken vreedzaam naast elkaar hebben bestaan, aangezien interveniënte haar rechten op het merk McDONALD'S juist heeft verdedigd door binnen de gestelde termijnen een verzoek tot nietigverklaring van het betwiste merk in te dienen.

115 Voor zover de tekens waarop verzoekster zich in het kader van de onderhavige grief beroept, overeenstemmen met nationale merken, die gelijk zijn aan het betwiste merk en die zij minstens sinds 1994 heeft doen inschrijven in Bulgarije, Estland, Cyprus, Letland, Hongarije en Polen, zij erop gewezen dat zelfs gesteld dat deze merken op de betrokken nationale markten vreedzaam naast het merk McDONALD'S hebben bestaan, dit – zoals in punt 109 supra wordt opgemerkt – niet impliceert dat interveniënte het gebruik van het betwiste merk op de gehele markt van de Unie tolereert of moet tolereren.

116 De kamer van beroep heeft dus in de punten 114 tot en met 116 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat verzoekster geen geldige reden had om het betwiste merk te gebruiken.

117 Aangezien geen van de door verzoekster aangedragen grieven slaagt, dient het onderhavige beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

118 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.

119 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Future Enterprises Pte Ltd wordt verwezen in de kosten.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 juli 2016.

ondertekeningen

Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding 2

Conclusies van partijen 4

In rechte 5

Opmerkingen vooraf over de toepasselijke bepalingen en het onderwerp van het geding 5

Bestaan van een zekere mate van overeenstemming van de conflicterende merken 5

Het leggen van een verband tussen de conflicterende merken door het relevante publiek 9

Bestaan van de merkenfamilie „Mc" als relevante factor om te beoordelen of het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken 10

– Daadwerkelijk gebruik van een voldoende aantal oudere merken om een „merkenfamilie" te vormen 12

– Aanwezigheid in het betwiste merk van elementen die het in verband kunnen brengen met de merkenfamilie „Mc" 16

Bestaan van een zekere mate van soortgelijkheid van de betrokken diensten en waren 17

Gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD'S door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk 19

Kosten 25