URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
17. März 2004 *

In den verbundenen Rechtssachen T-183/02 und T-184/02

El Corte Inglés, SA, mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. L. Rivas Zurdo,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. Crespo Carrillo als Bevollmächtigten,

Beklagter,

Beklagter,

Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht in der Rechtssache T-184/02:

Iberia Líneas Aéreas de España, SA, mit Sitz in Madrid, Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. García Torres,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM in der Rechtssache T-183/02:

González Cabello, SA, mit Sitz in Puente Genil (Spanien),

betreffend Klagen gegen zwei Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 22. März 2002 (Sachen R 798/1999-1 und R 115/2000-1) in einem Beschwerdeverfahren González Cabello, SA, gegen El Corte Inglés, SA, und einem Beschwerdeverfahren Iberia Líneas Aéreas de España, SA, gegen El Corte Inglés, SA,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer),

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tiili sowie der Richter P. Mengozzi und M. Vilaras,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2003,

folgendes

Urteil

Sachverhalt

1 Die El Corte Inglés, SA, (Klägerin) meldete am 17. Juni 1997 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung die Wortmarke MUNDICOR als Gemeinschaftsmarke an.

2 Die Anmeldung erfolgte für praktisch alle Erzeugnisse und Dienstleistungen der 42 Klassen der siebten Auflage der Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, die Gegenstand des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 in seiner geänderten und revidierten Fassung sind.

3 Diese Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 27/98 vom 14. April 1998 veröffentlicht.

4 Am 14. Juli 1998 legten die González Cabello, SA, (Widerspruchsführerin) und die Iberia Líneas Aéreas de España, SA, (im Folgenden: Streithelferin) jeweils gemäß Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke Widerspruch ein.

Widerspruch der Widerspruchsführerin

5 Der Widerspruch wurde mit der Gefahr der Verwechslung im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 mit der am 24. Juni 1996 angemeldeten und am 5. August 1997 unter der Nummer 2.036.336 angemeldeten spanischen Wortmarke MUNDICOLOR begründet, die der Bezeichnung folgender Erzeugnisse der Klasse 2 des Abkommens von Nizza dient: „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler".

6 Der Widerspruch richtete sich gegen einen Teil der in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke vorgesehenen Erzeugnisse, nämlich die folgenden, in Klasse 2 des Abkommens von Nizza aufgeführten Erzeugnisse: „Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel, Beizen, Naturharze im Rohzustand, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler".

7 Mit Entscheidung vom 17. September 1999 gab die Widerspruchsabteilung des Amtes dem Widerspruch in vollem Umfang statt.

8 Am 19. November 1999 legte die Klägerin bei der Beschwerdekammer Beschwerde gegen diese Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.

9 Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde mit Entscheidung vom 22. März 2002 in der Sache R 798/1999-1 mit der Begründung zurück, für den

Endverbraucher liege wegen der Ähnlichkeit zwischen dem von der älteren Marke geschützten Zeichen und dem als Gemeinschaftsmarke angemeldeten Zeichen und der Identität oder der praktischen Identität der in Rede stehenden Erzeugnisse Verwechslungsgefahr vor, was die Klägerin in ihrer Beschwerde nicht bestritten habe.

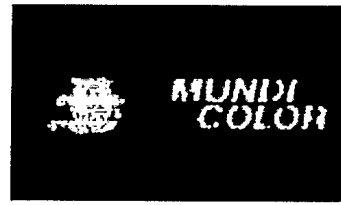
Widerspruch der Streithelferin

10 Der Widerspruch wurde mit der Gefahr einer Verwechslung im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 mit zwei älteren Marken begründet, nämlich

— zum einen der spanischen Wortmarke MUNDICOLOR, die am 1. August 1973 angemeldet, am 4. Februar 1977 unter den Nummern 722.281 und 722.282 eingetragen und am 15. April 1997 erneuert wurde und die „Transportwesen, Veranstaltung von Reisen" der Klasse 39 und „Beherbergung von Gästen, Dienstleistungen für Reisen und Ferien" der Klasse 42 des Abkommens von Nizza bezeichnet;

— zum anderen der internationalen Bildmarke, die die Begriffe „Mundi" und „Color" enthält und insbesondere in Frankreich, Italien, Österreich und den Benelux-Ländern gültig ist, die gemäß dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891 in der revidierten und geänderten Fassung am 12. Januar 1978 angemeldet, unter der Nummer 434.732 eingetragen und am 12. Januar 1998 verlängert wurde und die die „Veranstaltung von Reisen" der Klasse 39 und „Dienstleistungen

zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen" der Klasse 42 des Abkommens von Nizza bezeichnet. Das Bildzeichen dieser Marke ist hier wiedergegeben:



11 Dieser Widerspruch richtete sich gegen einen Teil der von der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke betroffenen Dienstleistungen, nämlich „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen" der Klasse 39 und „Verpflegung und Beherbergung von Gästen" der Klasse 42 des Abkommens von Nizza.

12 Mit Entscheidung vom 15. November 1999 gab die Widerspruchsabteilung des Amtes dem Widerspruch der Streithelferin außer in Bezug auf „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen" der Klasse 39 im Sinne der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke statt.

13 Am 17. Januar 2000 legte die Klägerin bei der Beschwerdekammer gegen die erwähnte Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

14 Die Beschwerde wurde mit Entscheidung der Beschwerdekammer vom 22. März 2002 in der Sache R 115/2000-1 insbesondere mit der Begründung zurück-

gewiesen, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Ähnlichkeit zwischen dem durch die ältere Wortmarke geschützten Zeichen und dem als Gemeinschaftsmarke angemeldeten Zeichen bestehe, da die in Rede stehenden Dienstleistungen die gleichen oder praktisch die gleichen seien, was die Klägerin in ihrer Beschwerde nicht bestritten habe.

Verfahren und Anträge der Parteien

15 Die Klägerin hat mit getrennten Klageschriften, die am 11. Juni 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind, die vorliegenden Klagen erhoben, die unter den Aktenzeichen T-183/02 und T-184/02 eingetragen worden sind.

16 In der Rechtssache T-183/02 hat das Amt seine Klagebeantwortung am 15. Oktober 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht. Die Widerspruchsführerin hat von ihrem Recht nach Artikel 134 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts auf Beteiligung als Streithelferin keinen Gebrauch gemacht.

17 In der Rechtssache T-184/02 haben die Streithelferin und das Amt ihre Klagebeantwortung am 20. September bzw. am 15. Oktober 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht.

18 Die Rechtssachen T-183/02 und T-184/02 sind mit Beschluss des Präsidenten der Vierten Kammer des Gerichts vom 15. September 2003 wegen ihres Zusammenhangs gemäß Artikel 50 der Verfahrensordnung zu gemeinsamem mündlichen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.

19 In der Rechtssache T-183/02 beantragt die Klägerin,

— die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 17. September 1999 und die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 22. März 2002 in der Sache R 798/1999-1 aufzuheben;

— die Eintragung der Gemeinschaftsmarke MUNDICOR für alle in Klasse 2 angemeldeten Erzeugnisse zuzulassen;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

20 In der Rechtssache T-184/02 beantragt die Klägerin,

— die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 15. November 1999 und die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 22. März 2002 in der Sache R 115/2000-1 aufzuheben;

— die Eintragung der Gemeinschaftsmarke MUNDICOR für „Dienstleistungen des Transportwesens und der Veranstaltung von Reisen" der Klasse 39 und für „Dienstleistungen der Verpflegung und Beherbergung von Gästen" der Klasse 42 zuzulassen;

— dem Amt und der Streithelferin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

21 In den beiden verbundenen Rechtssachen beantragt das Amt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

22 In der Rechtssache T-184/02 beantragt die Streithelferin,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

23 Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung am 5. November 2003 erklärt, sie nehme ihre Anträge auf Aufhebung der Entscheidungen der Widerspruchsabteilung zurück; das Gericht hat dies im Sitzungsprotokoll festgehalten.

Entscheidungsgründe

24 Die Klägerin stützt ihre Klage in den beiden verbundenen Rechtssachen im Kern auf einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und in der Rechtssache T-184/02 weiter auf einen Verstoß gegen Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 43 Absatz 2 dieser Verordnung.

25 Zunächst ist die zweite Rüge zu prüfen, die grundsätzlich die Berücksichtigung älterer Marken, auf die der Widerspruch der Streithelferin gestützt wird, und des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Vergleich zu diesen Marken beanstandet.

Zur Rüge eines Verstoßes gegen Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a und gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 in der Rechtssache T-184/02

Vorbringen der Parteien

26 In der Rechtssache T-184/02 führt die Klägerin aus, gemäß Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 hätte der Widerspruch zurückgewiesen werden müssen, da die älteren Marken nicht so benutzt worden seien, wie sie eingetragen worden seien.

27 Sie beruft sich hierfür auf die Beweisunterlagen, die die Streithelferin selbst bei der Widerspruchsabteilung eingereicht habe, aus denen hervorgehe, dass die Marken der Streithelferin zum einen gemeinsam mit der Bezeichnung ihres Inhabers und Ausdrücken wie „mundos soñados“ (Traumwelten) oder „hotel color“ und zum anderen zusammen mit besonderen Grafiken verwendet worden seien. Damit habe die Benutzung der älteren Marken deren Unterscheidungscharakter in der Form, in der sie eingetragen worden seien, verändert. Daher könne Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall keine Anwendung finden.

28 Im Widerspruchsverfahren nach Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 habe sie deshalb keine Beweise für die Benutzung der älteren Marken verlangt, weil die Streithelferin von sich aus Beweismittel vorgelegt habe. Aus Gründen der Verfahrensökonomie habe sie daher nicht verlangen müssen, dass die Streithelferin Beweise für die ernsthafte Benutzung der älteren Marken beizubringen habe, die sie bereits vorgelegt habe. Da die Verordnung Nr. 40/94 vorsehe, dass eine Marke in Ermangelung einer ernsthaften Benutzung für nichtig erklärt werden könne, obliege es zudem dem Widerspruchsführer, Beweise für die ernsthafte Benutzung seiner älteren Marke und die Bekanntheit der Marke beizubringen.

29 Das Amt macht geltend, die angefochtene Entscheidung sei in diesem Punkt gültig, und verweist darauf, dass die Beschwerdekammer zu Recht ausgeführt habe, dass die Frage der Benutzung älterer Marken von der Klägerin vor der Widerspruchsabteilung nicht aufgeworfen worden sei.

30 Der Beweis für die Benutzung und die Geltendmachung der Bekanntheit seien zwei unterschiedliche Fragen. Denn die Streithelferin habe sich auf die Bekanntheit zu ihren eigenen Gunsten berufen, um den Schutz ihrer älteren Marke gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 auf Waren oder Dienstleistungen zu erstrecken, für die diese Marke nicht eingetragen worden sei. Dagegen sei gemäß Artikel 43 Absatz 2 dieser Verordnung der Nachweis der Benutzung „auf Verlangen des Anmelders" zum Zweck der Verteidigung des Schutzbereichs der älteren Marke zu erbringen. Da die Klägerin den Nachweis der Benutzung der älteren Marken nicht rechtzeitig verlangt habe, habe das Amt die von der Streithelferin vorgelegten Beweise für die Bekanntheit ihrer älteren Marken nicht für die Zwecke des Artikels 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 prüfen dürfen.

31 Nach Ansicht der Streithelferin ist das Vorbringen der Klägerin in Bezug auf die tatsächliche Benutzung der älteren Marken unzutreffend. Der Begriff „MUND-

ICOLOR" sei bekannt und werde für den Großhandel benutzt. Die gemeinsame Verwendung des Begriffes und ihrer Firmenbezeichnung in bestimmten Fällen sei völlig üblich. Die Begriffe „mundos soñados" und „hotel color" würden niemals im Zusammenhang mit der Marke MUNDICOLOR verwendet und entsprächen nicht den Eintragungen, über die sie verfüge.

Würdigung durch das Gericht

32 Die vorliegende Rüge geht dahin, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht die Feststellung abgelehnt habe, dass die älteren Marken der Streithelferin in der Gemeinschaft nicht ernsthaft für die Dienstleistungen benutzt worden seien, für die sie eingetragen worden seien und auf die sich der Widerspruch gemäß Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 stütze. Insbesondere ist sie der Ansicht, die Beschwerdekammer hätte die von der Streithelferin vor der Widerspruchsabteilung vorgelegten Unterlagen bei der Entscheidung berücksichtigen müssen, ob diese den Nachweis einer Benutzung der älteren Marken entsprechend den Anforderungen von Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 erbrächten oder ob sie, wie die Klägerin meint, vielmehr Beleg für eine Benutzung seien, die ihre Unterscheidungskraft in der Form, in der sie eingetragen worden seien, verändere.

33 Zunächst ist der Verweis der Klägerin auf Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 zu berichtigen, da dieser Absatz nur die Folgen der Nichtbenutzung einer älteren Gemeinschaftsmarke betrifft, während im vorliegenden Fall die ältere Marke der Streithelferin, derentwegen dem Widerspruch stattgegeben wurde – die Wortmarke MUNDICOLOR –, eine nationale Marke ist. Einschlägig ist vielmehr Artikel 43 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3, da Absatz 3 den Absatz 2 „auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) mit der Maßgabe entsprechend [für anwendbar erklärt], dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist".

34 Ferner betrifft auch Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 nur die Gemeinschaftsmarke. Diese Bestimmung enthält die Definition der Benutzung der Gemeinschaftsmarke im Sinne der erwähnten Verordnung für die Zwecke insbesondere der Anwendung von deren Bestimmungen über Sanktionen wegen der Nichtbenutzung einer solchen Marke. Ältere nationale Marken, auf die sich ein Widerspruch gemäß Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 stützt, sowie ihre Benutzung oder Nichtbenutzung unterliegen daher der in Rede stehenden Bestimmung nicht.

35 Im Übrigen kann im vorliegenden Fall dahinstehen, ob auch die Feststellung der Benutzung oder Nichtbenutzung einer älteren nationalen Marke für die Zwecke der Anwendung von Artikel 43 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 nach Artikel 15 dieser Verordnung aufgrund einer analogen Anwendung erfolgen kann.

36 Denn die Beschwerdekammer hat in der in der Rechtssache T-184/02 angefochtenen Entscheidung (Randnr. 18) zu Recht mit der Begründung, dass „die Frage der Benutzung der vorher eingetragenen Marken vor der Widerspruchsabteilung nicht aufgeworfen worden ist und auch in der Beschwerdeinstanz nicht gestellt worden ist", den Widerspruch nicht auf der Grundlage von Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 zurückgewiesen.

37 Nach diesem Artikel hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, nur auf Verlangen des Anmelders zu erbringen.

38 Gemäß Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 gilt für die Zwecke der Prüfung eines gemäß Artikel 42 dieser Verordnung eingelegten Widerspruchs die ältere Marke als ernsthaft benutzt, solange der Anmelder nicht den Beweis einer solchen Benutzung verlangt. Wird ein solches Verlangen gestellt, so trägt daher der Widerspruchsführer die Beweislast für die ernsthafte Nutzung (oder für das Vorliegen berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung), da sein Widerspruch sonst zurückgewiesen wird; dieser Beweis muss dann innerhalb der vom Amt gemäß Regel 22 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) gesetzten Frist erbracht werden. Diese Wirkung tritt nur ein, wenn das Verlangen ausdrücklich und rechtzeitig beim Amt gestellt worden ist.

39 Daher kann der mangelnde Nachweis der ernsthaften Benutzung nur dann durch die Zurückweisung des Widerspruchs geahndet werden, wenn ein solcher Nachweis ausdrücklich und rechtzeitig vom Anmelder beim Amt verlangt worden ist.

40 Im vorliegenden Fall räumt die Klägerin jedoch ein, dass sie beim Amt kein Verlangen im Sinne von Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gestellt hat.

41 Daher konnten unter Berücksichtigung auch von Artikel 74 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach, „[s]oweit es sich ... um Verfahren bezüglich relativer Einteilungshindernisse handelt, ... das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt" ist, weder die Widerspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer den Widerspruch auf der Grundlage von Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 zurückweisen.

42 Dem steht das Vorbringen der Klägerin nicht entgegen, sie habe den Beweis der Benutzung deshalb nicht verlangt, weil diese von sich aus vor der Widerspruchsabteilung Unterlagen vorgelegt habe, aus denen hervorgegangen sei, dass sie die älteren Marken in einer anderen Form als derjenigen benutzt habe, in der sie eingetragen gewesen seien.

43 Das Vorbringen ist offensichtlich nicht stichhaltig. Denn aus den Akten geht hervor, dass die in Rede stehenden Unterlagen von der Streithelferin vor der Widerspruchsabteilung nicht vorgelegt worden sind, um die Benutzung zu beweisen, sondern um die Bekanntheit ihrer älteren Marken zu beweisen und damit das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zu belegen (vgl. hierzu die in Randnr. 67 angeführte Rechtsprechung). Die Vorlage solcher Unterlagen kann ein ausdrückliches Verlangen des Anmelders, die ernsthafte Benutzung nachzuweisen, damit die Frage einer solchen Benutzung vom Amt geprüft und entschieden werden muss, nicht ersetzen.

44 Daher braucht die Frage, ob diese Unterlagen eine Benutzung der Marke MUNDICOLOR durch die Streithelferin entsprechend den Anforderungen des Artikels 43 der Verordnung Nr. 40/94 beweisen, nicht, wie die Beschwerdekammer dies hilfsweise getan hat (Randnr. 19 der in der Rechtssache T-184/02 angefochtenen Entscheidung) vertieft zu werden.

45 Die vorliegende Rüge ist daher zurückzuweisen.

Zur Rüge eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

46 Die Klägerin verweist darauf, dass nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 die Ablehnung der Eintragung sowohl die Identität oder Ähnlichkeit der Marken als auch die Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen verlangt. Wenn keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe, sei die Identität der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen für die Zwecke der Anwendung dieser Bestimmung unerheblich.

47 Im vorliegenden Fall seien, selbst unterstellt, dass die in Rede stehenden Erzeugnisse und Dienstleistungen über die gleichen Handelswege vertrieben würden, die Unterschiede zwischen den Zeichen insgesamt so groß, dass sie eine derartige Verwechslungsgefahr ausschlössen.

48 Erstens bestünden zwischen den Zeichen phonetische Unterschiede. Die Zahl der Silben und Buchstaben, aus denen sich die Zeichen zusammensetzen, sei unterschiedlich, nämlich drei Silben und acht Buchstaben im Fall von „mundicor" und vier Silben und zehn Buchstaben bei „mundicolor". Zwischen den Zeichen bestehe ein deutlicher Unterschied nicht nur rein klanglich betrachtet, wegen der unterschiedlichen Zusammensetzung der Nachsilben „cor" und „color", sondern auch von der Betonung, dem Rhythmus und der Melodie her: Die angemeldete Marke ende plötzlich auf einer dritten, betonten Silbe, während der letzte Teil der Marke MUNDICOLOR sehr viel weniger brüsk, da um eine Silbe verlängert, und ebenfalls betont sei.

49 Zweitens bestünden bildliche Unterschiede zwischen den in Rede stehenden Zeichen, die auf der unterschiedlichen Anzahl von Buchstaben beruhten. Die angemeldete Marke sei kürzer als die älteren Marken MUNDICOLOR.

50 In der Rechtssache T-184/02 fügt die Klägerin hinzu, dass der bildliche Unterschied zwischen der angemeldeten und der älteren internationalen Marke wegen der charakteristischen und unterschiedlichen Gestaltung der Letztgenannten und ihrer Trennung der Begriffe „mundi" und „color" noch deutlicher sei. Ferner vergleicht sie die angemeldete Marke mit den Zeichen der Streithelferin, wie sie aus den Unterlagen hervorgingen, die diese beim Amt vorgelegt habe, um die Bekanntheit ihrer älteren Marken zu beweisen. In den meisten Fällen seien die älteren Marken der Streithelferin gemischt, wiesen eine sehr charakteristische grafische Gestaltung auf und umfassten auch die Begriffe „Iberia", „mundos soñados" oder „hotel color", was sie von der angemeldeten Marke erheblich unterscheide.

51 Drittens bestünden Unterschiede zwischen den streitigen Zeichen hinsichtlich ihrer Bedeutung.

52 Zum einen sei die Vorsilbe „mundi", die allgemein auf die Begriffe „mundial" (Welt-) oder „mundo" (Welt) verweise, an sich nicht unterscheidungskräftig. Viele eingetragene Marken seien mit dieser Vorsilbe zusammengesetzt. Ein Vergleich der Bedeutung müsse sich daher besonders auf die Nachsilben „color" und „cor" konzentrieren.

53 Zum anderen beziehe sich im Zeichen MUNDICOLOR die Vorsilbe „mundi", die unmittelbar mit dem Begriff „color" verbunden sei, eindeutig auf einen bestimmten Bereich der Wirklichkeit, nämlich die Welt der Farben, und nicht auf den Erdball, an den man beim Zeichen MUNDICOR denke. Allerdings neige die Vorsilbe „mundi" in Verbindung mit dem Teil „cor" dazu, jeden Andeutungsinhalt zu verlieren, und verwandele sich in einen reinen Phantasiebegriff.

54 Zum dritten habe die Nachsilbe „color" (Farbe) eine eindeutige Bedeutung und verweise bei der älteren Marke der Widerspruchsführerin auf die Art der von dieser Marke erfassten Erzeugnisse, während die Nachsilbe „cor" keinen unmittelbaren semantischen Inhalt habe.

55 Zum vierten könnten die jeweiligen Zeichen in der Vorstellung der Verbraucher leicht mit ihrem jeweiligen Inhaber und dessen Ansehen auf dem Markt in Verbindung gebracht werden. Die Klägerin verwende viele eingetragene Marken, die mit „cor" endeten, und ihr Ansehen auf dem spanischen Markt sei so groß, dass andere Zeichen, die ebenfalls mit „cor" endeten, mit ihr in Verbindung gebracht werden könnten. Außerdem gehe aus den Unterlagen, die die Streithelferin vor der Widerspruchsabteilung vorgelegt habe, hervor, dass die in

der Rechtssache T-184/02 in Rede stehenden älteren Marken mit der bekannten Bezeichnung ihres Inhabers oder anderen Begriffen, wie „mundos soñados" oder „hotel color", in Verbindung gebracht würden, die den betrieblichen Ursprung dieser Marken deutlich wiedergäben.

56 Zum Beweis für die Vielzahl eingetragener nationaler Marken, die ihr gehörten und die mit der Nachsilbe „cor" endeten, einerseits und der Vielzahl eingetragener Gemeinschaftsmarken, die die Begriffe „mundi" oder „mundo" enthielten, andererseits legt die Klägerin in beiden Rechtssachen mehrere Unterlagen vor und ersucht das Gericht, gemäß Artikel 64 Buchstabe b der Verfahrensordnung von der Oficina Española de Patentes y Marcas (Spanisches Patent- und Markenamt) und vom Amt Auskünfte einzuholen.

57 Das Amt verweist darauf, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine bestimmte Wechselbeziehung der berücksichtigten Umstände, insbesondere die Ähnlichkeit der Marken und der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen, voraussetze.

58 In Bezug auf den Vergleich der Waren und Dienstleistungen hebt das Amt in beiden Rechtssachen hervor, dass die von den streitigen Marken erfassten Waren und Dienstleistungen identisch oder praktisch identisch seien.

59 Zum Vergleich zwischen den Zeichen macht das Amt in der Rechtssache T-184/02 geltend, da die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer dem Widerspruch der Streithelferin nur in Bezug auf die spanische Wortmarke MUNDICOLOR stattgegeben hätten, brauche die angemeldete Marke nicht mit der internationalen Bildmarke verglichen zu werden, auf die die Streithelferin ihren Widerspruch ebenfalls gestützt habe. Zudem müsse der Vergleich zwischen den Marken anhand der Zeichen in ihrer angemeldeten Form vorgenommen werden.

60 Aufgrund eines umfassenden Vergleichs der einander gegenüberstehenden Zeichen MUNDICOR und MUNDICOLOR gelangt das Amt in beiden Rechtssachen zu dem Ergebnis, dass diese einander in Bild und Klang sehr ähnlich seien, zwischen ihnen aber keine erhebliche Ähnlichkeit in der Bedeutung bestehe.

61 Daher bestehe wegen der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Identität oder großen Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen eine Gefahr von Verwechslungen bei den Verkehrskreisen des betroffenen Mitgliedstaats, nämlich Spaniens.

62 Die Streithelferin schließt sich in der Rechtssache T-184/02 im Kern dem Vorbringen des Amtes an und macht insbesondere geltend, dass im vorliegenden Fall die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken im vollen Umfang dargetan sei. Unter Bezugnahme auf die Feststellungen der Beschwerdekammer in Bezug auf die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen in Bild und Klang, die die Streithelferin als wohlbegründet erachtet, ist sie der Ansicht, dass die Begriffe „mundicor" und „mundicolor" auch in der Bedeutung ähnlich seien, da die gemeinsame Vorsilbe „mundi", die auf „mundo" (Welt) oder „mundial" (Welt-) verweise, das die Bedeutung beherrschende Element sei.

63 Werde weiter die von der Beschwerdekammer festgestellte genaue Übereinstimmung der bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke angegebenen und der von den älteren Marken der Streithelferin erfassten Dienstleistungen berücksichtigt, so würden die Anmeldung und die Benutzung der angemeldeten Marke im selben gewerblichen Sektor, in dem sich deren eigene Marken befänden, unweigerlich wegen deren Bekanntheit bei den Verkehrskreisen die Gefahr von Verwechslungen und gedanklichen Verbindungen hervorrufen und ihr einen erheblichen Schaden verursachen. Zur Darlegung der Bekanntheit ihrer älteren Marken führt die Streithelferin aus, sie habe die Wortmarke MUNDICOLOR in vielen Ländern auf der gesamten Welt eintragen lassen, und sie sei, abgesehen von den Marken, auf die sie ihren Widerspruch gestützt habe, Inhaberin weiterer, in Spanien oder anderen europäischen Ländern eingetragener Wortmarken, die den Begriff „mundicolor" enthielten.

Würdigung durch das Gericht

64 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) und des Gerichts zur Verordnung Nr. 40/94 liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die Verkehrskreise glauben könnten, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteile des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17; Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM – Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359, Randnr. 25, und vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01, Mystery Drinks/HABM – Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003, II-43, Randnr. 29).

65 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, Canon, Randnr. 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40; Urteile des Gerichts, Fifties, Randnr. 26, und MYSTERY, Randnr. 30).

66 Diese umfassende Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, zu denen insbesondere die Ähnlichkeit der Marken und die Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gehören. So kann ein geringer Ähnlichkeitsgrad der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren kommt in der siebten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, die insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängen kann (Urteile Canon, Randnr. 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 19, Fifties, Randnr. 27, und MYSTERY, Randnr. 31).

67 Nach der Rechtsprechung ist außerdem die Verwechslungsgefahr umso größer, je höher sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (Urteile SABEL, Randnr. 24, und Canon, Randnr. 18); die Kennzeichnungskraft ergibt sich dabei entweder aus den Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, oder aus ihrem Bekanntheitsgrad (Urteile Canon, Randnr. 18, und MYSTERY, Randnr. 34).

68 Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es weiterhin entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher von Waren oder Dienstleistungen der fraglichen Art wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (Urteile SABEL, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25, Fifties, Randnr. 28, und MYSTERY, Randnr. 32). Bei der umfassenden Beurteilung ist auf einen normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteile Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26, Fifties, Randnr. 28, und MYSTERY, Randnr. 32).

69 Im vorliegenden Fall haben die Widerspruchsführerin und die Streithelferin Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke eingelegt und zur Begründung die Gefahr einer Verwechslung im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 mit zum einen der spanischen Wortmarke MUNDICOLOR, die Waren der Klasse 2 des Abkommens von Nizza kennzeichnet, und zum anderen der spanischen Wortmarke MUNDICOLOR und der internationalen Bildmarke, die die Begriffe „mundi“ und „color“ umfasst, angeführt, die Dienstleistungen der Klassen 39 und 42 des Abkommens von Nizza kennzeichnen.

70 In der in der Rechtssache T-184/02 angefochtenen Entscheidung (Randnr. 16) führte die Beschwerdekammer aus, dass die Widerspruchsabteilung, nachdem sie zu Recht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und der Wortmarke der Streithelferin festgestellt habe, davon habe Abstand nehmen können, die Gefahr der Verwechslung zwischen der angemeldeten Marke und der älteren internationalen Bildmarke zu beurteilen. Sie wies damit die von der Klägerin erhobene Rüge des Fehlens einer solchen Beurteilung zurück und enthielt sich ihrerseits dieser Beurteilung.

71 In dieser Erwägung der Beschwerdekammer heißt es: „Wird einem Widerspruch nur in Bezug auf eines der Rechte, die der angemeldeten Marke entgegengehalten werden, stattgegeben, so braucht nicht geprüft zu werden, inwieweit dem Widerspruch auch in Bezug auf die übrigen geltend gemachten Rechte stattzugeben ist" (angefochtene Entscheidung, Randnr. 16). Diese Erwägung trifft zu.

72 Da dem Widerspruch der Streithelferin zweimal aufgrund ihrer älteren Wortmarke stattgegeben worden ist, sind sämtliche Erwägungen in Bezug auf den Grad der Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Bildmarke nur dann erheblich, wenn das Gericht aufgrund des übrigen Vorbringens der Klägerin anders als die Beschwerdekammer das Vorliegen der Gefahr einer Verwechslung zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Wortmarke der Streithelferin bei den spanischen Verkehrskreisen ausschließt.

73 Daher ist bei der Prüfung der vorliegenden Rüge zunächst die Gefahr einer Verwechslung zwischen der angemeldeten Gemeinschaftswortmarke MUNDICOR einerseits und den älteren Wortmarken MUNDICOLOR, deren Inhaber die Widerspruchsführerin und die Streithelferin sind, andererseits zu beurteilen.

74 Wegen der Natur der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, die alle zum gewöhnlichen Verbrauch gehören, und des Umstands, dass die älteren Wortmarken in Spanien eingetragen und geschützt sind, müssen die angesprochenen Verkehrskreise, aus deren Sichtweise die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, aus den durchschnittlichen Verbrauchern dieses Mitgliedstaats bestehen, die im Wesentlichen die spanische Sprache sprechen.

— Zum Vergleich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen

75 Beim Vergleich der Waren und Dienstleistungen hat die Beschwerdekammer in den beiden angefochtenen Entscheidungen ohne eigene Untersuchung festgestellt, dass die durch die älteren Wortmarken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen einerseits und die in der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke aufgeführten Waren und Dienstleistungen, für die dem Widerspruch stattgegeben wurde, andererseits identisch oder beinahe identisch seien. Sie stellte nämlich fest, dass die Klägerin diese Beurteilung der Widerspruchsabteilung nicht beanstandet habe.

76 Da die Klägerin diese Beurteilung auch mit den vorliegenden Klagen nicht angreift und somit einen sehr hohen Grad der Ähnlichkeit (Identität oder praktische Identität) zwischen den von den einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen anerkennt, hingegen jedoch geltend macht, dass diese Marken einander nicht ähnlich und erst recht nicht identisch seien und dass keine Gefahr der Verwechslung zwischen ihnen bestehe, ist die Prüfung auf diese beiden Punkte zu beschränken.

— Zum Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen

77 Nach der Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang

oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile SABEL, Randnr. 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25, und Canon, Randnr. 16). Dabei lässt sich nach Ansicht des Gerichtshofes nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit zweier Marken eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (in diesem Sinne auch Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 28).

78 Die einander gegenüberstehenden Zeichen sind daher in bildlicher und klanglicher Hinsicht und nach ihrer Bedeutung miteinander zu vergleichen. Dieser Vergleich ist, wie das Amt zu Recht ausführt, zwischen einerseits der angemeldeten Gemeinschaftsmarke und gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 andererseits den älteren Marken, so wie sie in Spanien eingetragen worden sind, also der Wortmarke MUNDICOLOR, vorzunehmen.

79 In der in der Rechtssache T-183/02 angefochtenen Entscheidung nahm die Beschwerdekammer keinen bildlichen Vergleich der Zeichen MUNDICOR und MUNDICOLOR vor. Vielmehr befasste sie sich mit deren klanglicher Ähnlichkeit, die die Klägerin vor ihr bestritt. Hierzu führte sie aus, dass „die beiden Marken ... die ersten sieben Buchstaben, die auch ihre ersten drei Silben bilden, und den letzten Buchstaben gemeinsam [haben]", dass der einzige Unterschied zwischen diesen Marken aus den zusätzlichen Buchstaben „lo" bestehe, die die vierte Silbe der älteren Marke bildeten, dass diese zusätzlichen Buchstaben in Verbindung mit den Buchstaben „o" und „r" „die Klangfolge des Zeichens nicht erheblich" änderten und dass „gewöhnlich die ersten Silben die Wahrnehmung des Verbrauchers am stärksten beeinflussen" (Randnr. 16 dieser Entscheidung).

80 In der in der Rechtssache T-184/02 angefochtenen Entscheidung nahm die Beschwerdekammer den bildlichen und den klanglichen Vergleich zwischen den Marken MUNDICOR und MUNDICOLOR zusammen vor und führte dabei aus, dass diese „die ersten sieben Buchstaben und den letzten Buchstaben gemeinsam

[hätten], ... das gleiche Erscheinungsbild und die gleiche Klangfolge" böten und sich nur dadurch unterschieden, dass die Marke der Streithelferin auf „or" ende, während die Marke der Widerspruchsführerin auf „olor" ende. Da dieser Unterschied am Ende der beiden Begriffe auftrete, ziehe er weniger Aufmerksamkeit auf sich und ändere daher die offensichtliche bildliche und klangliche Ähnlichkeit der beiden Zeichen nicht erheblich (Randnr. 21 der Entscheidung).

81 In Bezug auf die bildliche Betrachtung ist festzustellen, dass die Ähnlichkeiten zwischen der Wortmarke MUNDICOLOR und der angemeldeten Marke MUNDICOR sehr ausgeprägt sind. Wie die Beschwerdekammer hervorgehoben hat, besteht der einzige bildliche Unterschied zwischen den Zeichen in den beiden zusätzlichen Buchstaben „lo" bei den älteren Marken, vor denen jedoch bei diesen Marken sechs Buchstaben in der gleichen Reihenfolge wie bei der Marke MUNDICOR stehen und auf die der Buchstabe „r" folgt, der auch den Schluss der angemeldeten Marke bildet. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass, wie die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer zu Recht ausgeführt haben, der Verbraucher üblicherweise dem ersten Teil der Wörter mehr Gewicht beilegt, schafft das Vorhandensein derselben Wurzel „mundico" bei den einander gegenüberstehenden Zeichen eine starke bildliche Ähnlichkeit, die durch das Vorhandensein des Buchstabens „r" am Ende der beiden Zeichen noch verstärkt wird. Angesichts dieser Ähnlichkeiten reicht das Vorbringen der Klägerin, die Länge der einander gegenüberstehenden Zeichen sei unterschiedlich, nicht aus, um eine starke bildliche Ähnlichkeit zu verneinen.

82 In klanglicher Hinsicht ist, erstens, festzustellen, dass alle acht Buchstaben der Marke MUNDICOR in der Marke MUNDICOLOR enthalten sind.

83 Zweitens stimmen die ersten beiden Silben der einander gegenüberstehenden Zeichen, die die Vorsilbe „mundi" bilden, überein. Hierzu ist erneut darauf hinzuweisen, dass sich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers üblicherweise auf den Anfang des Wortes richtet.

84 Drittens setzen sich die einander gegenüberstehenden Zeichen nach den Silbenbildungs- und Betonungsregeln der spanischen Sprache aus vier bzw. drei Silben zusammen, nämlich „mun-di-co-lor" und „mun-di-cor"; die Betonung liegt bei beiden Zeichen auf den letzten Silben, „lor" bzw. „cor". Die Buchstaben, die die letzte Silbe der angemeldeten Marke bilden, nämlich „cor", sind alle bei den älteren Marken vorhanden, konkret in deren letzten beiden Silben. Die Silben „lor" und „cor", die die beiden Zeichen abschließen, haben neben dem Selbstlaut „o", auf dem die Betonung liegt, den abschließenden Mitlaut „r" gemeinsam, der in der spanischen Sprache sehr deutlich ausgesprochen wird. Diese Besonderheiten führen zu einem sehr ähnlichen Klang.

85 Nach allem erlaubt das Vorbringen der Klägerin, bei den älteren Marken seien die zusätzlichen Buchstaben „lo" und eine weitere Silbe vorhanden, nicht, die starke klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu verneinen, die nach dem durch ihre vollständige Aussprache hervorgerufenen Gesamteindruck zu beurteilen ist.

86 Zum semantischen Vergleich führte die Beschwerdekammer in der in der Rechtssache T-183/02 angefochtenen Entscheidung insbesondere aus, dass „der Unterschied zwischen dem ganz spezifischen Ausdruck ‚El Corte Inglés' und der einfachen und ziemlich gewöhnlichen Endung ‚cor' so groß [ist], dass die angesprochenen Verkehrskreise, die aus durchschnittlichen normal informierten und angemessen aufmerksamen und aufgeklärten Verbrauchern bestehen ..., diesen Endteil der ... [angemeldeten] Gemeinschaftsmarke mit dem Unternehmen El Corte Inglés, so bekannt dieses auch sein mag, weder gedanklich verbinden noch sofort erkennen werden" (Randnr. 17 der Entscheidung).

87 In der in der Rechtssache T-184/02 angefochtenen Entscheidung führte die Beschwerdekammer aus, dass „der Bestandteil [‚mundi'] trotz häufiger Verwen-

dung im Bereich des Vertriebs und der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen kein allgemeiner Ausdruck ist, dem es möglicherweise an Unterscheidungskraft fehlt". Ein solcher Bestandteil sei „integrierender Bestandteil der streitgegenständlichen Marken ... und wird vom gewöhnlichen Verbraucher bildlich und klanglich als solcher aufgefasst" (Randnr. 21 der Entscheidung).

88 Erstens ist festzustellen, dass, wie das Amt in seinen Schriftsätzen ausgeführt hat, keine erhebliche semantische Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht.

89 Diese Marken haben zwar den Begriff „mundi" gemeinsam, der, obwohl er keinem Wort der spanischen Sprache entspricht, doch über eine bestimmte Aussagekraft verfügt, da er, auch unter Berücksichtigung seiner Bedeutung im Lateinischen („der Welt") dem Hauptwort „mundo" (Welt) und dem Eigenschaftswort „mundial" (Welt-) sehr nahe steht.

90 Doch stellt der Begriff „mundi" bei den einander gegenüberstehenden Marken nur eine Vorsilbe dar, während das Vorhandensein einer semantischen Ähnlichkeit zwischen diesen auf der Grundlage der Aussagekraft zu beurteilen ist, die jeder von ihnen insgesamt betrachtet beigemessen werden kann. Während bei den älteren Marken die Vorsilbe „mundi" in Verbindung mit dem Hauptwort „color" (Farbe) eine Zusammenstellung bildet, die zwar keine klare und bestimmte Bedeutung hat, doch Gedanken hervorruft (wie „Farben der Welt" oder „farbige Welt"), die von den angesprochenen Verkehrskreisen aufgenommen werden können, ist bei der angemeldeten Marke diese Vorsilbe mit der Nachsilbe „cor" verbunden, die im Spanischen keine Bedeutung hat, so dass diese Marke trotz der Aussagekraft der Vorsilbe „mundi" schließlich für diese Verkehrskreise keine besondere semantische Bedeutung hat.

91 Ferner dürfte bei den MUNDICOLOR-Marken der Begriff „mundi" nicht notwendigerweise der semantisch vorherrschende Bestandteil sein, da er mit einem anderen Begriff („color") verbunden ist, der eine noch offensichtlichere semantische Bedeutung hat. Außerdem wird der Begriff „mundi", wie das Amt in seinen Schriftsätzen ausgeführt hat, bei der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen häufig verwendet. Daher kann er keinen Bedeutungszusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen, der zu dem Schluss zwänge, dass diese semantisch betrachtet ähnlich seien.

92 Deshalb brauchen die von der Klägerin zur Stützung ihres Vorbringens, dass das Vorhandensein der Vorsilbe „mundi" bei den beiden Marken keine semantische Ähnlichkeit zwischen ihnen schaffe, vorgelegten Unterlagen nicht geprüft zu werden; auch ist dem Antrag der Klägerin auf Einholung von Auskünften beim Amt nicht stattzugeben.

93 Zweitens können die semantischen Unterschiede der einander gegenüberstehenden Marken geeignet sein, die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen diesen Marken weitgehend zu neutralisieren. Eine solche Neutralisierung setzt voraus, dass zumindest eine der fraglichen Marken in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass diese Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen können, und dass die andere Marke keine solche Bedeutung oder eine ganz andere Bedeutung hat (Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM – Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 54).

94 Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

95 Denn zum einen haben die MUNDICOLOR-Marken zwar eine bestimmte Aussagekraft, doch haben sie unter dem Blickwinkel der maßgebenden Verkehrskreise keine klare und bestimmte Bedeutung (vgl. Randnr. 90).

96 Zum anderen hat die Marke MUNDICOR keine solche Bedeutung; dem Vorbringen der Klägerin, zwischen den mit „cor" endenden Zeichen und ihrer Bezeichnung El Corte Inglés bestehe ein semantischer Zusammenhang, ist nicht zu folgen. Unabhängig von dem Ansehen, das die Klägerin auf dem spanischen Markt genießt, beweist der Umstand, dass sie eine Reihe von mit „cor" endenden Marken hat eintragen lassen, nicht, dass die spanischen Verkehrskreise die mit „cor" endenden Zeichen, und insbesondere die angemeldete Marke MUNDICOR, mit der Klägerin in Verbindung brächten. Die Beschwerdekammer hat in ihrer in der Rechtssache T-183/02 angefochtenen Entscheidung zu Recht auf den erheblichen Unterschied zwischen dem Begriff „El Corte Inglés" und der bloßen Nachsilbe „cor" hingewiesen (Randnr. 86). Zum Beleg dafür, dass beim Zielpublikum eine solche gedankliche Verbindung hervorgerufen wurde, hat die Klägerin beim Amt und im vorliegenden Rechtsstreit durch nichts belegte Behauptungen vorgebracht.

97 So ist das Beweisangebot, mit dem die Klägerin die Vielzahl nationaler Marken belegen will, die mit „cor" enden und deren Inhaberin sie sein will, nicht nur unzulässig, da es gegen Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung verstößt, Beweise erstmals vor dem Gericht vorzulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 6. März 2003 in der Rechtssache T-128/01, DaimlerChrysler/HABM [Calandre], Slg. 2003, II-701, Randnr. 18), sondern auch nicht sachdienlich.

98 Daneben darf nicht außer Acht bleiben, dass die einander gegenüberstehenden Marken die Vorsilbe „mundi", die über eine bestimmte Suggestivkraft verfügt (siehe Randnr. 89), gemeinsam haben, was zwar keine Verbindung darstellt, die

eine semantische Ähnlichkeit zwischen diesen Marken begründen könnte (vgl. Randnr. 91), jedoch ihren semantischen Unterschied begrenzt. Bei der angemeldeten Marke ist diese Vorsilbe zudem der semantisch vorherrschende Bestandteil.

99 Daher besteht zwischen den einander gegenüberstehenden Marken kein solcher semantischer Unterschied, dass er diese festgestellte starke bildliche und klangliche Ähnlichkeit neutralisierte.

100 Daher hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 sind.

— Zur Verwechslungsgefahr

101 Da feststeht, dass die durch die einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen identisch oder einander sehr ähnlich sind und da festgestellt worden ist, dass sie in Anbetracht insbesondere ihrer starken klanglichen und bildlichen Ähnlichkeiten ähnlich sind, besteht dem ersten Anschein nach eine Verwechslungsgefahr in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise.

102 In der Rechtssache T-184/02 macht die Klägerin jedoch geltend, dass die Verwechslungsgefahr nicht nur anhand der Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu beurteilen sei, sondern auch anhand der gedanklichen Verknüpfung dieser Zeichen, wie sie von ihrem

Inhaber auf dem Markt konkret benutzt werden, mit anderen Wort- oder Bildelementen, die nicht Teil der eingetragenen Marke sind. Die angemeldete Marke werde stets mit der Firma der Klägerin in Verbindung gebracht, die bekannt sei, und die Streithelferin benutze ihre Marke tatsächlich dergestalt, dass sie sie mit ihrer Firma, die in Spanien nicht weniger bekannt sei, oder mit anderen Wortbestandteilen in Verbindung bringe, die den betrieblichen Ursprung des Zeichens klar angäben, so dass die Verwechslungsgefahr bei den Verbrauchern in der Praxis nicht bestehe.

103 Dieses Vorbringen ist zurückzuweisen.

104 Denn was, erstens, die angebliche gedankliche Verknüpfung zwischen der angemeldeten Marke und der Firma der Klägerin angeht, so ist bereits in Randnummer 96 festgestellt worden, dass diese keinen Beweis dafür angeboten hat, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen tatsächlich eine solche Verknüpfung stattfinde. Soweit die Klägerin eine mögliche Absicht andeutet, die angemeldete Marke stets in Verbindung mit der Bezeichnung „El Corte Inglés" zu verwenden, ist das unerheblich, da ihre Gemeinschaftsmarkenanmeldung nur das Verbalzeichen MUNDICOR ohne Zusammenhang mit einem anderen Bestandteil betrifft.

105 Zweitens hat der von der Klägerin behauptete Umstand, dass das Zeichen MUNDICOLOR von seiner Inhaberin, der Streithelferin, im Zusammenhang mit anderen Wort- oder Bildbestandteilen verwendet worden sei, keinen Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung. Denn solange die Streithelferin Inhaberin ihrer älteren Marke bleibt, kann sie grundsätzlich das Wortzeichen, das diese darstellt, als solches benutzen, ohne es mit anderen Bestandteilen zu verknüpfen, und sich vorbehaltlich von Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 auf dieses

geschützte Zeichen berufen, um sich der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zu widersetzen, die eine Verwechslungsgefahr mit diesem Zeichen im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung begründen könnte.

106 Nach allem hat die Beschwerdekammer in ihren angefochtenen Entscheidungen zu Recht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten Marke MUNDICOR und den älteren MUNDICOLOR-Marken angenommen. Daher ist in beiden Rechtssachen die Rüge eines Verstoßes gegen diesen Artikel zurückzuweisen, ohne dass in der Rechtssache T-184/02 die Frage der angeblichen Bekanntheit der älteren Marke der Streithelferin – die von dieser zur Untermauerung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr in Anbetracht der in Randnummer 67 angeführten Rechtsprechung aufgeworfen worden ist – geprüft zu werden oder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auch mit der anderen älteren Marke beurteilt zu werden braucht, auf die die Streithelferin ihren Widerspruch stützt, nämlich die internationale Bildmarke, die die Begriffe „mundi" und „color" enthält.

107 Nach allem sind die vorliegenden Klagen insgesamt abzuweisen.

Kosten

108 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des Amtes und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klagen werden abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Tiili Mengozzi Vilaras

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. März 2004.

Der Kanzler

H. Jung

Die Präsidentin

V. Tiili