ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
17 maart 2004 *

In de gevoegde zaken T-183/02 en T-184/02,

El Corte Inglés SA, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door J. L. Rivas Zurdo, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

interveniërende partij voor het Gerecht in zaak T-184/02:

Iberia Líneas Aéreas de España SA, gevestigd te Madrid, vertegenwoordigd door A. García Torres, advocaat,

* Procestaal: Spaans.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM in zaak T-183/02:

González Cabello SA, gevestigd te Puente Genil (Spanje),

betreffende beroepen tegen twee beslissingen van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 22 maart 2002 (zaken R 798/1999-1 en R 115/2000-1) met betrekking tot een oppositieprocedure tussen González Cabello SA en El Corte Inglés SA respectievelijk een oppositieprocedure tussen Iberia Líneas Aéreas de España SA en El Corte Inglés SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, P. Mengozzi en M. Vilaras, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 november 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 17 juni 1997 heeft El Corte Inglés SA bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk MUNDICOR als gemeenschapsmerk 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.

2 De inschrijving werd gevraagd voor bijna alle waren en diensten van de 42 klassen van de zevende uitgave van de classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, waarop de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (zoals herzien en gewijzigd) betrekking heeft.

3 Deze aanvraag werd op 14 april 1998 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 27/98.

4 Op 14 juli 1998 heeft zowel González Cabello SA als Iberia Líneas Aéreas de España SA (hierna: „Iberia" of „interveniënte") krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk.

Oppositie van González Cabello

5 De oppositie van González Cabello was gebaseerd op het bestaan van gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met het Spaanse woordmerk MUNDICOLOR, dat op 24 juni 1996 werd gedeponeerd en op 5 augustus 1997 onder nr. 2.036.336 werd ingeschreven ter aanduiding van de volgende waren van klasse 2 in de zin van de reeds genoemde Overeenkomst van Nice: „verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars".

6 De oppositie van González Cabello was gericht tegen een deel van de waren waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking had, te weten de volgende waren van klasse 2 in de zin van de Overeenkomst van Nice: „verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars".

7 Bij beslissing van 17 september 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie van González Cabello volledig toegewezen.

8 Op 19 november 1999 heeft verzoekster tegen deze beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld bij de kamer van beroep.

9 Bij beslissing van 22 maart 2002 in zaak R 798/1999-1 heeft de kamer van beroep dit beroep verworpen op grond dat er bij de eindverbruiker verwarringsgevaar

bestond, omdat het door het oudere merk beschermde teken en het als gemeenschapsmerk aangevraagde teken overeenstemmen en het gaat om dezelfde of bijna dezelfde waren, hetgeen verzoekster in haar beroep niet betwistte.

Oppositie van Iberia

10 De oppositie van Iberia was gebaseerd op het bestaan van gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met twee oudere merken, te weten:

— enerzijds het Spaanse woordmerk MUNDICOLOR dat op 1 augustus 1973 werd gedeponeerd, op 4 februari 1977 onder de nrs. 722.281 en 722.282 werd ingeschreven, en op 15 april 1997 werd verlengd ter aanduiding van „diensten van vervoer van reizigers, excursies en aanbiedingen voor toeristen" van klasse 39, en „diensten van logies in een hotel, plannen van reizen en organisatie van vakanties" van klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice;

— anderzijds het internationale beeldmerk dat de termen „mundi" en „color" omvat en dat met name wordt beschermd in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en de Benelux. Het werd op 12 januari 1978 gedeponeerd, ingeschreven onder nr. 434.732 en verlengd op 12 januari 1998 overeenkomstig de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien en gewijzigd, ter aanduiding van de volgende diensten: „plannen van reizen en organisatie van reizen" van klasse 39 en

„door hotels aangeboden diensten van logies en maaltijden" van klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Het beeldelement van dit laatste merk wordt hieronder afgebeeld:



11 Deze oppositie betrof een deel van de diensten waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking had, te weten „transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen" van klasse 39 en „restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting" van klasse 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

12 Bij beslissing van 15 november 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie van Iberia toegewezen, behalve voor de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten van „verpakking en opslag van goederen" van klasse 39.

13 Op 17 januari 2000 heeft verzoekster tegen deze beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld bij de kamer van beroep.

14 Bij beslissing van 22 maart 2002 in zaak R 115/2000-1 heeft de kamer van beroep dit beroep verworpen op grond dat er verwarringsgevaar bestond, in het bijzonder

omdat het door het oudere woordmerk beschermde teken en het als gemeenschapsmerk aangevraagde teken overeenstemmen alsmede gelet op het feit dat het dezelfde of bijna dezelfde diensten betreft, hetgeen verzoekster in haar beroep niet betwistte.

Procedure en conclusies van partijen

15 Bij op 11 juni 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde afzonderlijke verzoekschriften, die onder nummer T-183/02 respectievelijk nummer T-184//02 zijn ingeschreven, heeft verzoekster de onderhavige beroepen ingesteld.

16 In zaak T-183/02 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord op 15 oktober 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd. González Cabello heeft geen gebruik gemaakt van het haar door artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verleende recht van interventie.

17 In zaak T-184/02 hebben Iberia en het BHIM hun memories van antwoord respectievelijk op 20 september en 15 oktober 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd.

18 Bij beschikking van 15 september 2003 heeft de president van de Vierde kamer van het Gerecht de zaken T-183/02 en T-184/02 overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor de procesvoering wegens verknochtheid gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.

19 In zaak T-183/02 concludeert verzoekster dat het het Gerecht behage:

— de beslissing van de oppositieafdeling van 17 september 1999 alsmede de beslissing van de kamer van beroep van 22 maart 2002 in zaak R 798/1999-1 te vernietigen;

— de inschrijving van het gemeenschapsmerk MUNDICOR voor alle opgegeven waren van klasse 2 toe te staan;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

20 In zaak T-184/02 concludeert verzoekster dat het het Gerecht behage:

— de beslissing van de oppositieafdeling van 15 november 1999 alsmede de beslissing van de kamer van beroep van 22 maart 2002 in zaak R 115/2000-1 te vernietigen;

— de inschrijving van het gemeenschapsmerk MUNDICOR toe te staan voor „transport; organisatie van reizen" van klasse 39 en voor „restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting" van klasse 42;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

21 In de twee gevoegde zaken concludeert het BHIM dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

22 In zaak T-184/02 concludeert Iberia dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

23 Ter terechtzitting van 5 november 2003 heeft verzoekster haar vorderingen tot vernietiging van de beslissingen van de oppositieafdeling ingetrokken. Het Gerecht heeft daarvan akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

In rechte

24 Ter ondersteuning van haar beroepen voert verzoekster in de twee gevoegde zaken in wezen schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan. In zaak T-184/02 voert zij tevens in wezen aan dat artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, lid 2, van deze verordening zijn geschonden.

25 Dit tweede middel dient eerst te worden onderzocht, aangezien daarin de mogelijkheid zelf wordt betwist om rekening te houden met de oudere merken waarop de oppositie van Iberia is gebaseerd, en om het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met betrekking tot deze merken te beoordelen.

Het in zaak T-184/02 aangevoerde middel inzake schending van artikel 15, lid 2, sub a, en artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

26 In het kader van zaak T-184/02 is verzoekster van mening dat de oppositie overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 had moeten worden afgewezen, omdat de oudere merken niet werden gebruikt zoals zij werden ingeschreven.

27 Zij baseert zich hiervoor op de bewijsstukken die Iberia zelf aan de oppositieafdeling heeft overgelegd. Daaruit zou blijken dat de merken van Iberia samen met de maatschappelijke benaming van de houder ervan alsook met termen als „mundos soñados" (droomwerelden) of „hotel color" werden gebruikt, en dat er bijzondere grafische vormgevingen werden gehanteerd. Gelet op deze omstandigheden is zij van mening dat het gebruik dat van de oudere merken is gemaakt, het onderscheidend vermogen van deze merken in de vorm waarin zij werden ingeschreven, heeft aangetast. Bijgevolg kan artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 in casu geen toepassing vinden.

28 Verzoekster beklemtoont dat zij in de loop van de oppositieprocedure het bewijs van het gebruik van de oudere merken niet heeft geëist overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, omdat Iberia spontaan bewijsstukken heeft overgelegd. Om redenen van proceseconomie was het dus niet nodig dat verzoekster Iberia verzocht om bewijzen van normaal gebruik van de oudere merken aan te dragen, daar deze die reeds had overgelegd. Aangezien volgens verordening nr. 40/94 een merk nietig kan worden verklaard op grond dat het niet normaal is gebruikt, is het in elk geval aan de opposant om bewijzen aan te voeren van het normale gebruik van zijn oudere merk en van de eventuele bekendheid van dit merk.

29 Het BHIM verdedigt de geldigheid van de bestreden beslissing op dit punt. Daarbij herinnert het eraan dat de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat verzoekster het punt van het gebruik van de oudere merken niet heeft opgeworpen voor de oppositieafdeling.

30 Volgens het BHIM zijn het bewijs van het gebruik en de aanspraak op bekendheid van het merk twee verschillende zaken. Opposante heeft immers in haar eigen voordeel de bekendheid van haar oudere merk aangevoerd teneinde de beschermingsomvang ervan overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 uit te breiden tot waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven. Daarentegen moet opposante overeenkomstig artikel 43, lid 2, van deze verordening het bewijs van het gebruik leveren „op verzoek van de aanvrager", teneinde de beschermingsomvang van het oudere merk te verdedigen. Aangezien verzoekster evenwel niet tijdig om het bewijs van het gebruik van de oudere merken heeft verzocht, kon het BHIM voor de toepassing van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet rechtsgeldig de bewijzen beoordelen die opposante ter staving van de bekendheid van haar oudere merken had overgelegd.

31 Interveniënte betwist de relevantie van verzoeksters argumenten met betrekking tot het werkelijke gebruik van de oudere merken. Het is de term „mundicolor" die

bekend is en in de supermarkten wordt gebruikt. Dat in bepaalde gevallen deze term samen met haar maatschappelijke benaming wordt gebruikt, is volstrekt normaal. De termen „mundos soñados" en „hotel color" werden nooit in combinatie met het merk MUNDICOLOR gebruikt en beantwoorden niet aan de inschrijvingen waarvan interveniënte houder is.

Beoordeling door het Gerecht

32 Met dit middel beoogt verzoekster, in wezen, voor recht te doen verklaren dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geweigerd, overeenkomstig artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 vast te stellen dat de oudere merken van interveniënte in de Gemeenschap niet normaal zijn gebruikt voor de diensten waarvoor zij zijn ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd. In het bijzonder is zij van mening dat de kamer van beroep de door Iberia aan de oppositieafdeling overgelegde stukken in aanmerking had moeten nemen om vast te stellen, of deze stukken het bewijs leverden van een gebruik van de oudere merken in overeenstemming met de vereisten van artikel 43 van verordening nr. 40/94, dan wel of, zoals verzoekster meent, deze stukken integendeel blijk geven van een gebruik waardoor het onderscheidend vermogen van deze merken in de vorm waarin zij werden ingeschreven, werd aangetast.

33 Om te beginnen dient een rechtzetting te gebeuren met betrekking tot verzoeksters verwijzing naar artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. In het tweede lid gaat het immers alleen om de gevolgen van niet-gebruik van een ouder gemeenschapsmerk, terwijl in casu het oudere merk van Iberia op grond waarvan de oppositie werd toegewezen, te weten het woordmerk MUNDICOLOR, een nationaal merk is. De relevante bepalingen zijn in feite lid 2 juncto lid 3 van dit artikel, waarbij lid 3 lid 2 van toepassing verklaart „op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt".

34 Verder dient te worden gepreciseerd dat artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 eveneens alleen betrekking heeft op gemeenschapsmerken. Deze bepaling omschrijft het begrip gebruik van het gemeenschapsmerk in de zin van deze verordening, in het bijzonder voor de toepassing van de bepalingen ervan die voorzien in sancties voor het geval van niet-gebruik van een dergelijk merk. De betrokken bepaling is dus niet van toepassing op de oudere nationale merken die in het kader van een oppositie krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 worden aangevoerd, en evenmin op het gebruik of het niet-gebruik ervan.

35 Het is in casu overigens niet nodig, zich af te vragen of voor de toepassing van de gecombineerde bepalingen van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 de vaststelling van het gebruik of het niet-gebruik van een ouder nationaal merk tevens kan gebeuren tegen de achtergrond van artikel 15 van deze verordening, met name door deze laatste bepaling mutatis mutandis toe te passen.

36 De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing in zaak T-184/02 (punt 18) immers terecht opgemerkt dat „het punt van het gebruik van de eerder ingeschreven merken niet was opgeworpen voor de oppositieafdeling en evenmin in de beroepsprocedure werd geformuleerd", en heeft bijgevolg de oppositie niet afgewezen op basis van artikel 43 van verordening nr. 40/94.

37 Dienaangaande zij opgemerkt dat volgens dit artikel de houder van een ouder merk die oppositie heeft ingesteld, slechts na een desbetreffend verzoek van de aanvrager het bewijs dient te leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere merk op het grondgebied waar het wordt beschermd, normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

38 In wezen is het zo dat overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bij het onderzoek van een krachtens artikel 42 ingestelde oppositie het oudere merk wordt geacht normaal te zijn gebruikt zolang de aanvrager niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren. De indiening van een dergelijk verzoek heeft dus tot gevolg dat de bewijslast voor het normaal gebruik (of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken) op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Dit bewijs moet dan worden geleverd binnen de termijn die het BHIM overeenkomstig regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) daartoe stelt. Voor een dergelijk gevolg is vereist dat het verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM wordt geformuleerd.

39 Bijgevolg kan het ontbreken van het bewijs van normaal gebruik alleen dan door afwijzing van de oppositie worden gesanctioneerd wanneer de aanvrager een dergelijk bewijs uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM heeft geëist.

40 In casu erkent verzoekster evenwel dat zij het in artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 bedoelde verzoek nooit heeft geformuleerd voor het BHIM.

41 Mede gelet op artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden [het] onderzoek [...] beperkt [blijft] tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering", kon noch de oppositieafdeling noch de kamer van beroep derhalve de oppositie afwijzen op grond van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

42 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argument dat zij het bewijs van gebruik niet heeft gevraagd omdat Iberia spontaan aan de oppositieafdeling bewijsstukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat zij de oudere merken heeft gebruikt in een andere vorm dan die waarin deze merken werden ingeschreven.

43 Dit argument faalt duidelijk. Uit het dossier blijkt immers dat Iberia deze bewijzen niet aan de oppositieafdeling had overgelegd om het gebruik van haar oudere merken te bewijzen, maar om het bewijs van de bekendheid van deze merken te leveren en dus ter staving van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie dienaangaande de in punt 67 infra aangehaalde rechtspraak). De overlegging van dergelijke bewijzen kan evenwel in geen geval een vervanging vormen voor het vereiste dat de aanvrager uitdrukkelijk om het bewijs van normaal gebruik verzoekt, waardoor het BHIM een dergelijk gebruik moet onderzoeken en daarover uitspraak moet doen.

44 In deze omstandigheden behoeft niet te worden onderzocht, zoals de kamer van beroep ten overvloede heeft gedaan (punt 19 van de bestreden beslissing in zaak T-184/02), of uit die bewijsstukken blijkt dat Iberia het merk MUNDICOLOR overeenkomstig de vereisten van artikel 43 van verordening nr. 40/94 gebruikt.

45 Dit middel moet derhalve worden afgewezen.

Het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

46 Verzoekster herinnert eraan dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor de weigering van inschrijving de cumulatieve vereisten stelt dat de tekens gelijk zijn of overeenstemmen en dat zij betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Tevens herinnert zij eraan dat het voor de toepassing van deze bepaling irrelevant is dat het gaat om dezelfde waren of diensten, wanneer er geen gevaar van verwarring tussen de tekens bestaat.

47 In casu betoogt verzoekster dat, zelfs indien wordt aangenomen dat de betrokken waren en diensten via dezelfde handelskanalen worden afgezet, de totaalindruk die de tekens nalaten, voldoende verschillend is om elk verwarringsgevaar uit te sluiten.

48 In de eerste plaats legt verzoekster de nadruk op het fonetische verschil tussen de tekens. Zij wijst op het verschillend aantal lettergrepen en letters waaruit de tekens bestaan, te weten drie lettergrepen en acht letters in het geval van „mundicor" en vier lettergrepen en tien letters in het geval van „mundicolor". Niet alleen op klankgebied in strikte zin is er, met name door de verschillende samenstelling van de achtervoegsels „cor" en „color", een duidelijk verschil tussen de tekens, maar ook op het vlak van de klemtoon, het ritme en de welluidendheid: het aangevraagde merk eindigt abrupt op een derde, beklemtoonde lettergreep, terwijl de merken MUNDICOLOR veel minder abrupt eindigen, aangezien zij worden verlengd met een even sterk beklemtoonde lettergreep.

49 In de tweede plaats betoogt verzoekster dat de conflicterende tekens visueel verschillen door het verschillend aantal letters ervan. Zij beklemtoont in het bijzonder dat het aangevraagde merk korter is dan de oudere merken MUNDICOLOR.

50 In het kader van zaak T-184/02 voegt verzoekster eraan toe dat het visuele verschil nog meer opvalt bij een vergelijking van het aangevraagde merk en het oudere internationale merk, wegens de kenmerkende en onderscheidende grafische vormgeving van dit laatste merk en het scheiden van de termen „mundi" en „color" in dit merk. Verder vergelijkt zij het aangevraagde merk met de tekens van Iberia zoals deze blijken uit de documenten die Iberia aan het BHIM heeft overgelegd om de bekendheid van haar oudere merken aan te tonen. Verzoekster merkt op dat de oudere merken van Iberia vrijwel steeds gemengde merken met een zeer kenmerkende grafische vormgeving zijn, en dat zij ook de termen „Iberia", „mundos soñados" of „hotel color" bevatten, waardoor belangrijke onderscheidende elementen ten opzichte van het aangevraagde merk worden ingevoerd.

51 In de derde plaats vestigt zij de aandacht op het begripsmatige verschil tussen de conflicterende tekens.

52 Zo meent zij om te beginnen dat het voorvoegsel „mundi" generiek verwijst naar de termen „mundial" (wereld-) of „mundo" (wereld), en dus als zodanig niet onderscheidend is. Tal van ingeschreven merken bevatten overigens dit voorvoegsel. De begripsmatige vergelijking moet bijgevolg op de achtervoegsels „color" et „cor" worden toegespitst.

53 Verzoekster stelt voorts dat in het teken MUNDICOLOR het voorvoegsel „mundi", intrinsiek verbonden met de term „color", duidelijk verwijst naar een bepaald deel van de werkelijkheid, te weten de wereld van de kleuren, en niet naar de aardbol, die door het teken MUNDICOR wordt opgeroepen. Zij merkt evenwel op dat het voorvoegsel „mundi", gekoppeld aan het partikel „cor", elke suggestieve betekenis lijkt te verliezen en een zuiver fantasie-element wordt.

54 Verzoekster merkt ten slotte op dat het achtervoegsel „color" (kleur) een duidelijke betekenis heeft en in het geval van het oudere merk van González Cabello verwijst naar het type waren waarop dit merk betrekking heeft, terwijl het achtervoegsel „cor" geen directe betekenis heeft.

55 In de vierde plaats is zij van mening dat de consumenten de conflicterende tekens gemakkelijk kunnen associëren met de respectieve houder ervan en met de reputatie van deze laatste op de markt. Enerzijds gebruikt verzoekster tal van ingeschreven merken eindigend op „cor", en is haar reputatie op de Spaanse markt voldoende groot opdat andere tekens die eveneens op „cor" eindigen, met haar kunnen worden geassocieerd. Anderzijds blijkt uit de documenten die Iberia aan de oppositieafdeling heeft overgelegd, dat de in zaak T-184/02 aan de orde

zijnde oudere merken worden gebruikt samen met de bekende maatschappelijke benaming van de houder ervan of met andere woordelementen, zoals „mundos soñados" of „hotel color", die duidelijk de commerciële herkomst van deze merken aangeven.

56 Om het bestaan te bewijzen van tal van ingeschreven nationale merken waarvan zij houder is en die op het achtervoegsel „cor" eindigen, alsmede om het bewijs te leveren van het bestaan van vele ingeschreven gemeenschapsmerken die de termen „mundi" of „mundo" omvatten, legt verzoekster in de twee zaken een aantal documenten over en nodigt zij het Gerecht uit om overeenkomstig artikel 65, sub b, van het Reglement voor de procesvoering verzoeken tot inlichtingen te richten aan de Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau) en aan het BHIM.

57 Het BHIM herinnert eraan dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren veronderstelt, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.

58 Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, benadrukt het BHIM in de twee zaken dat de conflicterende merken dezelfde of bijna dezelfde waren en diensten aanduiden.

59 Met betrekking tot de vergelijking van de tekens wijst het BHIM in het kader van zaak T-184/02 erop dat de oppositieafdeling en de kamer van beroep de oppositie van Iberia alleen op grond van het Spaanse woordmerk MUNDICOLOR hebben toegewezen, zodat het aangevraagde merk niet behoeft te worden vergeleken met het internationale beeldmerk waarop Iberia haar oppositie eveneens had gebaseerd. In dezelfde zaak merkt het BHIM tevens op dat de vergelijking van de merken moet gebeuren op basis van de tekens zoals deze werden ingeschreven.

60 Vanuit een globale vergelijking van de conflicterende tekens MUNDICOR en MUNDICOLOR concludeert het BHIM in de twee zaken dat deze tekens visueel en fonetisch in sterke mate overeenstemmen, ook al is er geen sprake van een relevante begripsmatige overeenstemming.

61 Er bestaat dus een gevaar van verwarring bij het publiek in de betrokken lidstaat, te weten Spanje, omdat de conflicterende tekens overeenstemmen en de waren en diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde zijn of in sterke mate soortgelijk zijn.

62 Interveniënte in zaak T-184/02 is het grosso modo eens met de argumenten van het BHIM en betoogt met name dat in casu volkomen vaststaat dat de conflicterende merken overeenstemmen. Onder verwijzing naar de — volgens haar correcte – vaststellingen van de kamer van beroep met betrekking tot de visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens, voert interveniënte aan dat er ook op begripsmatig vlak overeenstemming tussen de termen „mundicor" en „mundicolor" bestaat, aangezien het gemeenschappelijke voorvoegsel „mundi", dat verwijst naar „mundo" (wereld) of „mundial" (wereld-), uit begripsmatig oogpunt het overheersende element is.

63 Mede gelet op de door de kamer van beroep vastgestelde volledige overeenstemming tussen de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten en de diensten waarop de oudere merken van interveniënte betrekking hebben, betoogt interveniënte dat de inschrijving en het gebruik van het aangevraagde merk in dezelfde handelssector als die waarin haar eigen merken worden gebruikt, door de bekendheid van haar merken noodzakelijkerwijs leidt tot gevaar van verwarring en associatie bij het publiek en haar ernstig nadeel toebrengt. Ter staving van de bekendheid van haar oudere merken wijst interveniënte erop dat zij het woordmerk MUNDICOLOR wereldwijd in vele landen heeft ingeschreven en dat zij niet alleen houder is van de merken waarop haar oppositie is gebaseerd, maar ook van andere beeldmerken die de term „mundicolor" bevatten en die in Spanje of in andere Europese landen werden ingeschreven.

Beoordeling door het Gerecht

64 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en die van het Gerecht over verordening nr. 40/94 is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25, en 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 29].

65 Het verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; arresten Canon, reeds aangehaald, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18; arrest Hof 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; arresten Fifties, reeds aangehaald, punt 26, en MYSTERY, reeds aangehaald, punt 30).

66 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, volgens welke het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar dient te worden uitgelegd en de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 19; Fifties, reeds aangehaald, punt 27, en MYSTERY, reeds aangehaald, punt 31).

67 Voorts blijkt uit de rechtspraak dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 24, en Canon, reeds aangehaald, punt 18), en dat dit onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld aan de hand van de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, dan wel op grond van de bekendheid ervan (arresten Canon, reeds aangehaald, punt 18, en MYSTERY, reeds aangehaald, punt 34).

68 Bovendien speelt de indruk van het merk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk evenwel gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25; Fifties, reeds aangehaald, punt 28, en MYSTERY, reeds aangehaald, punt 32). Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld van de merken dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26; Fifties, reeds aangehaald, punt 28, en MYSTERY, reeds aangehaald, punt 32).

69 In casu zij eraan herinnerd dat González Cabello en Iberia elk oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk hebben ingesteld op grond van het bestaan van gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met enerzijds het Spaanse woordmerk MUNDICOLOR ter aanduiding van waren van klasse 2 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en anderzijds het Spaanse woordmerk MUNDICOLOR en het internationale beeldmerk dat de termen „mundi" en „color" bevat, ter aanduiding van diensten van de klassen 39 en 42 van de Overeenkomst van Nice.

70 In de bestreden beslissing in zaak T-184/02 (punt 16) heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositieafdeling terecht had geconcludeerd tot het bestaan van gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk en het Spaanse woordmerk van Iberia en dus niet behoefde te beoordelen of er gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere internationale beeldmerk bestond. De kamer van beroep heeft verzoeksters bezwaar inzake het ontbreken van een dergelijke beoordeling dan ook afgewezen en is evenmin zelf daartoe overgegaan.

71 Verzoekster kan niet klagen over deze redenering van de kamer van beroep, volgens welke „wanneer een oppositie wordt toegewezen op grond van een van de rechten die aan het aangevraagde merk worden tegengeworpen, niet behoeft te worden onderzocht in welke mate de oppositie tevens op grond van de andere aangevoerde rechten zou kunnen worden toegewezen" (bestreden beslissing, punt 16).

72 Aangezien de oppositie van Iberia tweemaal werd toegewezen op basis van het oudere woordmerk, zijn de overwegingen inzake de mate van overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere beeldmerk slechts relevant indien het Gerecht, anders dan de kamer van beroep, op basis van de overige argumenten van verzoekster zou uitsluiten dat er bij het Spaanse publiek gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere woordmerk van Iberia bestaat.

73 In het kader van het onderzoek van het onderhavige middel dient derhalve eerst te worden beoordeeld of er gevaar van verwarring bestaat tussen enerzijds het aangevraagde communautaire woordmerk MUNDICOR en anderzijds de oudere woordmerken MUNDICOLOR van González Cabello en Iberia.

74 Gelet op de aard van de betrokken waren en diensten, die alle courant gebruikte waren en diensten zijn, en gelet op het feit dat de oudere woordmerken in Spanje zijn ingeschreven en worden beschermd, bestaat het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar uit de gemiddelde consumenten in deze lidstaat, die voornamelijk Spaanstalig zijn.

— De vergelijking van de betrokken waren en diensten

75 Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, zij opgemerkt dat de kamer van beroep, zonder een passend onderzoek te verrichten, in de twee bestreden beslissingen heeft verklaard dat de waren en diensten waarop de oudere woordmerken betrekking hebben, dezelfde zijn of bijna dezelfde zijn als de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten met betrekking tot dewelke de oppositie was toegewezen. Zij heeft immers vastgesteld dat verzoekster dit oordeel van de oppositieafdeling niet betwistte.

76 Aangezien verzoekster dit oordeel evenmin betwist in het kader van de onderhavige beroepen en bijgevolg aanvaardt dat als vaststaand wordt beschouwd dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten in zeer sterke mate soortgelijk zijn (namelijk dezelfde of bijna dezelfde zijn), maar zij daarentegen betoogt dat de conflicterende merken niet overeenstemmen en a fortiori niet dezelfde zijn, en dat er geen gevaar van verwarring tussen deze merken bestaat, dient het onderzoek tot deze twee punten te worden beperkt.

— De vergelijking van de conflicterende tekens

77 Uit de rechtspraak blijkt dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken

betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25, en Canon, reeds aangehaald, punt 16). Voorts heeft het Hof geoordeeld dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische gelijkenis tussen de merken verwarring kan doen ontstaan (zie in die zin arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28).

78 De betrokken conflicterende tekens moeten dan ook visueel, fonetisch en begripsmatig worden vergeleken, met dien verstande dat, zoals het BHIM terecht in herinnering heeft gebracht, het aangevraagde gemeenschapsmerk overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 moet worden vergeleken met de oudere merken zoals die in Spanje werden ingeschreven, te weten het woordteken MUNDICOLOR.

79 In de bestreden beslissing in zaak T-183/02 heeft de kamer van beroep de tekens MUNDICOR en MUNDICOLOR niet op visueel vlak vergeleken. Daarentegen heeft zij zich gebogen over de fonetische overeenstemming van deze tekens, die verzoekster voor haar betwistte. Dienaangaande heeft de kamer van beroep opgemerkt dat „de twee merken de eerste zeven letters — die tevens de eerste drie lettergrepen vormen — alsmede de laatste letter gemeen hebben"; dat het enige verschil tussen deze merken is gelegen in de extra letters „lo", die de vierde lettergreep van het oudere merk vormen; dat deze extra letters door de verbinding ervan met de letters „o" en „r" „de sequens van het teken niet op een merkbare wijze veranderen"; dat „het gewoonlijk de eerste lettergrepen zijn die de perceptie van de consument het meest beïnvloeden" (punt 16 van die beslissing).

80 In de bestreden beslissing in zaak T-184/02 heeft de kamer van beroep de merken MUNDICOR en MUNDICOLOR tegelijkertijd uit visueel en uit fonetisch oogpunt vergeleken, en daarbij beklemtoond dat deze merken „de eerste zeven letters en de laatste letter gemeen hebben, [...] eenzelfde visueel voorkomen en

eenzelfde sequens bezitten", en alleen daarin verschillen dat verzoeksters merk eindigt op „or", terwijl het merk van opposante eindigt op „olor". Aangezien dit verschil zich evenwel aan het einde van de twee termen situeert, trekt het daardoor minder de aandacht en wijzigt het dus niet op relevante wijze de duidelijke visuele en fonetische overeenstemming van de twee tekens (punt 21 van die beslissing).

81 Op visueel vlak dient te worden vastgesteld dat de gelijkenissen tussen de woordmerken MUNDICOLOR en het aangevraagde merk MUNDICOR zeer opvallend zijn. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, verschillen de tekens visueel alleen door de twee extra letters „lo", die een kenmerk vormen van de oudere merken, maar die enerzijds in deze merken worden voorafgegaan door zes letters in dezelfde volgorde als in het merk MUNDICOR, en anderzijds worden gevolgd door de letter „r", waarop het aangevraagde merk tevens eindigt. Rekening houdend met het feit, zoals de oppositieafdeling en de kamer van beroep terecht hebben opgemerkt, dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden, zorgt de aanwezigheid van dezelfde woordkern „mundico" in de conflicterende tekens voor een sterke visuele overeenstemming, die nog wordt versterkt door de aanwezigheid van de letter „r" aan het einde van de twee tekens. Gelet op deze gelijkenissen volstaat verzoeksters argument inzake de verschillende lengte van de conflicterende tekens niet om een sterke visuele overeenstemming uit te sluiten.

82 Op fonetisch vlak dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat alle acht letters van het merk MUNDICOR in de merken MUNDICOLOR voorkomen.

83 In de tweede plaats zijn de eerste twee lettergrepen van de conflicterende tekens, die het voorvoegsel „mundi" vormen, identiek. In dit verband zij opnieuw beklemtoond dat de consument gewoonlijk vooral aandacht besteedt aan het begin van het woord.

84 In de derde plaats zijn volgens de regels van syllabificatie en beklemtoning die eigen zijn aan de Spaanse taal, de conflicterende tekens samengesteld uit respectievelijk vier en drie lettergrepen, te weten „mun-di-co-lor" en „mun-di-cor", en valt de klemtoon in de twee tekens op de laatste lettergrepen, respectievelijk „lor" en „cor". De letters die de laatste lettergreep van het aangevraagde merk vormen, te weten „cor", komen allen voor in de oudere merken, en meer bepaald in de laatste twee lettergrepen ervan. De lettergrepen „lor" en „cor" waarop de twee tekens eindigen, hebben naast de klinker „o" (waarop de klemtoon valt) de laatste medeklinker „r" gemeen, die in het Spaans zeer opvallend wordt uitgesproken. Deze bijzonderheden zorgen voor sterk overeenstemmende klanken.

85 Gelet op deze overwegingen kan op grond van verzoeksters argument inzake het bestaan van de extra letters „lo" en van de extra lettergreep in de oudere merken de sterke fonetische overeenstemming tussen de tekens niet worden uitgesloten, aangezien deze overeenstemming dient te worden beoordeeld op basis van de totaalindruk die ontstaat bij volledige uitspraak van de woorden.

86 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing in zaak T-183/02 met name geoordeeld dat „het verschil tussen de zeer specifieke uitdrukking ‚El Corte Inglés' en de eenvoudige en vrij banale uitgang ‚cor' zo groot is dat het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten [...], dit laatste deel van het [...] [aangevraagde] gemeenschapsmerk niet zal associëren of onmiddellijk identificeren met de onderneming El Corte Inglés, hoe bekend die ook is" (punt 17 van die beslissing).

87 In de bestreden beslissing in zaak T-184/02 heeft de kamer van beroep opgemerkt dat „het element [‚mundi'], ondanks het veelvuldige gebruik ervan bij de

distributie en het in de handel brengen van waren en diensten, geen soortnaam is die elk onderscheidend vermogen mist". Een dergelijk element is een „wezenlijk onderdeel van de conflicterende merken, [...] dat visueel en fonetisch als zodanig door de gewone consument wordt opgevat" (punt 21 van die beslissing).

88 In de eerste plaats zij vastgesteld, zoals het BHIM in zijn memories heeft erkend, dat er geen relevante begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken bestaat.

89 Deze merken bevatten beide de term „mundi", die wel als zodanig geen Spaans woord is, maar toch een zekere suggestieve kracht heeft, aangezien hij, mede gelet op de betekenis ervan in het Latijn („van de wereld"), zeer dicht aanleunt bij het zelfstandig naamwoord „mundo" (wereld) en bij het bijvoeglijk naamwoord „mundial" (wereld-).

90 Niettemin is de term „mundi" slechts een voorvoegsel van de conflicterende merken, terwijl het bestaan van een begripsmatige overeenstemming tussen deze merken moet worden beoordeeld op basis van de suggestieve kracht die kan worden toegekend aan elk van de merken in zijn geheel beschouwd. Dienaangaande zij opgemerkt dat in de oudere merken het voorvoegsel „mundi" wordt gekoppeld aan het zelfstandig naamwoord „color" (kleur) en aldus een woordcombinatie vormt die wel geen duidelijke en vaste betekenis heeft, maar niettemin ideeën oproept (zoals „wereldkleuren" of „wereld in kleur") die het relevante publiek kan vatten. Daarentegen wordt in het aangevraagde merk ditzelfde voorvoegsel gekoppeld aan het achtervoegsel „cor", een term die in het Spaans geen enkele betekenis heeft, zodat dit merk ondanks de suggestieve kracht van het voorvoegsel „mundi" uiteindelijk geen bijzondere begripsmatige lading heeft voor dit publiek.

91 Hieraan zij toegevoegd dat in de merken MUNDICOLOR de term „mundi" op begripsmatig vlak niet noodzakelijk het dominerende bestanddeel is, aangezien deze term wordt gekoppeld aan een andere term („color"), waarvan de betekenis nog duidelijker is (kleur). Zoals het BHIM in zijn memories heeft aangegeven, wordt de term „mundi" bovendien vaak gebruikt bij het in de handel brengen van waren of diensten. In deze omstandigheden vormt deze term geen begripsmatige band tussen de conflicterende merken die noopt tot de conclusie dat de merken begripsmatig overeenstemmen.

92 In deze omstandigheden is geen onderzoek vereist van de documenten die verzoekster heeft overgelegd ter staving van haar stelling dat de aanwezigheid van het voorvoegsel „mundi" in de twee tekens geen begripsmatige overeenstemming tussen deze tekens creëert. Evenmin behoeft te worden ingegaan op verzoeksters vordering, dat het Gerecht het BHIM om inlichtingen verzoekt.

93 In de tweede plaats zij opgemerkt dat de tussen de conflicterende merken bestaande visuele en fonetische overeenstemming grotendeels kan worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen die de merken uit elkaar halen. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet evenwel ten minste een van de betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, en dient het andere merk geen dergelijke betekenis of een heel andere betekenis te hebben [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 54].

94 In casu zijn deze voorwaarden evenwel niet vervuld.

95 Ook al hebben de merken MUNDICOLOR een zekere suggestieve kracht, toch kan niet worden aangenomen dat zij voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben (zie punt 90 supra).

96 Verder heeft het merk MUNDICOR evenmin een dergelijke betekenis. Verzoeksters argument dat er een begripsmatig verband bestaat tussen de tekens eindigend op „cor" en haar maatschappelijke benaming El Corte Inglés, kan immers niet slagen. In dit verband zij opgemerkt dat, wat ook de reputatie van verzoekster op de Spaanse markt is, het feit dat zij tal van merken eindigend op „cor" heeft kunnen inschrijven, niet aantoont dat het Spaanse publiek elk ander teken eindigend op „cor", en in het bijzonder het aangevraagde merk MUNDICOR, met haar zal associëren. De kamer van beroep heeft immers terecht in de bestreden beslissing in zaak T-183/02 gewezen op het belangrijke verschil tussen de uitdrukking „El Corte Inglés" en het eenvoudige achtervoegsel „cor" (zie punt 86 supra). Voor het bewijs dat het relevante publiek een dergelijke associatie maakt, heeft verzoekster evenwel voor het BHIM en in de loop van de onderhavige procedure in rechte alleen eenvoudige, niet-gestaafde beweringen geuit.

97 Verzoeksters bewijsaanbod om te doen vaststellen dat zij houder is van tal van nationale merken eindigend op „cor", is niet alleen niet-ontvankelijk omdat het toelaten van bewijsmateriaal dat voor het eerst voor het Gerecht wordt overgelegd, in strijd is met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering [zie in die zin arrest Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 18], maar moet bovendien worden afgewezen omdat het niet kan slagen.

98 Voorts mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de conflicterende merken het voorvoegsel „mundi" gemeen hebben. Dit voorvoegsel heeft een zekere suggestieve kracht (zie punt 89 supra), en hoewel het geen band vormt waardoor

een begripsmatige overeenstemming tussen deze merken ontstaat (zie punt 91 supra), beperkt het niettemin het begripsmatige verschil tussen de merken. Daarbij zij opgemerkt dat in het aangevraagde merk dit voorvoegsel uit begripsmatig oogpunt in elk geval het dominerende bestanddeel is.

99 In deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat de conflicterende merken begripsmatig in die mate verschillen dat de vastgestelde sterke visuele en fonetische overeenstemming erdoor wordt geneutraliseerd.

100 Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

— Het verwarringsgevaar

101 Aangezien vaststaat dat de conflicterende merken betrekking hebben op dezelfde of zeer soortgelijke waren en diensten en werd vastgesteld dat deze merken overeenstemmen, in het bijzonder gelet op de sterke fonetische en visuele overeenstemming tussen deze merken, bestaat er a priori gevaar van verwarring bij het relevante publiek.

102 In zaak T-184/02 betoogt verzoekster evenwel nog dat in casu het verwarringsgevaar niet alleen moet worden beoordeeld op basis van de gelijkenissen of verschillen tussen de conflicterende tekens, maar dat daarbij ook rekening moet worden gehouden met het feit dat bij concreet gebruik van deze tekens op de

markt door de houder ervan, deze tekens worden gekoppeld aan andere woord- of beeldelementen die geen deel uitmaken van het ingeschreven merk. In dit verband stelt zij dat het aangevraagde merk altijd wordt geassocieerd met haar — bekende — maatschappelijke benaming, en dat Iberia de facto haar merk gebruikt in verbinding met haar maatschappelijke benaming, die in Spanje niet minder bekend is, of samen met andere woordelementen waardoor de commerciële herkomst van het teken duidelijk wordt, zodat gevaar van verwarring bij de consumenten in de praktijk onbestaande is.

103 Dit betoog faalt.

104 Wat in de eerste plaats de stelling betreft, dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met verzoeksters maatschappelijke benaming, werd reeds in punt 96 supra vastgesteld dat verzoekster aannemelijk heeft gemaakt dat het relevante publiek daadwerkelijk een dergelijke associatie maakt. Voorzover verzoekster zinspeelt op een eventuele bedoeling om het aangevraagde merk altijd in combinatie met de maatschappelijke benaming „El Corte Inglés" te gebruiken, volstaat het op te merken dat haar gemeenschapsmerkaanvraag alleen betrekking heeft op het woordteken MUNDICOR, zonder enige associatie met een ander element, zodat deze bedoeling irrelevant is.

105 In de tweede plaats heeft verzoeksters stelling, dat het teken MUNDICOLOR door de houder Iberia in combinatie met andere woord- of beeldelementen kan zijn gebruikt, geen invloed op de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zolang zij houder van haar oudere merk blijft, mag Iberia immers in beginsel het betreffende woordteken als zodanig gebruiken zonder het te koppelen aan andere elementen, en kan zij — onverminderd de toepassing van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 —

zich beroepen op dit beschermde teken om zich te verzetten tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk dat gevaar van verwarring met dit teken zou creëren in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

106 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissingen terecht vastgesteld dat er gevaar van verwarring tussen het aangevraagde merk MUNDICOR en de oudere merken MUNDICOLOR bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve dient in de twee zaken het middel inzake schending van dit artikel te worden afgewezen zonder dat in zaak T-184/02 een onderzoek dient te worden verricht naar de bekendheid van het oudere merk van Iberia, hetgeen interveniënte aanvoerde om te bewijzen dat er in casu verwarringsgevaar bestaat overeenkomstig de in punt 67 supra aangehaalde rechtspraak. Evenmin behoeft te worden onderzocht of er ook sprake is van gevaar van verwarring met het andere oudere merk waarop Iberia haar oppositie heeft gebaseerd, te weten het internationale beeldmerk dat de termen „mundi" en „color" omvat.

107 Uit een en ander volgt dat de onderhavige beroepen in hun geheel moeten worden verworpen.

Kosten

108 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte in de kosten van deze laatsten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt de beroepen.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Tiili Mengozzi Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 maart 2004.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

V. Tiili