FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 17 mars 2004 *

I de förenade målen T-183/02 och T-184/02,

El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), företrätt av advokaten J.L. Rivas Zurdo,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

svarande,

intervenient vid förstainstansrätten i mål T-184/02 är

Iberia Líneas Aéreas de España, SA, Madrid, företrätt av advokaten A. García Torres,

* Rättegångsspråk: spanska.

den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var, i mål T-183/02,

González Cabello, SA, Puente Genil (Spanien),

angående talan som väckts avseende de två beslut som har fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 22 mars 2002 (ärendena R 798/1999-1 och R 115/2000-1) avseende ett invändningsförfarande mellan González Cabello, SA, och El Corte Inglés, SA, respektive ett invändningsförfarande mellan Iberia Líneas Aéreas de España, SA, och El Corte Inglés, SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören J. Palacio González,

med beaktande av det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 5 november 2003,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 17 juni 1997 ingav El Corte Inglés, SA, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, en ansökan till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) om registrering av ordmärket MUNDICOR som gemenskapsvarumärke.

2 Ansökan om registrering avsåg nästan alla varor och tjänster som omfattas av de 42 klasserna i den sjunde upplagan av klassificeringen av varor och tjänster vid varumärkesregistrering i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

3 Registreringsansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 27/98 av den 14 april 1998.

4 Den 14 juli 1998 framställde González Cabello, SA, och Iberia Líneas Aéreas de España, SA (nedan kallat Iberia eller intervenienten), med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, varsin invändning mot registreringen av detta gemenskapsvarumärke.

Den invändning som framställdes av González Cabello

5 Den invändning som framställdes av González Cabello avsåg att det förelåg en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, med det spanska ordmärket MUNDICOLOR, vilket ingavs för registrering den 24 juni 1996 och registrerades den 5 augusti 1997 under nr 2.036.336, för följande varor, vilka omfattas av klass 2 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen: "Målarfärger, fernissor och lacker, färger; antioxideringsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer."

6 González Cabellos invändning avsåg en del av de varor som ansökan om gemenskapsvarumärke avser, nämligen följande varor som omfattas av klass 2 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen: "Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer."

7 Genom beslut av den 17 september 1999 godtog harmoniseringsbyråns invändningsenhet Gonzáles Cabellos invändning i sin helhet.

8 Den 19 november 1999 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till överklagandenämnden.

9 Genom beslut av den 22 mars 2002 i ärende R 798/1999-1 avslog överklagandenämnden överklagandet och angav att det förelåg en risk för förväxling hos

slutkonsumenten på grund av likheten mellan det tecken som skyddas av det äldre varumärket och det tecken som ansökan om gemenskapsvarumärke avser och det faktum att varorna i fråga var identiska eller nästan identiska, vilket sökanden inte hade bestritt i sitt överklagande.

Den invändning som framställdes av Iberia

10 Den invändning som framställdes av Iberia avsåg att det förelåg en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, med två äldre varumärken, nämligen

— det spanska ordmärket MUNDICOLOR, vilket ingavs för registrering den 1 augusti 1973, registrerades den 4 februari 1977 under nr 722.281 och 722.282 och förnyades den 15 april 1997, för "tjänster för passagerartransport, utfärder och för att främja turism", vilka omfattas av klass 39, och "tjänster för hotellogi, planering av resor och anordnande av semesterresor", vilka omfattas av klass 42 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen, och

— det internationella figurmärket som omfattar uttrycken mundi och color, med giltighet i bland annat Frankrike, Italien, Österrike och Benelux, vilket ingavs för registrering den 12 januari 1978, registrerades under nr 434.732 och förnyades den 12 januari 1998, i enlighet med Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891, med ändringar och tillägg, för "planering av resor och anordnade av resor", vilka omfattas av klass 39, och "tjänster som tillhandahålls av hotell i form av kost

och logi", vilka omfattas av klass 42 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen. Figurmärket för sistnämnda varumärke återges nedan:



11 Invändningen avsåg en del av de tjänster som ansökan om gemenskapsvarumärke avser, nämligen "transporttjänster; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor", vilka omfattas av klass 39, och "utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende", vilka omfattas av klass 42 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen.

12 Genom beslut av den 15 november 1999 godtog harmoniseringsbyråns invändningsenhet Iberias invändning, utom vad beträffar "tjänster för emballering och förvaring av gods" i klass 39 som omfattades av ansökan om gemenskapsvarumärke.

13 Den 17 januari 2000 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till överklagandenämnden.

14 Genom beslut av den 22 mars 2002 i ärende R 115/2000-1 avslog överklagandenämnden överklagandet och angav bland annat att det förelåg en risk för

förväxling på grund av likheten mellan det tecken som skyddas av det äldre ordmärket och det tecken som ansökan om gemenskapsvarumärke avser, med hänsyn till att tjänsterna i fråga var identiska eller nästan identiska, vilket sökanden inte hade bestritt i sitt överklagande.

Förfarandet och parternas yrkanden

15 Sökanden har, genom särskilda handlingar som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 juni 2002, väckt förevarande talan som registrerades under målnummer T-183/02 respektive T-184/02.

16 Harmoniseringsbyrån ingav sin svarsinlaga i mål T-183/02 till förstainstansrättens kansli den 15 oktober 2002. González Cabello har inte utnyttjat rätten att intervenera som föreskrivs i artikel 134.1 i förstainstansrättens rättegångsregler.

17 Iberia och harmoniseringsbyrån ingav sina svarsinlagor i mål T-184/02 till förstainstansrättens kansli den 20 september respektive den 15 oktober 2002.

18 I enlighet med artikel 50 i rättegångsreglerna beslutade ordföranden på förstainstansrättens fjärde avdelning den 15 september 2003 att målen T-183/02 och T-184/02 skulle förenas vad gäller det muntliga förfarandet och domen, på grund av sambandet dem emellan.

19 I mål T-183/02 har sökanden yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara invändningsenhetens beslut av den 17 september 1999 och överklagandenämndens beslut av den 22 mars 2002 i ärende R 798/1999-1,

— bevilja registrering av gemenskapsvarumärket MUNDICOR för alla varor i klass 2 som omfattas av ansökan, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

20 I mål T-184/02 har sökanden yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara invändningsenhetens beslut av den 15 november 1999 och överklagandenämndens beslut av den 22 mars 2002 i ärende R 115/2000-1,

— bevilja registrering av gemenskapsvarumärket MUNDICOR för "transporttjänster och anordnande av resor" i klass 39 och för "utskänkning av mat och dryck samt upplåtande av kortvarigt boende" i klass 42, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

21 I de båda förenade målen har harmoniseringsbyrån yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

22 I mål T-184/02 har Iberia yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

23 Vid förhandlingen den 5 november 2003 uppgav sökanden att den frånfallit sina yrkanden om ogiltigförklaring av invändningsenhetens beslut, vilket förstainstansrätten förde till förhandlingsprotokollet.

Rättslig bedömning

24 Till stöd för sin talan har sökanden i de båda förenade målen åberopat en grund som i huvudsak avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts. I mål T-184/02 har sökanden även åberopat en grund som i huvudsak avser att artiklarna 15.2 a och 43.2 i samma förordning har åsidosatts.

25 Förstainstansrätten skall först pröva den andra grunden, eftersom den syftar till att ifrågasätta själva möjligheten att beakta de äldre varumärken som ligger till grund för Iberias invändning, och att i förhållande till dessa varumärken bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

Den grund som åberopats i mål T-184/02 och som avser att artiklarna 15.2 a och 43.2 i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

26 Sökanden har i mål T-184/02 gjort gällande att invändningen borde ha avslagits med stöd av artikel 43.2 i förordning nr 40/94, på grund av att de äldre varumärkena inte har använts på det sätt som de har registrerats.

27 Sökanden har i det avseendet åberopat den skriftliga bevisning som Iberia självt ingav till invändningsenheten, av vilken det framgår dels att Iberias varumärken har använts tillsammans med innehavarens firmanamn och uttryck som mundos soñados (drömvärldar) eller hotel color, dels att varumärkena åtföljdes av särskilda grafiska utformningar. Med beaktande av dessa omständigheter anser sökanden att de äldre varumärkena har använts i en form som har förändrat deras särskiljande egenskaper så som de registrerats. Följaktligen är artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 inte tillämplig i detta fall.

28 Sökanden har påpekat att anledningen till att den under invändningsförfarandet inte krävde att det skulle läggas fram bevis rörande användningen av de äldre varumärkena, i enlighet med artikel 43.2 i förordning nr 40/94, var att Iberia självmant hade ingett bevisning. Av processekonomiska skäl var det således inte nödvändigt för sökanden att begära att Iberia skulle lägga fram de bevis för att de äldre varumärkena verkligen hade använts som företaget redan hade ingett. Eftersom det i förordning nr 40/94 föreskrivs en möjlighet att ogiltigförklara ett varumärke på grund av att det inte har använts, ålåg det under alla omständigheter den som gjorde invändningen att inge bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts och för att varumärket eventuellt är känt.

29 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det omtvistade beslutet är giltigt i detta avseende och erinrat om att överklagandenämnden korrekt påpekade att sökanden inte hade tagit upp frågan om de äldre varumärkenas användning vid invändningsenheten.

30 Harmoniseringsbyrån anser att bevis för användningen och anspråk på att varumärket är känt är två skilda frågor. Den som framställde invändningen åberopade nämligen till sin egen fördel att varumärket var känt för att utvidga skyddet för det äldre varumärket, i enlighet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94, till att omfatta varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka varumärket är registrerat. Enligt artikel 43.2 i samma förordning skall däremot bevis för användningen lämnas av den som gjort invändningen "på begäran av sökanden", för att försvara omfattningen av skyddet för det äldre varumärket. Sökanden begärde emellertid inte i tid att bevis för de äldre varumärkenas användning skulle läggas fram, vilket medförde att harmoniseringsbyrån inte lagligen kunde undersöka, med stöd av artikel 43.2 i förordning nr 40/94, den bevisning som hade ingetts av den som framställde invändningen för att styrka att de äldre varumärkena var kända.

31 Intervenienten har bestritt att sökandens argument rörande den verkliga användningen av de äldre varumärkena är av relevans. Den har gjort gällande att det är

uttrycket mundicolor som är känt och som används i stor skala. Att uttrycket i vissa fall används tillsammans med firmanamnet är helt normalt. Uttrycken mundos soñados och hotel color används aldrig tillsammans med varumärket MUNDICOLOR och motsvarar inte de varumärkesregistreringar som intervenienten innehar.

Förstainstansrättens bedömning

32 Sökanden har åberopat denna grund i syfte att det skall slås fast att det var felaktigt av överklagandenämnden att inte konstatera att intervenientens äldre varumärken inte hade använts inom gemenskapen för de tjänster för vilka de är registrerade och som ligger till grund för invändningen, i enlighet med artikel 43.2 i förordning nr 40/94. I synnerhet anser sökanden att överklagandenämnden borde ha beaktat de handlingar som Iberia ingav till invändningsenheten för att fastställa huruvida dessa handlingar bevisade att de äldre varumärkena hade använts i enlighet med kraven i artikel 43 i förordning nr 40/94 eller om de, som sökanden anser, tvärtom visade att varumärkena hade använts i en form som förändrar deras särskiljande egenskaper så som de hade registrerats.

33 Först bör det göras ett tillrättaläggande beträffande sökandens hänvisning till artikel 43.2 i förordning nr 40/94, eftersom denna bestämmelse endast avser följderna av att ett äldre gemenskapsvarumärke inte har använts, medan Iberias äldre varumärke — ordmärket MUNDICOLOR —, vilket föranledde att invändningen godtogs, i detta fall är ett nationellt varumärke. De relevanta bestämmelserna är i själva verket artikel 43.2 jämförd med artikel 43.3, eftersom det i artikel 43.3 föreskrivs att punkt 2 skall tillämpas "när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen".

34 Vidare skall det påpekas att även artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 endast avser gemenskapsvarumärken. I denna bestämmelse definieras begreppet bruk av gemenskapsvarumärken i den mening som avses i nämnda förordning, i syfte att bland annat tillämpa de bestämmelser i förordningen i vilka det föreskrivs sanktioner när ett sådant varumärke inte har använts. Äldre nationella varumärken som åberopas i samband med en invändning med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 och huruvida dessa har använts eller ej regleras således inte i bestämmelsen i fråga.

35 I förevarande mål är det för övrigt inte nödvändigt att undersöka huruvida det, i syfte att tillämpa artikel 43.2 jämförd med artikel 43.3 i förordning nr 40/94, även med stöd av artikel 15 i förordningen kan konstateras huruvida ett äldre nationellt varumärke har använts eller ej, genom att tillämpa denna bestämmelse analogt.

36 Det var nämligen korrekt av överklagandenämnden att inte avslå invändningen med stöd av artikel 43 i förordning nr 40/94, genom att i det omtvistade beslutet i mål T-184/02 (punkt 18) påpeka att "frågan huruvida de tidigare registrerade varumärkena har använts inte togs upp vid invändningsenheten och den har inte heller ställts i överklagandeinstansen".

37 I det hänseendet skall det påpekas att enligt denna artikel är det först efter begäran av sökanden som innehavaren av ett äldre varumärke, vilken gjort en invändning, skall lägga fram bevis för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom det område där det är skyddat för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som ligger till grund för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts.

38 Enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 antas det, vid prövningen av en invändning som ingetts med stöd av artikel 42 i samma förordning, att det äldre varumärket verkligen har använts så länge sökanden inte har framställt en begäran om att det skall läggas fram bevis för en sådan användning. Om en sådan begäran framställs medför det således att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts (eller för att det finns skälig grund för att det inte använts) läggs på den som framställt invändningen, vid äventyr av att invändningen avslås. Sådan bevisning skall läggas fram inom den frist som harmoniseringsbyrån fastställer i enlighet med regel 22 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). För att så skall ske krävs det att det i tid framställs en uttrycklig begäran vid harmoniseringsbyrån.

39 Härav följer att underlåtenheten att inge bevis för att varumärket verkligen har använts inte kan medföra att invändningen avslås, såvida inte sökanden i tid har framställt en uttrycklig begäran om sådana bevis vid harmoniseringsbyrån.

40 I förevarande mål har sökanden emellertid medgett att den aldrig framställde en sådan begäran som avses i artikel 43.2 i förordning nr 40/94 vid harmoniseringsbyrån.

41 Med beaktande även av artikel 74.1 i förordning nr 40/94, i vilken det föreskrivs att "i ärenden om relativa registreringshinder [skall] prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat", kunde följaktligen varken invändningsenheten eller överklagandenämnden avslå invändningen med stöd av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

42 Denna slutsats påverkas inte av sökandens argument att den inte begärde bevisning för att varumärket verkligen hade använts på grund av att Iberia självmant hade ingett handlingar till invändningsenheten, av vilka det framgick att företaget hade använt de äldre varumärkena i en annan form än som de hade registrerats.

43 Det är uppenbart att detta argument saknar grund. Det framgår nämligen av handlingarna i målet att de aktuella handlingarna inte hade ingetts till invändningsenheten av Iberia för att bevisa att företagets äldre varumärken hade använts, utan för att bevisa att dessa varumärken var kända och, således, för att styrka att det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (se omnämnd rättspraxis i punkt 67 nedan). Att sådana handlingar inges kan på intet sätt ersätta kravet på en uttrycklig begäran från sökanden om att det skall läggas fram bevis för att varumärket verkligen har använts för att harmoniseringsbyrån skall pröva och avgöra frågan huruvida en sådan användning skett.

44 Under dessa omständigheter är det inte nödvändigt att undersöka frågan, vilket överklagandenämnden gjorde för fullständighetens skull (punkt 19 i det omtvistade beslutet i mål T-184/02), huruvida dessa handlingar styrker att varumärket MUNDICOLOR har använts av Iberia i enlighet med kraven i artikel 43 i förordning nr 40/94.

45 Talan kan följaktligen inte bifallas på denna grund.

Den grund som avser att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

46 Sökanden har erinrat om att enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 krävs det både att tecknen är identiska eller liknar varandra och att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag för att registrering skall kunna vägras. Sökanden har även erinrat om att när det inte föreligger någon risk för förväxling mellan tecknen är den omständigheten att de varor och tjänster som omfattas av tecknen är identiska inte relevant vid tillämpningen av denna bestämmelse.

47 Sökanden har hävdat att även om varorna och tjänsterna i förevarande fall är i omlopp via samma kommersiella kanaler är skillnaderna mellan tecknen som helhet tillräckligt stora för att det inte skall föreligga någon risk för förväxling.

48 För det första har sökanden framhållit den fonetiska skillnaden mellan tecknen. Den har påpekat att tecknen består av olika antal stavelser och bokstäver, nämligen tre stavelser och åtta bokstäver i fråga om mundicor och fyra stavelser och tio bokstäver i fråga om mundicolor. Det finns en klar skillnad mellan tecknen inte bara rent ljudmässigt, på grund av bland annat skillnaden i sammansättningen av suffixen cor och color, utan även vad gäller betoning samt ur rytmisk och musikalisk synvinkel: det varumärke som ansökan avser avslutas hastigt på en tredje betonad stavelse, medan den avslutande delen av varumärkena MUNDICOLOR är betydligt mindre plötslig, eftersom den förlängs med en stavelse som är lika betonad.

49 För det andra har sökanden framhållit den visuella skillnaden mellan de omtvistade tecknen, till följd av det olika antal bokstäver som tecknen innehåller. Den har bland annat påpekat att det varumärke som ansökan avser är kortare än de äldre varumärkena MUNDICOLOR.

50 I mål T-184/02 har sökanden tillagt att den visuella skillnaden är ännu mer markant om man jämför det varumärke som ansökan avser med det äldre internationella varumärket, på grund av den karakteristiska och särskiljande grafiska utformningen av det sistnämnda märket och att uttrycken mundi och color är åtskilda i detta. Vidare har sökanden jämfört det varumärke som ansökan avser med Iberias tecken, såsom dessa framgår av de handlingar som Iberia ingav vid harmoniseringsbyrån för att styrka att de äldre varumärkena var kända. Sökanden har påpekat att Iberias äldre varumärken i de flesta fall är sammansatta, med en mycket karakteristisk grafisk utformning, och innehåller även uttrycken Iberia, mundos soñados eller hotel color, vilket tillför viktiga särskiljande beståndsdelar jämfört med det varumärke som ansökan avser.

51 För det tredje har sökanden betonat den begreppsmässiga skillnaden mellan de tecken som tvisten avser.

52 Således anser sökanden för det första att prefixet mundi, vilket allmänt hänvisar till uttrycken mundial (världsomfattande) eller mundo (värld), inte i sig har särskiljningsförmåga. Det finns för övrigt en mängd registrerade varumärken som innehåller detta prefix. Jämförelsen i begreppsmässigt hänseende skall följaktligen inriktas särskilt på suffixen color och cor.

53 Sökanden har för det andra hävdat att i tecknet MUNDICOLOR utgör prefixet mundi, vilket i sig är sammankopplat med uttrycket color, en klar hänvisning till ett visst område av det verkliga livet, nämligen färgernas värld, och inte till jordklotet, vilken tecknet MUNDICOR syftar på. Sökanden har emellertid påpekat att prefixet mundi, kombinerat med cor, tenderar att inte längre väcka några associationer utan i stället bli enbart ett fantasiinslag.

54 För det tredje har sökanden noterat att suffixet color (färg) har en klar innebörd och, när det gäller González Cabellos äldre varumärke, syftar på den typ av varor som omfattas av detta varumärke, medan suffixet cor saknar ett direkt semantiskt innehåll.

55 För det fjärde anser sökanden att konsumenterna lätt kan associera de tecken som tvisten avser med respektive varumärkesinnehavare och dennes anseende på marknaden. Sökanden använder ett flertal registrerade varumärken som slutar med cor och sökandens anseende på den spanska marknaden är tillräckligt stort för att andra tecken som också slutar med cor skall kunna associeras med sökanden. Vidare framgår det av de handlingar som Iberia ingav vid invändningsenheten att de äldre varumärken som är i fråga i mål T-184/02 associeras

med varumärkesinnehavarnas kända firmanamn eller andra orddelar, såsom mundos soñados eller hotel color, som klart identifierar varumärkenas kommersiella ursprung.

56 För att styrka att det föreligger dels ett flertal registrerade nationella varumärken som sökanden är innehavare av och som slutar med suffixet cor, dels ett flertal registrerade gemenskapsvarumärken som innehåller uttrycken mundi eller mundo, har sökanden, i de båda målen, ingett flera handlingar och anmodat förstainstansrätten att vända sig till Oficina Española de Patentes y Marcas (spanska patent- och varumärkesmyndigheten) och harmoniseringsbyrån för att inhämta upplysningar, i enlighet med artikel 65 b i rättegångsreglerna.

57 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att helhetsbedömningen av risken för förväxling förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser.

58 När det gäller jämförelsen mellan varorna och tjänsterna har harmoniseringsbyrån i de båda målen framhållit att de varor och tjänster som de omtvistade varumärkena avser är identiska eller nästan identiska.

59 När det gäller jämförelsen mellan tecknen har harmoniseringsbyrån, i mål T-184/02, påpekat att invändningsenheten och överklagandenämnden godtog Iberias invändning med hänsyn till enbart det spanska ordmärket MUNDICOLOR och att det därför inte finns någon anledning att jämföra det varumärke som ansökan avser med det internationella figurmärke som likaledes låg till grund för Iberias invändning. I samma mål har harmoniseringsbyrån även påpekat att jämförelsen mellan varumärkena bör ske på grundval av tecknena såsom de har registrerats.

60 Utifrån en generell jämförelse mellan de tecken som tvisten avser, MUNDICOR och MUNDICOLOR, har harmoniseringsbyrån i de båda målen dragit slutsatsen att dessa i mycket stor utsträckning liknar varandra i visuellt och fonetiskt hänseende, trots att det inte föreligger någon relevant begreppsmässig likhet mellan dessa.

61 Det föreligger således en risk för förväxling hos allmänheten i den berörda medlemsstaten, det vill säga Spanien, på grund av likheten mellan tecknen i fråga och på grund av att de varor och tjänster som tecknen avser är identiska eller i hög grad liknar varandra.

62 Intervenienten i mål T-184/02 har i huvudsak anslutit sig till harmoniseringsbyråns argument och har bland annat gjort gällande att likheten mellan varumärkena i fråga skall anses helt och hållet styrkt. Med hänvisning till överklagandenämndens konstateranden rörande den visuella och fonetiska likheten mellan tecknen i fråga, vilka den anser är välgrundade, har intervenienten gjort gällande att det föreligger en likhet mellan uttrycken mundicor och mundicolor även i begreppsmässigt hänseende, eftersom det gemensamma prefixet mundi, vilket hänvisar till mundo (värld) eller mundial (världsomfattande), är den mest framträdande beståndsdelen i begreppsmässigt hänseende.

63 Med beaktande även av överklagandenämndens konstaterande att de tjänster som ansökan om gemenskapsvarumärke avser exakt överensstämmer med de tjänster som omfattas av intervenientens äldre varumärken, har intervenienten gjort gällande att registreringen och användningen av det varumärke som ansökan avser inom samma bransch som intervenientens egna varumärken, med tanke på att dessa varumärken är kända, oundvikligen skulle medföra en risk för förväxling och associationer hos allmänheten och orsaka intervenienten allvarlig skada. Intervenienten har till stöd för påståendet att dess äldre varumärken är kända påpekat att den har registrerat ordmärket MUNDICOLOR i ett flertal länder världen över och att den, förutom de varumärken som ligger till grund för invändningen, även innehar andra figurmärken som innehåller uttrycket mundicolor och som är registrerade i Spanien eller i andra länder i Europa.

Förstainstansrättens bedömning

64 Enligt domstolens rättspraxis i fråga om tolkningen av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och förstainstansrättens rättspraxis avseende förordning nr 40/94, kan det föreligga en risk för förväxling om det finns en risk att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25, och av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 29).

65 Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten skall det göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och domarna i de ovannämnda målen Fifties, punkt 26, och MYSTERY, punkt 30).

66 Denna helhetsbedömning förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas och särskilt varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer anges i sjunde skälet i förordning nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet bör tolkas i förhållande till risken för förväxling, vilken måste bedömas mot bakgrund särskilt av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden och graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, Fifties, punkt 27 och MYSTERY, punkt 31).

67 Det följer även av rättspraxis att risken för förväxling är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 24, och Canon, punkt 18), och särskiljningsförmågan skall fastställas med hänsyn antingen till varumärkets inneboende egenskaper eller till att det är allmänt känt (domarna i de ovannämnda målen Canon, punkt 18, och MYSTERY, punkt 34).

68 Dessutom är det av avgörande betydelse, vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, på vilket sätt genomsnittskonsumenten av den vara eller tjänst som är i fråga uppfattar varumärket. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, Fifties, punkt 28, och MYSTERY, punkt 32). I samband med denna helhetsbedömning antas genomsnittskonsumenten av varorna i fråga vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall dessutom tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (domarna i de ovannämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, Fifties, punkt 28, och MYSTERY, punkt 32).

69 I detta fall har González Cabello och Iberia gjort varsin invändning mot registreringen av det gemenskapsvarumärke som ansökan avser, genom att göra gällande att det föreligger en risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, dels med det spanska ordmärket MUNDICOLOR, vilket avser varor som omfattas av klass 2 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen, dels med det spanska ordmärket MUNDICOLOR och det internationella figurmärket som innehåller uttrycken mundi och color, vilka avser tjänster som omfattas av klasserna 39 och 42 i Niceöverenskommelsen.

70 I det omtvistade beslutet i mål T-184/02 (punkt 16) påpekade överklagandenämnden att invändningsenheten med rätta hade konstaterat att det förelåg en risk för förväxling mellan det varumärke som ansökan avser och Iberias spanska ordmärke och att invändningsenheten därför lagenligt kunde avstå från att bedöma risken för förväxling mellan det varumärke som ansökan avser och det äldre internationella figurmärket. Överklagandenämnden underkände således sökandens anmärkning om att någon sådan bedömning inte hade gjorts och den avstod i sin tur från att göra en sådan bedömning.

71 Sökanden kan inte med framgång kritisera överklagandenämndens resonemang, enligt vilket "om en invändning endast godtas i fråga om en av de rättigheter som åberopas mot det varumärke som ansökan avser, finns det inte någon anledning att undersöka huruvida invändningen även skulle kunna godtas med avseende på de övriga rättigheter som har åberopats" (det omtvistade beslutet, punkt 16).

72 Eftersom Iberias invändning vid två tillfällen har godtagits på grundval av det äldre ordmärket, kan alla överväganden rörande graden av likhet mellan det varumärke som ansökan avser och det äldre figurmärket endast vara av relevans för det fall förstainstansrätten, i motsats till vad överklagandenämnden konstaterade, på grundval av andra argument som åberopats av sökanden utesluter att det föreligger en risk för att den spanska allmänheten förväxlar det varumärke som ansökan avser med Iberias äldre ordmärke.

73 Vid prövningen av denna grund skall förstainstansrätten följaktligen omgående bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan, å ena sidan, gemenskapsordmärket MUNDICOR som ansökan avser och, å andra sidan, de äldre ordmärkena MUNDICOLOR som innehas av González Cabello och Iberia.

74 Med hänsyn till arten av de varor och tjänster som är i fråga, vilka samtliga utgör vanliga konsumtionsvaror och konsumtionstjänster, och det faktum att de äldre ordmärkena är registrerade och åtnjuter skydd i Spanien skall bedömningen av risken för förväxling göras med beaktande av en målgrupp som består av genomsnittskonsumenterna i denna medlemsstat, vilka till övervägande del är spansktalande.

— Jämförelsen mellan de varor och tjänster som är i fråga

75 Vad beträffar jämförelsen mellan varor och tjänster påpekar förstainstansrätten att överklagandenämnden i de båda omtvistade besluten hävdade, utan att göra någon egen analys, att de varor och tjänster som de äldre ordmärkena avser är identiska eller nästan identiska med de varor och tjänster som ansökan om gemenskapsvarumärke avser, med avseende på vilka invändningen godtogs. Överklagandenämnden konstaterade nämligen att sökanden inte bestred invändningsenhetens bedömning i det avseendet.

76 Sökanden har inte heller bestritt denna bedömning inom ramen för detta förfarande och den har följaktligen godtagit att det skall anses som fastslaget att det föreligger en mycket stor likhet (identiska eller nästan identiska) mellan de varor och tjänster som de omtvistade varumärkena avser. Sökanden har däremot hävdat att dessa varumärken inte liknar varandra och *a fortiori* att de inte är identiska och att det inte föreligger någon risk för förväxling dem emellan. Förstainstansrätten kommer därför att begränsa sin bedömning till dessa två frågor.

— Jämförelsen mellan de tecken som tvisten avser

77 Det framgår av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet,

skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och Canon, punkt 16). Domstolen har dessutom ansett att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att två varumärken har en fonetisk likhet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).

78 Följaktligen skall de tecken som tvisten avser jämföras med avseende på visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter. Det skall påpekas att jämförelsen, såsom harmoniseringsbyrån korrekt har påpekat, skall avse, å ena sidan, det gemenskapsvarumärke som ansökan avser och, å andra sidan, de äldre varumärkena såsom dessa har registrerats i Spanien, det vill säga ordtecknet MUNDICOLOR, i enlighet med artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94.

79 I det omtvistade beslutet i mål T-183/02 gjorde överklagandenämnden inte någon visuell jämförelse mellan tecknen MUNDICOR och MUNDICOLOR. Däremot undersökte överklagandenämnden den fonetiska likheten mellan dessa tecken, vilken sökanden hade bestritt vid överklagandenämnden. I det avseendet påpekade överklagandenämnden att "de sju första bokstäverna, vilka även utgör de tre första stavelserna, liksom den sista bokstaven, är gemensamma för de två varumärkena". Vidare konstaterade den att den enda skillnaden mellan dessa varumärken är de ytterligare bokstäverna lo, vilka utgör den fjärde stavelsen i det äldre varumärket, och att dessa ytterligare bokstäver, tillsammans med bokstäverna o och r, inte ... "märkbart [ändrar] tecknets ljudmönster". Överklagandenämnden angav även att "det vanligtvis är de första stavelserna som påverkar konsumentens intryck mest" (punkt 16 i beslutet).

80 I det omtvistade beslutet i mål T-184/02 gjorde överklagandenämnden samtidigt en visuell och fonetisk jämförelse mellan varumärkena MUNDICOR och MUNDICOLOR, och den påpekade att "de sju första bokstäverna och den sista bokstaven är gemensamma, ... varumärkena har samma visuella utseende och

samma ljudmönster" och att varumärkena skiljer sig endast genom att sökandens varumärke slutar med or, medan det varumärke som innehas av den som framställde invändningen slutar med olor. Eftersom skillnaden finns i slutet av de båda uttrycken väcker den dock mindre uppmärksamhet och ändrar följaktligen inte i någon betydande utsträckning den uppenbara visuella och fonetiska likheten mellan de båda tecknen (punkt 21 i beslutet).

81 Förstainstansrätten konstaterar att på det visuella planet är likheten mellan ordmärkena MUNDICOLOR och det varumärke som ansökan avser, MUNDICOR, mycket markant. Som överklagandenämnden påpekade är den enda visuella skillnaden mellan tecknen de två ytterligare bokstäverna lo, vilka särskiljer de äldre varumärkena men som i dessa varumärken dock föregås av sex bokstäver som är placerade på samma sätt som i varumärket MUNDICOR och som åtföljs av bokstaven r, vilken likaledes avslutar det varumärke som ansökan avser. Med hänsyn till att konsumenten normalt fäster större vikt vid den inledande delen av ord, såsom invändningsenheten och överklagandenämnden korrekt har påpekat, medför det faktum att stammen mundico är densamma i de omtvistade tecknen att det föreligger en stor visuell likhet, vilken dessutom förstärks av att bokstaven r förekommer i slutet av båda tecknen. Med hänsyn till dessa likheter räcker inte sökandens argument att tecknen i fråga är olika långa för att undanröja det faktum att det föreligger en stor likhet i visuellt hänseende.

82 I fonetiskt hänseende konstaterar förstainstansrätten för det första att samtliga åtta bokstäver i varumärket MUNDICOR ingår i varumärkena MUNDICOLOR.

83 För det andra sammanfaller de två första stavelserna i de omtvistade tecknen, vilka bildar prefexet mundi. I det avseendet skall det än en gång påpekas att konsumentens uppmärksamhet vanligtvis riktas framför allt mot ordets början.

84 För det tredje skall det påpekas att enligt reglerna om avstavning och betoning i det spanska språket består de omtvistade tecknen av fyra respektive tre stavelser, nämligen "mun-di-co-lor" och "mun-di-cor", och betoningen i de båda tecknen ligger på de sista stavelserna, "lor" respektive "cor". Samtliga de bokstäver som bildar den sista stavelsen i det varumärke som ansökan avser, det vill säga "cor", förekommer i de äldre varumärkena, närmare bestämt i de två sista stavelserna i dessa. Stavelserna "lor" och "cor" avslutar de båda tecknen och har, förutom vokalen "o" på vilken betoningen ligger, slutkonsonanten "r" gemensam, vilken på spanska kännetecknas av ett mycket utpräglat uttal. Detta medför att tonerna är mycket lika.

85 Med beaktande av dessa överväganden kan sökandens argument, att de ytterligare bokstäverna lo och en ytterligare stavelse förekommer i de äldre varumärkena, inte undanröja det faktum att det föreligger en stor fonetisk likhet mellan tecknen, vilken skall bedömas utifrån det helhetsintryck som det fullständiga uttalet av dessa ger.

86 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen ansåg överklagandenämnden, i det omtvistade beslutet i mål T-183/02, bland annat att "skillnaden mellan det mycket specifika uttrycket 'El Corte Inglés' och den enkla och ganska banala ändelsen 'cor' är så stor att målgruppen, vilken består av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenter ..., varken kommer att associera eller direkt identifiera denna avslutande del av det ... gemenskapsvarumärke [som ansökan avser] med företaget El Corte Inglés, hur känt detta företag än är" (punkt 17 i beslutet).

87 I det omtvistade beslutet i mål T-184/02 noterade överklagandenämnden att "trots att beståndsdelen [mundi] ofta används i samband med distribution och

försäljning av varor och tjänster, är det inte ett generiskt uttryck som saknar särskiljningsförmåga". En sådan beståndsdel utgör en "väsentlig del av de varumärken som tvisten avser ... och uppfattas visuellt och fonetiskt som en sådan av en genomsnittlig konsument" (punkt 21 i beslutet)

88 För det första konstaterar förstainstansrätten att det inte föreligger någon betydande begreppsmässig likhet mellan de varumärken som tvisten avser, vilket harmoniseringsbyrån har medgett i sina inlagor.

89 Varumärkena har visserligen uttrycket mundi gemensamt, vilket — trots att det inte i sig motsvarar något ord på spanska — i viss mån väcker associationer, eftersom det, även med beaktande av dess innebörd på latin (världens), ligger mycket nära substantivet mundo (värld) och adjektivet mundial (världsomfattande).

90 Uttrycket mundi utgör dock enbart ett prefix i de varumärken som tvisten avser, medan den begreppsmässiga likheten mellan dessa skall bedömas på grundval av de associationer som vart och ett av dessa märken kan anses ge upphov till, sett som helhet. I det hänseendet skall det påpekas att i de äldre varumärkena åtföljs prefixet mundi av substantivet color (färg) för att bilda en fras som, även om den inte har någon klar och bestämd innebörd, trots allt ger vissa föreställningar (som "världens färger" eller "världen i färg") som kan uppfattas av målgruppen. I det varumärke som ansökan avser åtföljs däremot samma prefix av suffixet cor, ett uttryck som inte har någon innebörd på spanska, vilket medför att detta varumärke, trots de associationer som prefixet mundi väcker, inte fyller någon särskild begreppsmässig funktion för målgruppen i fråga.

91 Det skall tilläggas att uttrycket mundi, i varumärkena MUNDICOLOR, inte nödvändigtvis framstår som den mest framträdande beståndsdelen i begreppsmässigt hänseende, eftersom uttrycket där är förenat med ett annat uttryck (color), som har ett ännu mer uppenbart semantiskt innehåll (färg). Som harmoniseringsbyrån har angett i sina inlagor är uttrycket mundi dessutom vanligt förekommande vid försäljning av varor eller tjänster. Under dessa omständigheter kan det inte anses föreligga ett sådant begreppsmässigt samband mellan de varumärken som tvisten avser att det leder till slutsatsen att de är lika i begreppsmässigt hänseende.

92 Under dessa omständigheter anser förstainstansrätten att det inte är nödvändigt att undersöka de handlingar som sökanden har ingett till stöd för sitt påstående att den omständigheten att prefixet mundi förekommer i de båda tecknen inte ger upphov till någon begreppsmässig likhet mellan dessa. Det är inte heller nödvändigt att bifalla sökandens begäran att förstainstansrätten skall inhämta upplysningar från harmoniseringsbyrån.

93 För det andra påpekar förstainstansrätten att begreppsmässiga skillnader mellan de varumärken som tvisten avser i hög grad kan förta verkan av de visuella och fonetiska likheter som föreligger mellan dessa varumärken. För att nämnda verkan skall förtas förutsätts det dock att åtminstone ett av varumärkena har en klar och bestämd innebörd för de personer som utgör målgruppen, så att innebörden omedelbart kan förstås av dessa personer, och att det andra varumärket saknar en sådan innebörd eller har en helt annan innebörd (förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 54).

94 Dessa villkor är dock inte uppfyllda i förevarande mål.

95 Även om varumärkena MUNDICOLOR i viss mån väcker associationer kan de dock inte anses ha en klar och bestämd innebörd för målgruppen (se punkt 90 ovan).

96 Vidare saknar även varumärket MUNDICOR en sådan innebörd, och sökandens argument rörande det påstådda begreppsmässiga sambandet mellan de tecken som slutar med cor och sökandens firmanamn El Corte Inglés kan inte godtas. Det skall i det hänseendet påpekas att, oavsett vilket anseende sökanden har på den spanska marknaden, den omständigheten att sökanden har kunnat registrera ett flertal varumärken som slutar med cor inte styrker att den spanska allmänheten associerar alla andra tecken som slutar med cor, i synnerhet det varumärke som ansökan avser — MUNDICOR, med sökanden. Överklagandenämnden har i det omtvistade beslutet i mål T-183/02 med rätta framhållit den betydande skillnaden mellan uttrycket El Corte Inglés och det enkla suffixet cor (se punkt 86 ovan). För att visa att målgruppen skulle göra en sådan association har sökanden, vid harmoniseringsbyrån och under detta förfarande, endast framfört påståenden som inte styrks av någon bevisning.

97 Den bevisning som sökanden har åberopat för att få fastställt att den innehar en mängd nationella varumärken som slutar med cor kan inte tillåtas, eftersom det skulle strida mot artikel 135.4 i rättegångsreglerna att tillåta bevisning som företes för första gången vid rätten (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (Calandre), REG 2003, s. II-701, punkt 18), och skall dessutom lämnas utan avseende på grund av att den saknar relevans.

98 Vidare kan det inte bortses från det faktum att de varumärken som tvisten avser har prefixet mundi gemensamt, vilket i viss mån väcker associationer (se punkt 89 ovan). Detta utgör visserligen inte ett samband som ger upphov till en

begreppsmässig likhet mellan varumärkena (se punkt 91 ovan), men begränsar trots allt den begreppsmässiga skillnaden mellan dessa. I det avseendet skall det noteras att detta prefix under alla omständigheter utgör den mest framträdande beståndsdelen i begreppsmässigt hänseende hos det varumärke som ansökan avser.

99 Under dessa förhållanden kan det inte med framgång göras gällande att det föreligger en sådan begreppsmässig skillnad mellan de varumärken som tvisten avser att den förtar den stora visuella och fonetiska likheten.

100 Följaktligen konstaterar förstainstansrätten att det var korrekt av överklagandenämnden att anse att de tecken som tvisten avser liknar varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

— Risken för förväxling

101 Eftersom det är utrett att de varor och tjänster som de omtvistade varumärkena avser är identiska eller av mycket liknande slag och det har fastställts att varumärkena liknar varandra, med hänsyn till bland annat de stora fonetiska och visuella likheterna, föreligger det a priori en risk för förväxling hos målgruppen.

102 I mål T-184/02 har sökanden emellertid även gjort gällande att risken för förväxling i detta fall inte bara skall bedömas på grundval av de likheter eller skillnader som föreligger mellan de tecken som tvisten avser, utan även i förhållande till de associationer som tecknen ger till andra ordmässiga eller

grafiska beståndsdelar som inte utgör en del av det registrerade varumärket, vid innehavarens konkreta användning av tecknet på marknaden. Sökanden har i det avseendet gjort gällande att det varumärke som ansökan avser alltid associeras med sökandens firmanamn, vilket är känt, och att Iberia faktiskt använder sitt varumärke genom att förena det med sitt firmanamn, vilket är lika känt i Spanien, eller med andra orddelar som klart identifierar tecknets kommersiella ursprung, vilket gör att risken för förväxling hos konsumenterna i praktiken är obefintlig.

103 Detta argument kan inte godtas.

104 Vad för det första beträffar den påstådda associationen mellan det varumärke som ansökan avser och sökandens firmanamn har förstainstansrätten redan konstaterat i punkt 96 ovan att sökanden inte har ingett några bevis för att målgruppen verkligen gör en sådan association. I den mån sökanden har syftat på en eventuell avsikt att alltid använda det varumärke som ansökan avser i kombination med firmanamnet El Corte Inglés, är det tillräckligt att påpeka att sökandens ansökan om gemenskapsvarumärke endast avser ordtecknet MUNDICOR, utan att vara förenat med några andra delar, vilket innebär att en sådan avsikt saknar relevans.

105 För det andra har det av sökanden åberopade faktumet att tecknet MUNDICOLOR har kunnat användas av innehavaren Iberia i kombination med andra ord- eller figurdelar inte någon betydelse för bedömningen av risken för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordningen. Så länge Iberia är innehavare av det äldre varumärket kan företaget i princip använda det ordtecken som varumärket utgör som sådant, utan att förena det med andra delar, och det kan åberopa detta skyddade tecken, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 43.2 i förordning nr 40/94, för att invända mot registreringen av ett

gemenskapsvarumärke som medför en risk för förväxling med detta tecken enligt artikel 8.1 b i samma förordning.

106 Mot bakgrund av det ovan anförda var det korrekt av överklagandenämnden att i de omtvistade besluten konstatera att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det varumärke som ansökan avser, MUNDICOR, och de äldre varumärkena MUNDICOLOR. Talan i de båda målen kan följaktligen inte bifallas på den grund som avser att denna artikel har åsidosatts. Det är inte nödvändigt att i mål T-184/02 undersöka huruvida Iberias äldre varumärke är allmänt känt — vilket intervenienten har gjort gällande till stöd för att det i förevarande fall föreligger en risk för förväxling med hänsyn till den rättspraxis som omnämns i punkt 67 ovan — eller bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling även med det andra äldre varumärke som låg till grund för Iberias invändning, nämligen det internationella figurmärke som innehåller uttrycken mundi och color.

107 Av vad som anförts ovan följer att förevarande talan skall ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

108 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 17 mars 2004.

H. Jung
Justitiesekreterare

V. Tiili
Ordförande