

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 16 lipca 2009 r. *

W sprawach połączonych C-202/08 P i C-208/08 P

mających za przedmiot dwa odwołania w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione odpowiednio w dniach 8 i 16 maja 2008 r.,

American Clothing Associates NV, z siedzibą w Evergem (Belgia), reprezentowana przez P. Maeyaerta, advocaat, oraz adwokatów N. Clarembaux i C. De Keersmaeker,

strona skarżąca,

w której drugą stroną jest:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji (C-202/08 P),

* Język postępowania: francuski.

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona skarżąca,

w której drugą stroną jest:

American Clothing Associates NV, z siedzibą w Evergem (Belgia), reprezentowana przez P. Maeyaerta, advocaat, oraz adwokatów N. Clarembeaux i C. De Keersmaeker,

strona skarżąca w pierwszej instancji (C-208/08 P),

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet (sprawozdawca), E. Levits i J.J. Kasel, sędziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 marca 2009 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W swych odwołaniach American Clothing Associates NV (zwana dalej „American Clothing”) i Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnoszą o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing Associates przeciwko OHIM (Przedstawienie liścia klonu), Zb.Orz. s. II-303 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego stwierdzono częściową nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 maja 2006 r. (sprawa R 1463/2005-1), odmawiającej rejestracji oznaczenia przedstawiającego liść klonu jako wspólnotowego znaku towarowego (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienionego rozporząd-

dzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”), zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„Nie są rejestrowane:

[...]

- h) znaki towarowe, na które właściwe władze nie wydały zezwolenia, których odmowa rejestracji następuje na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej;
- i) znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby, inne niż określone w art. 6 ter konwencji paryskiej i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz.

[...]”.

- ³ Artykuł 29 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że „[o]soba, która należycie złożyła wniosek o znak towarowy w lub dla jakiegokolwiek państwa będącego stroną konwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, lub jej następcy prawni, korzysta do celów związanych ze złożeniem wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego dla tego samego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych lub zawierających się w tych, dla których wniosek został złożony, z prawa pierwszeństwa przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku [osoba, która prawidłowo dokonała zgłoszenia znaku towarowego w jednym z państw będących stroną konwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu czy też w odniesieniu do takiego państwa — tudzież jej następcy prawni — korzysta do celów rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, mającej za przedmiot ten sam znak towarowy oraz towary lub usługi identyczne z towarami lub usługami, dla których znak ten został zgłoszony, lub zawierające się w nich, z pierwszeństwa przez okres sześciu miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia]”.

- 4 Zgodnie z art. 38 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia „w przypadku gdy znak towarowy zawiera element, który nie jest odróżniający, i jeżeli włączenie tego elementu do znaku towarowego może stwarzać wątpliwości co do zakresu ochrony znaku towarowego, Urząd może żądać jako warunku rejestracji znaku towarowego, aby zgłaszający oświadczył, że nie będzie rościł wyłącznego prawa do tego elementu [...]”.
- 5 Artykuły 1, 6, 6 ter, 6 sexies i 7 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11847, s. 108; zwanej dalej „konwencją paryską”) stanowią:

„Artykuł 1

[...]

2. Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

[...]

Artykuł 6

1. Warunki zgłoszenia i rejestracji znaków towarowych będą określone w każdym państwie będącym członkiem Związku [zrzeszającym państwa, do których stosuje się konwencja paryska] w jego ustawodawstwie wewnętrznym.

[...]

Artykuł 6 ter

1. a) Państwa będące członkami Związku zgadzają się, w wypadku braku zezwolenia właściwych organów, odmawiać rejestracji lub unieważniać rejestrację i na podstawie odpowiednich zarządzeń zakazać używania jako znaku towarowego lub jako części takiego znaku: herbów, flag i innych godeł państwowych państw będących członkami Związku, przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem.

- b) Postanowienia zawarte w punkcie a) stosuje się również do herbów, flag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw międzynarodowych organizacji rządowych, których członkami są jedno lub więcej państw będących członkami Związku, z wyjątkiem herbów, flag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw, które były już przedmiotem obowiązujących umów międzynarodowych, mających na celu zabezpieczenie ich ochrony.

- c) Żadne państwo będące członkiem Związku nie będzie zobowiązane do stosowania postanowień zawartych w punkcie b), ze szkodą dla uprawnionych z praw nabytych w dobrej wierze przed wejściem w życie niniejszej konwencji w tym państwie. Państwa będące członkami Związku nie są zobowiązane do stosowania wymienionych postanowień, jeżeli używanie lub rejestracja, o której mowa w punkcie a), nie wywołuje w przekonaniu odbiorców wrażenia istnienia związku między daną organizacją a herbami, flagami, godłami, skrótami nazw lub nazwami albo jeżeli to używanie lub rejestracja nie wprowadzałyby odbiorców w błąd co do istnienia związku między użytkownikiem a organizacją.

[...]

3. a) W celu stosowania tych postanowień państwa będące członkami Związku zgadzają się przekazywać sobie wzajemnie, za pośrednictwem Biura Międzynarodowego, listę godeł państwowych, urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, które chcą lub będą chciały w przyszłości poddać ochronie przewidzianej w niniejszym artykule w sposób nieograniczony lub w pewnych granicach, a także przekazywać wszelkie zmiany, wprowadzone później do tej listy. Każde państwo będące członkiem Związku udostępni notyfikowane przez siebie listy do wiadomości powszechnej we właściwym czasie.

Jednakże notyfikacja nie jest obowiązkowa w stosunku do flag państwowych.

[...]

Artykuł 6 sexies

Państwa będące członkami Związku zobowiązują się chronić znaki usługowe. Nie są one zobowiązane przewidzieć rejestracji tych znaków.

Artykuł 7

Rodzaj produktu, na którym ma być umieszczony znak towarowy, nie może w żadnym razie stanowić przeszkody do zarejestrowania znaku”.

- 6 Artykuł 16 Traktatu o prawie znaków towarowych przyjętego w Genewie dnia 27 października 1994 r. przewiduje, że „Umawiające się Strony rejestrują znaki usługowe, przy czym do takich znaków mają zastosowanie postanowienia konwencji paryskiej dotyczące znaków towarowych”.

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

- 7 W dniu 23 lipca 2002 r. American Clothing dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94.

- 8 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, składający się z motywu liścia klonu i umieszczonej pod tym motywem grupy liter „RW”, został odtworzony poniżej:



- 9 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 18, 25 i 40 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), i odpowiadają następującemu opisowi:
- „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie” (klasa 18);

 - „odzież, obuwie, nakrycia głowy” (klasa 25);

 - „usługi krawieckie, preparowanie zwierząt; usługi introligatorskie; prace garbarskie, obróbka i wykańczanie skór, futer i materiałów tekstylnych; wywoływanie klisz fotograficznych i sporządzanie odbitek fotograficznych; obróbka drewna; wytłaczanie owoców; młynarstwo; obróbka, hartowanie i wykańczanie powierzchniowe metali” (klasa 40).

- 10 Decyzją z dnia 7 października 2005 r. ekspert odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów i usług, dla których został on zgłoszony, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na to, że wspomniany znak mógł wywoływać w odczuciu odbiorców wrażenie istnienia związku między tym znakiem a Kanadą, ponieważ liść klonu przedstawiony w zgłoszonym znaku towarowym stanowi naśladownictwo godła państwowego Kanady.
- 11 Godło to, jak wynika z powiadomienia z dnia 1 lutego 1967 r. skierowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) do państw będących stronami konwencji paryskiej oraz z bazy danych WIPO, wygląda następująco:



- 12 W dniu 6 grudnia 2005 r. American Clothing odwołała się od decyzji eksperta na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.
- 13 Sporną decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie spółki American Clothing i utrzymała w mocy decyzję eksperta.

Skarga do Sądu i zaskarżony wyrok

- 14 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 8 sierpnia 2006 r. American Clothing wniosła skargę na sporną decyzję, podnosząc tylko jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94.
- 15 Sąd na mocy zaskarżonego wyroku stwierdził nieważność spornej decyzji w części dotyczącej rejestracji zgłoszonego znaku dla usług należących do klasy 40 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, uzasadniając to tym, że art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, do którego bezpośrednio odsyła art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94, nie ma zastosowania do znaków usługowych.
- 16 Sąd opowiedział się bowiem przeciwko dokonywaniu rozszerzającej wykładni art. 6 ter konwencji paryskiej i w rezultacie przeciwko możliwości przywołania art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 jako podstawy prawnej odmowy rejestracji znaku usługowego jako wspólnotowego znaku towarowego. W tym zakresie w pkt 31 zaskarżonego wyroku Sąd zauważył w szczególności, że to właśnie w celu rozszerzenia na znaki usługowe ochrony przyznanej znakom towarowym na mocy konwencji paryskiej wprowadzono szczególne uregulowanie w art. 16 Traktatu o prawie znaków towarowych przyjętego w Genewie dnia 27 października 1994 r. Traktat ten nie został jednak ratyfikowany przez Wspólnotę Europejską.
- 17 Sąd uznał ponadto w pkt 32 zaskarżonego wyroku, że w chwili, stosunkowo niedawnego, przyjęcia rozporządzenia nr 40/94 w jego pierwotnej wersji prawodawca wspólnotowy był świadomy znaczenia we współczesnym handlu znaków usługowych i mógł w związku z tym rozciągnąć ochronę przyznaną godłom państwowym przez art. 6 ter konwencji paryskiej również na tę kategorię znaków. Ponieważ jednak prawodawca nie uznał za stosowne dokonania takiego rozszerzenia zakresu stosowania właściwych przepisów, Sąd stwierdził, że jego rola nie polega na tym, by go w tym zastąpić i dokonać wykładni contra legem przepisów, których znaczenie w żadnym razie nie jest dwuznaczne.

- 18 W pozostałym zakresie Sąd oddalił skargę, uznając, że Izba Odwoławcza słusznie odmówiła rejestracji zgłoszonego znaku dla towarów należących do klas 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
- 19 Takie rozstrzygnięcie Sądu zostało uzasadnione zawartym w pkt 65 zaskarżonego wyroku stwierdzeniem, że przy dokonywaniu oceny złożonego znaku towarowego pod kątem art. 6 ter konwencji paryskiej trzeba mieć na względzie wszystkie elementy wspomnianego znaku i wystarczy, by jeden z nich stanowił godło państwowe lub jego naśladownictwo „z punktu widzenia heraldycznego”, aby należało odmówić jego rejestracji, niezależnie od tego, w jaki sposób znak ten może być postrzegany jako całość.
- 20 Jeżeli chodzi o motyw liścia klonu widniejący w zgłoszonym znaku towarowym, Sąd stwierdził następnie w pkt 72 zaskarżonego wyroku, że przy przeprowadzaniu porównania między oznaczeniem zawartym we wspomnianym znaku a godłem państwowym „z punktu widzenia heraldycznego” w rozumieniu art. 6 ter konwencji paryskiej należy odnieść się do heraldycznego opisu danego godła, a nie do jego ewentualnego opisu geometrycznego, który z natury rzeczy będzie dużo bardziej szczegółowy. Wywiódł on z tego w pkt 75 wspomnianego wyroku, że mimo niewielkich różnic dany krąg odbiorców we Wspólnocie, składający się z przeciętnych konsumentów, do których kierowane są dobra bieżącej konsumpcji oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, będzie postrzegać ten znak głównie jako imitację godła kanadyjskiego.
- 21 Sąd wskazał ponadto w pkt 77 zaskarżonego wyroku, że stosowanie art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej nie zależy od warunku istnienia możliwości wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem lub co do istnienia związku między właścicielem tego znaku a państwem, którego godło zostało w nim wykorzystane. Nadto Sąd uznał w pkt 81 tego wyroku, że również renoma zgłoszonego znaku towarowego, na którą powoływała się American Clothing, jest w tym zakresie pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia.

- 22 Odnosząc się do kwestii uwzględnienia wcześniejszych międzynarodowych rejestracji znaków identycznych ze znakiem, o którego rejestrację wniesiono, lub doń podobnych, Sąd przypomniał w pkt 84 zaskarżonego wyroku, że OHIM i, w danym przypadku, sąd wspólnotowy nie są związani decyzją wydaną na poziomie państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, na mocy której uznano zdolność tego oznaczenia lub oznaczeń podobnych do bycia zarejestrowanym jako krajowy znak towarowy. Co się tyczy mniej restrykcyjnej praktyki kanadyjskiego urzędu ds. własności intelektualnej, na którą powoływała się American Clothing, Sąd stwierdził w pkt 85 zaskarżonego wyroku, że skarżąca ani nie dowiodła, ani nawet nie utrzymywała w sposób pozbawiony dwuznaczności, iż otrzymała zezwolenie właściwych władz kanadyjskich na zarejestrowanie przez nią znaku identycznego ze zgłoszonym znakiem.

Żądania stron w postępowaniu odwoławczym

- 23 W sprawie C-202/08 P American Clothing wnosi do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonego wyroku w części, w jakiej Sąd orzekł, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94, wydając sporną decyzję w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy 18 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a mianowicie dla towarów: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”, oraz z klasy 25 w rozumieniu wspomnianego porozumienia, a mianowicie dla towarów: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”; i
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.

24 OHIM wnosi do Trybunału w wyżej wskazanej sprawie o:

- oddalenie odwołania; i

- obciążenie American Clothing kosztami postępowania.

25 W sprawie C-208/08 P OHIM wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku w części, w jakiej Sąd orzekł, że art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 nie ma zastosowania do znaków usługowych; i

- obciążenie American Clothing kosztami postępowania.

26 American Clothing wnosi do Trybunału w wyżej wskazanej sprawie o:

- utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku w części, w jakiej Sąd orzekł, że art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 i art. 6 ter konwencji paryskiej nie mają zastosowania do znaków usługowych; i

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

27 Po wysłuchaniu stron i rzecznika generalnego w tej kwestii sprawy C-202/08 P i C-208/08 P, ze względu na istniejące między nimi powiązanie, zostały połączone postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2009 r. do łącznego rozpoznania w procedurze pisemnej i ustnej oraz do wydania wyroku, zgodnie z art. 43 regulaminu.

W przedmiocie sprawy C-202/08 P

Argumentacja stron

28 American Clothing zarzuca Sądowi naruszenie prawa w zakresie stosowania podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 i na podstawie art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej.

29 Spółka ta twierdzi, że oceniając zakres ochrony godła państwowego, Sąd nie uwzględnił we właściwym zakresie skutków związanych z jego podstawową funkcją. Przyznana takiemu godłu ochrona powinna bowiem być zastrzeżona jedynie dla przypadków, gdy zagrożone mogą zostać jego podstawowe funkcje. Odmowa rejestracji takiego godła jako znaku towarowego lub elementu znaku towarowego może być uzasadniona tylko wtedy, gdy używanie znaku towarowego lub jego elementu jest w stanie działać na szkodę symboli tożsamości i suwerenności państwa, do którego takie godło nawiązuje.

Godła państwowe stanowią zatem oznaczenia chronione, podobnie jak znaki towarowe i nazwy pochodzenia, do których na zasadach analogii znajdują zastosowanie te same kryteria ochrony.

- 30 American Clothing podnosi, że ochrona godeł państwowych na podstawie art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej ma na celu ochronę tych godeł przed podobieństwem, jakie mogą wykazywać do nich inne oznaczenia, pod ściśle określonymi względami, a mianowicie przed ich naśladownictwem „z punktu widzenia heraldycznego”. Wbrew stanowisku zajętemu przez Sąd w pkt 71 zaskarżonego wyroku to pojęcie naśladownictwa z punktu widzenia heraldycznego nie służy ochronie danego godła jako takiego, ale ściśle określonej artystycznej interpretacji, konkretnej postaci graficznej, która stanowi rezultat zastosowania zasad przyjętych w sztuce heraldycznej. Jeżeli dane godło nie ma cech heraldycznych lub gdy są one nieliczne, to nie może ono być przedmiotem naśladownictwa w rozumieniu wspomnianego postanowienia.
- 31 Konsekwencją dokonanej przez Sąd w zaskarżonym wyroku wykładni jest ustanowienie prawie całkowitego monopolu państw w zakresie oznaczeń, które wykazują jedynie nieliczne cechy heraldyczne, uniemożliwiając wykorzystanie tych oznaczeń jako elementów znaków towarowych. Tymczasem w rzeczywistości duża część zarejestrowanych znaków towarowych zawiera oznaczenia notyfikowane jako godła państwowe, w tym na przykład irlandzki liść koniczyny.
- 32 American Clothing podnosi wreszcie, że Sąd nie docenił istotności niektórych okoliczności rozpatrywanej sprawy. I tak w pkt 64 i 65 zaskarżonego wyroku pominął on całościowe wrażenie wywierane przez omawiany znak towarowy, uznając, że jest ono całkowicie pozbawione znaczenia w przypadku rozpatrywania rejestracji znaku towarowego stanowiącego godło państwowe lub jego naśladownictwo z heraldycznego punktu widzenia. American Clothing zwraca również uwagę na fakt, że art. 6 ter konwencji paryskiej nie wydaje się stać na przeszkodzie dokonaniu rejestracji złożonego znaku towarowego zawierającego dane godło, jeżeli towarzyszy mu oświadczenie o zrzeczeniu się wyłącznego prawa („disclaimer”), takie jak przewidziane w art. 38 rozporządzenia nr 40/94, w drodze którego zgłaszający oświadcza, że nie będzie rościł sobie wyłącznego prawa do danego elementu znaku towarowego. Odpowiadałoby to poza tym praktyce kanadyjskiego urzędu ds. własności intelektualnej, który dopuścił do rejestracji znaki towarowe zawierające liść klonu z jedenastoma wierzchołkami, pod warunkiem wyrażenia zgody na zrzeczenie się względem nich prawa wyłącznego („disclaimer”). W niniejszej sprawie Sąd dopuścił się przeinaczenia okoliczności faktycznych, negując tę praktykę wspomnianego urzędu, zwłaszcza w zakresie zobowiązania do zrzeczenia się prawa wyłącznego („disclaimer”).

względem znaku stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, podczas gdy z jego rejestracji zrezygnowano następnie z innych przyczyn.

33 American Clothing dodaje, że w związku z powyższym OHIM nie może chronić godeł państwowych w sposób bardziej restrykcyjny, niż czynią to same zainteresowane państwa. Sąd powinien był ponadto wziąć pod uwagę istniejącą w tym zakresie praktykę OHIM oraz innych urzędów krajowych. American Clothing utrzymuje, że w warunkach normalnego używania mało charakterystyczne cechy heraldyczne nie są dostrzegane przez odbiorców, którzy mogą je postrzegać raczej jako element ornamentowy niż odniesienie do godła państwowego. Tego rodzaju cechy heraldyczne można odnaleźć zresztą w innych oznaczeniach, często używanych jako znaki towarowe.

34 OHIM przypomina na wstępie, że w postępowaniu odwoławczym Trybunał jest ograniczony do rozpatrzenia kwestii prawnych, w związku z czym ustalenie o charakterze faktycznym dotyczące tego, czy przedstawienie liścia klonu w zgłoszeniu rozpatrywanego znaku towarowego stanowi z heraldycznego punktu widzenia naśladownictwo godła państwowego Kanady, nie podlega kontroli Trybunału.

35 OHIM odrzuca całość argumentacji spółki American Clothing dotyczącej wymogu działania na szkodę podstawowej funkcji godła państwowego. W przeciwieństwie do konfliktów istniejących między oznaczeniami odróżniającymi odmowa rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego nie wymaga jego zdaniem wykazania „związku” między właścicielem znaku towarowego a państwem, którego godło jest imitowane, ponieważ podstawowa funkcja godła państwowego nie polega na zapewnieniu określenia handlowego pochodzenia towarów i usług. Ochrona przyznana godłom państwowym jest absolutna w tym sensie, że nie zależy od okoliczności, czy imitowane w danym znaku towarowym godło jest postrzegane przez odbiorców jako element odróżniający, czy jako element ornamentowy.

36 Z tego samego względu dokonanie oceny zgłoszonego znaku towarowego jako całości, czego domaga się American Clothing, byłoby bezużyteczne. Co się tyczy możliwości zrzeczenia się prawa wyłącznego („disclaimer”) takiej jak przewidziana w art. 38 ust. 2

rozporządzenia nr 40/94, nie ma ona zastosowania, jeżeli element znaku towarowego jest kwestionowany z innego powodu niż brak charakteru odróżniającego.

37 Ponadto Sąd prawidłowo, w opinii OHIM, uznał, że naśladownictwo z punktu widzenia heraldycznego winno być raczej oceniane pod kątem opisu heraldycznego danego godła aniżeli zgodnie z jego opisem geometrycznym lub graficznym. Opis heraldyczny danego godła jest bowiem czymś więcej niż zwykły opis geometryczny lub graficzny, ponieważ dane godło może być przedstawiane graficznie w różny sposób, co nie musi mieć jednak wpływu na jego cechy heraldyczne. Artykuł 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej potwierdza zdaniem OHIM, że przyznana godłom ochrona nie ogranicza się do ich przedstawienia graficznego, ponieważ zgodnie z tym postanowieniem rozciąga się ona również na wszelkie naśladownictwo „z punktu widzenia heraldycznego”. Zakres ochrony przysługującej godłom nie zależy zatem również od tego, czy ich cechy heraldyczne są bardziej, czy mniej charakterystyczne, ponieważ godło państwowe Japonii, na przykład, korzysta z tej samej ochrony co dużo bardziej wyrafinowane godła. OHIM podkreśla, że sporządzony przez Sąd opis heraldyczny godła państwowego Kanady stanowi część oceny o charakterze czysto faktycznym, która nie podlega kontroli Trybunału.

38 Odnosząc się do okoliczności stanu faktycznego, OHIM twierdzi, że Sąd nie dopuścił się ich przeinaczenia, odmawiając uwzględnienia praktyki kanadyjskiego urzędu ds. własności intelektualnej, a jedynie ograniczył się do wskazania, że fakty, na które się powoływano, nie zostały dowiedzione. Ani OHIM, ani sąd wspólnotowy nie jest zobowiązany do brania pod uwagę krajowej praktyki wynikającej z przepisów prawnych, które nie mają swych odpowiedników w rozporządzeniu nr 40/94, a ponadto art. 6 ter konwencji paryskiej nie odsyła do prawa lub praktyki państwa pochodzenia chronionego godła. Nawet jeżeli podobne znaki towarowe zostały już wcześniej pomyłkowo zarejestrowane przez OHIM, zasada zgodności z prawem winna przeważać nad zasadą równego traktowania. W odniesieniu do warunków używania OHIM wskazuje, że pomijając już fakt, iż są one zmienne, warunki te nie powinny być brane pod uwagę z tego względu, że przedmiotem oceny jest to, czy zgłoszony znak towarowy zawiera naśladownictwo godła państwowego niezależnie od okoliczności, w jakich jest on używany.

Ocena Trybunału

- 39 Odnosząc się do twierdzenia, zgodnie z którym Sąd, oceniając zakres ochrony godła państwowego, nie uwzględnił we właściwym zakresie skutków związanych z jego podstawową funkcją, należy rozpatrzyć, na czym polega ta podstawowa funkcja, oraz poddać analizie uregulowania wspólnotowe i międzynarodowe znajdujące zastosowanie do godła państwowych, porównując je z uregulowaniami dotyczącymi znaków towarowych.
- 40 W pkt 59–63 opinii rzecznik generalny skupił się na niektórych z podstawowych funkcji, jakie mogą zostać przypisane godłu państwowemu. Wśród nich należy między innymi wyróżnić funkcję identyfikacji z państwem oraz funkcję prezentowania jego suwerenności i jedności. Natomiast podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że oznaczone nim towar lub usługa pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. w szczególności wyroki: z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 23).
- 41 Aby znak towarowy mógł bowiem pełnić swoją rolę podstawowego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu WE, musi on stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności wyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. s. 1139, pkt 7; z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 30).
- 42 Ta rozbieżność między podstawowymi funkcjami pełnionymi przez znaki towarowe i godła państwowe znajduje również swoje odbicie w sposobie, w jaki zostały one uregulowane zarówno w prawie wspólnotowym, jak i w prawie międzynarodowym.

- 43 Artykuł 6 rozporządzenia nr 40/94 ustanawia zasadę uzyskania znaku towarowego poprzez rejestrację, podczas gdy na mocy art. 6 ter ust. 3 pkt a) konwencji paryskiej państwa przekazują sobie po prostu za pośrednictwem Biura Międzynarodowego WIPO listę godeł państwowych, przy czym taka notyfikacja nie jest obowiązkowa w stosunku do flag państwowych. W przypadku znaków towarowych obowiązuje zasada, że podlegają one ochronie jedynie w odniesieniu do danych, określonych klas towarów i usług, podczas gdy godła korzystają z ochrony ogólnej, niezależnie od zamierzonego sposobu ich używania. Ponadto w przeciwieństwie do znaków towarowych godła nie mogą zostać unieważnione, a ich właściciel nie może zostać pozbawiony swych praw. Co więcej, ich ochrona nie jest ograniczona w czasie. Liczne cechy ochrony znaków towarowych nie znajdują zatem swych odpowiedników w ramach ochrony godeł państwowych.
- 44 Dotyczy to również prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które — chociaż stanowi szczególny warunek udzielenia ochrony w związku z rejestracją znaku towarowego w przypadku wystąpienia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między danymi towarami lub usługami (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 24; wyroki: z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 28; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings & O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 47) — nie jest wymagane do objęcia ochroną godła, gdyż art. 6 ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej w żaden sposób się do niego nie odnosi.
- 45 Warto również wskazać, że z art. 6 ter ust. 1 pkt c) zdanie drugie konwencji paryskiej wynika, iż ochrona godeł państwowych nie jest uzależniona od istnienia w przekonaniu odbiorców związku między znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, a godłem. W przypadku symboli organizacji międzynarodowych wspomniany przepis dopuszcza bowiem rejestrację i używanie znaku towarowego, jeżeli nie są one w stanie wprowadzić odbiorców w błąd co do istnienia związku między użytkownikiem znaku a daną organizacją. Wynika stąd, że w innych przypadkach, a mianowicie tych dotyczących godeł państwowych, taka możliwość nie istnieje i nie ma zatem potrzeby dociekania istnienia takiego związku.
- 46 W rezultacie nie można się zgodzić z twierdzeniami spółki American Clothing odnoszącymi się do wpływu podstawowej funkcji godła państwowego na zakres

przysługującej mu ochrony oraz stosowania przez analogię takich samych kryteriów ochrony jak w przypadku znaków towarowych.

47 W odniesieniu do argumentów wysuniętych przez spółkę American Clothing w przedmiocie wykładni wyrażenia „wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem”, którym posłużono się w art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, należy przede wszystkim zauważyć, że wspomniane postanowienie zakazuje dokonywania rejestracji i używania godła państwowego nie tylko jako znaku towarowego, ale również jako części takiego znaku. A zatem przyznana godłom ochrona jest również w tym zakresie bardzo szeroka. Ponadto ostatnia część tego postanowienia także przyczynia się do zapewnienia godłom państwowym szerokiej ochrony, jako że oprócz zakazu dokładnego odtworzenia danego godła zawiera również zakaz jego naśladownictwa.

48 Zakaz naśladownictwa godła dotyczy jednak wyłącznie jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego, tj. takich, które zawierają konotacje heraldyczne pozwalające na odróżnienie tego godła od innych oznaczeń. Przedmiotem ochrony przed naśladownictwem z punktu widzenia heraldycznego nie jest zatem obraz jako taki, lecz jego heraldyczny wyraz. W rezultacie, aby ustalić, czy dany znak zawiera naśladownictwo z punktu widzenia heraldycznego, należy poddać analizie opis heraldyczny rozpatrywanego godła.

49 Z powyższego wynika, że wysunięta przez spółkę American Clothing teza, zgodnie z którą przy takiej ocenie należy wziąć pod uwagę geometryczny opis godła, nie może zostać podtrzymana. Po pierwsze, taka wykładnia byłaby sprzeczna z podejściem przyjętym w pkt 47 niniejszego wyroku, gwarantującym godłom szeroką ochronę, ponieważ charakter opisu geometrycznego, ze swej natury bardzo szczegółowego, prowadziłby do odmowy udzielenia ochrony przysługującej godłom na podstawie art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej już w przypadku wystąpienia choćby najmniejszej różnicy między dwoma rozpatrywanymi opisami. Po drugie, przypadek zgodności pod względem graficznym z wykorzystanym w danym znaku towarowym godłem został już uregulowany w pierwszej części tego postanowienia, w związku z czym wyrażeniu „wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem” należy przypisać znaczenie wykraczające poza to, co zostało uregulowane w pierwszej części tego postanowienia.

- 50 Tak więc znak towarowy, który nie stanowi dokładnego odtworzenia godła państwowego, może niemniej zostać objęty zakresem art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, jeżeli jest on postrzegany przez dany krąg odbiorców, w tym przypadku przeciętnych konsumentów, jako naśladownictwo takiego godła.
- 51 Co się tyczy wyrażenia „wszystko, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem” zawartego w tym postanowieniu, należy jednak sprecyzować, że wszystkie różnice między znakiem, o którego rejestrację wniesiono, a godłem państwowym ustalone przez specjalistę z zakresu heraldyki, niekoniecznie muszą być dostrzegalne dla przeciętnego konsumenta, który mimo pewnych różnic na poziomie określonych detali heraldycznych, będzie widział w znaku towarowym imitację danego godła.
- 52 Ponadto opis heraldyczny godła, który winien posłużyć jako podstawa ustalenia, czy mamy do czynienia z jego naśladownictwem z punktu widzenia heraldycznego w rozumieniu art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, zawiera zwykle jedynie elementy opisowe, niekoniecznie wchodząc w detale interpretacji artystycznej. Sąd nie naruszył zatem prawa, przyjmując, że na podstawie tego samego opisu heraldycznego można stworzyć kilka artystycznych interpretacji danego godła.
- 53 Opis heraldyczny rozpatrywanego godła sporządzony przez Sąd w niniejszej sprawie oraz ocena kwestii, czy zgłoszony znak towarowy stanowił jego naśladownictwo z punktu widzenia heraldycznego, nie podlegają jednak jako takie kontroli Trybunału. Zgodnie z art. 225 ust. 1 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sąd jest właściwy do ustalenia istotnych okoliczności faktycznych i oceny dowodów. Ustalenie tych okoliczności faktycznych i ocena dowodów nie stanowią zatem — z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia — kwestii prawnej, podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 22; z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 40).

- 54 Tymczasem argumenty wysunięte przez spółkę American Clothing w przedmiocie istotności niektórych okoliczności sprawy, odnoszące się w szczególności do tego, że w warunkach normalnego używania znaku towarowego odbiorcy będą postrzegać motyw liścia klonu jako element ozdobny, oraz utrzymywanego przez nią dopuszczenia do rejestracji przez kanadyjski urząd ds. własności intelektualnej znaku towarowego identycznego z rozpatrywanym znakiem, której towarzyszyło zrzeczenie się wyłącznego prawa do tego znaku („disclaimer”), nie dotyczą kwestii prawnych i w konsekwencji Trybunał nie jest właściwy do ich rozpatrzenia.
- 55 Wprawdzie American Clothing podnosi w tym zakresie zarzut przeinaczenia przez Sąd okoliczności faktycznych, niemniej nie wykazała ona, na czym to przeinaczenie miałoby polegać, i ograniczyła się wyłącznie do twierdzenia, że Sąd zanegował istnienie takiej praktyki kanadyjskiego urzędu ds. własności intelektualnej. W pkt 85 zaskarżonego wyroku Sąd nie neguje jednak tej praktyki, a jedynie stwierdza, że American Clothing nie dowiodła, że przy rozpatrywaniu zgłoszenia znaku identycznego ze zgłoszonym znakiem towarowym wspomniany urząd nie miał żadnych obiekcji co do obecności w nim motywu liścia klonu.
- 56 W konsekwencji wszystkie przedstawione powyżej argumenty, które mają na celu podważenie dokonanych przez Sąd ustaleń i oceny stanu faktycznego, winny zostać uznane za niedopuszczalne.
- 57 Odnosząc się do argumentów dotyczących nieuwzględnienia przez Sąd praktyki, jaką przyjęły OHIM i inne urzędy krajowe w kwestii godeł, należy zauważyć, że po pierwsze, jeśli chodzi o OHIM, wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecyjnych. Tak więc zgodność z prawem tych decyzji powinna być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej izb odwoławczych (wyroki: z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 47; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 48).

- 58 Po drugie, co się tyczy wcześniejszych rejestracji krajowych, na które powoływała się American Clothing, należy przypomnieć, że wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm, zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. W konsekwencji zdolność oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy powinna być oceniana jedynie na podstawie właściwych przepisów prawa wspólnotowego, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy (zob. podobnie wyrok z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-488/06 P L & D przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5725, pkt 58). A zatem OHIM i, w danym przypadku, sąd wspólnotowy nie są związani decyzją wydaną na poziomie państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, na mocy której uznano zdolność tego oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako krajowy znak towarowy. Te same rozważania odnoszą się a fortiori do rejestracji innych znaków niż ten zgłoszony w rozpatrywanym przypadku.
- 59 Wreszcie, jak to zostało przypomniane w pkt 47 niniejszego wyroku, art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej znajduje zastosowanie nie tylko w stosunku do samego znaku towarowego, ale również do części znaków towarowych stanowiących dokładne odtworzenie lub naśladownictwo godła państwowego. W konsekwencji wystarczy, że choć jeden element zgłoszonego znaku towarowego przedstawia takie godło lub jego imitację, aby odmówić jego rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego. Sąd, dokonawszy stwierdzenia, że motyw liścia klonu zawarty w zgłoszonym znaku towarowym stanowił naśladownictwo godła państwowego Kanady z punktu widzenia heraldycznego, nie był zatem zobowiązany do dalszego badania całościowego wrażenia wywieranego przez ten znak, ponieważ art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej nie wymaga rozpatrywania danego znaku jako całości.
- 60 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że Sąd nie naruszył postanowień art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 i art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej, oddalając skargę wniesioną na sporną decyzję w zakresie, w jakim odmówiono w niej rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów należących do klas 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
- 61 W konsekwencji odwołanie wniesione przez spółkę American Clothing w sprawie C-202/08 P należy oddalić.

W przedmiocie sprawy C-208/08 P

Argumentacja stron

- 62 OHIM wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej odmowy stosowania art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 i art. 6 ter konwencji paryskiej do znaków usługowych.
- 63 Zdaniem OHIM prawidłowa wykładnia art. 6 ter konwencji paryskiej wymaga uwzględnienia ducha tej konwencji jako pewnej całości. Przyjmując literalną wykładnię art. 6 ter konwencji paryskiej, abstrahując od kontekstu, w którym postanowienie to występuje, Sąd błędnie uznał, że ani to postanowienie, ani art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 nie mają zastosowania do zgłoszeń do rejestracji znaków odnoszących się do usług.
- 64 OHIM podnosi, że wbrew temu, co uznał Sąd, intencją prawodawcy wspólnotowego nie było to, by konwencja paryska wprowadzała odmienne traktowanie znaków towarowych i znaków usługowych, co wynika zresztą z art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.
- 65 Ponadto art. 16 Traktatu o prawie znaków towarowych przyjętego w Genewie dnia 27 października 1994 r. należy zdaniem OHIM interpretować w ten sposób, że objaśnia on art. 6 ter konwencji paryskiej, nie rozszerzając jednak zakresu jego stosowania.
- 66 OHIM twierdzi, że na mocy wyroku z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-328/06 Nieto Nuño, Zb.Orz. s. I-10093, Trybunał przyznał, przynajmniej w sposób dorozumiany, że konwencja paryska traktuje znaki usługowe na równi ze znakami towarowymi.

- 67 American Clothing zwraca uwagę na absolutnie jasny i niedwuznaczny charakter art. 6 ter konwencji paryskiej w zakresie, w jakim postanowienie to odnosi się wyłącznie do znaków fabrycznych lub handlowych, a nie do znaków usługowych. Taka wykładnia znajduje zresztą potwierdzenie w doktrynie oraz w sprawozdaniach Stałego komitetu ds. prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych WIPO.
- 68 Okoliczność, że znaki usługowe mogą być „powszechnie znane” w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej w żadnym razie nie oznacza zdaniem spółki American Clothing, że tekst tego postanowienia obejmuje również znaki usługowe. Ponadto pytanie zadane w sprawie Nieto Nuño, w której wydano ww. wyrok, dotyczyło zasięgu geograficznego powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego, a nie wykładni art. 6 bis konwencji paryskiej w odniesieniu do znaków usługowych. Sąd wskazał już zresztą, że wspomniany art. 6 bis konwencji paryskiej dotyczy wyłącznie znaków towarowych (wyroki z dnia 11 lipca 2007 r.: w sprawie T-263/03 Mühlens przeciwko OHIM, pkt 54; w sprawie T-28/04 Mühlens przeciwko OHIM, pkt 59).
- 69 Odnosząc się do wprowadzenia w roku 1958 do konwencji paryskiej art. 6 sexies, American Clothing stwierdza, że postanowienie to jest całkowicie nieistotne w niniejszej sprawie, ponieważ w żaden sposób nie oddziałuje na art. 6 ter tej konwencji. Brzmienie i historia Aktu lizbońskiego zmieniającego konwencję paryską, sporządzonego dnia 31 października 1958 r., potwierdzają, że bardziej ambitne podejście zalecające ogólne zrównanie znaków usługowych ze znakami fabrycznymi lub handlowymi w całej konwencji nie zostało przyjęte.
- 70 W odniesieniu do art. 16 Traktatu o prawie znaków towarowych przyjętego w Genewie dnia 27 października 1994 r. American Clothing utrzymuje, że traktat ten nie został jeszcze ratyfikowany przez Wspólnotę oraz że wbrew twierdzeniom OHIM celem tego postanowienia nie jest objaśnienie art. 6 ter konwencji paryskiej, ale jego uzupełnienie poprzez rozciągnięcie na znaki usługowe ochrony przyznanej znakom towarowym. Taka wykładnia znajduje potwierdzenie w doktrynie i pracach przygotowawczych nad wspomnianym traktatem.

Ocena Trybunału

- 71 Jeżeli chodzi o stwierdzony przez Sąd brak zastosowania art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 do znaków usługowych, należy rozpocząć od analizy konwencji paryskiej w świetle jej art. 6 ter, do którego odsyła art. 7 rozporządzenia nr 40/94.
- 72 Jak to podkreślał rzecznik generalny w pkt 104 i 107 opinii, konwencja paryska przewiduje minimalny poziom ochrony przedmiotów objętych jej zakresem stosowania, pozostawiając państwom będącym jej stronami swobodę rozszerzenia zakresu tej ochrony. W konsekwencji, nawet jeśli — jak utrzymuje American Clothing — konwencja paryska nie nakazuje państwom będącym jej stronami dokonywania rejestracji znaków usługowych, a postanowienia tej konwencji nie stosują się do tych znaków, tymże państwom wciąż przysługuje swoboda, by jednostronnie przewidzieć, że będzie ona miała takie zastosowanie. Zgodnie z tym, co wynika z dokumentu WIPO, do którego Sąd odniósł się w pkt 31 zaskarżonego wyroku, art. 6 ter konwencji paryskiej „nie zobowiązuje państw będących stronami konwencji paryskiej do odmowy lub unieważnienia rejestracji jako znaków usługowych lub elementów znaków usługowych oznaczeń zawierających lub naśladujących godła państwowe lub inne urzędowe oznaczenia, jednak państwom tym przysługuje swoboda, by tego dokonać [...]”.
- 73 W rezultacie wspomniane powyżej postanowienie pozostawia kwestię rozszerzenia na znaki usługowe ochrony przyznanej znakom towarowym do swobodnego uznania państw będących stronami konwencji. W ten sposób konwencja paryska nie narzuca tym państwom wprowadzenia rozróżnienia między tymi dwoma rodzajami znaków.
- 74 A zatem należy rozważyć, czy prawodawca wspólnotowy pragnął skorzystać z tej możliwości i rozciągnąć ochronę przyznaną znakom towarowym na mocy konwencji paryskiej również na znaki usługowe.

- 75 W tym względzie należy zauważyć, co uczynił również rzecznik generalny w pkt 111 opinii, że żaden z właściwych przepisów prawa wspólnotowego nie wprowadza co do zasady rozróżnienia między znakami towarowymi a znakami usługowymi.
- 76 Ponadto sama okoliczność, że niektóre przepisy rozporządzenia nr 40/94 zawierają ograniczenie zakresu ich stosowania, jak na przykład art. 7 ust. 1 lit. e), j) i k) w odniesieniu do podstaw odmowy rejestracji, które to ograniczenie dotyczy wyłącznie niektórych rodzajów towarów, nie może wystarczyć do podważenia oceny, zgodnie z którą przepisy wspomnianego rozporządzenia jako całość znajdują zastosowanie do znaków towarowych i usługowych bez rozróżnienia.
- 77 Takie stwierdzenie musi również odnosić się do art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94, który nie zawiera żadnego wyraźnego ograniczenia, jeżeli chodzi o rodzaj znaków, do których się stosuje. Takiej wykładni nie może podważać fakt, że omawiany przepis odsyła do konwencji paryskiej. Odesłanie to ma bowiem jedynie na celu określenie rodzaju oznaczeń, których rejestracji należy odmówić, a nie ograniczenie zakresu stosowania tego przepisu.
- 78 W konsekwencji, jak ma to miejsce w przypadku większości bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji ustanowionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, znaku nie rejestruje się wówczas, gdy istnieje jedna z podstaw odmowy rejestracji określona w art. 6 ter konwencji paryskiej, niezależnie od tego, czy został on zgłoszony dla towarów, czy dla usług.
- 79 Taka wykładnia art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 znajduje ponadto potwierdzenie w art. 7 ust. 1 lit. i) tego rozporządzenia, ponieważ ten ostatni przepis dotyczy zagadnienia analogicznego do tego uregulowanego w art. 7 ust. 1 lit. h), a mianowicie znaków zawierających odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6 ter konwencji paryskiej.

80 Artykuł 7 ust. 1 lit. i) rozporządzenia nr 40/94 znajduje bowiem zastosowanie do znaków towarowych i znaków usługowych bez rozróżnienia, w związku z czym odmowa rejestracji mogłaby na przykład dotyczyć znaku usługowego zawierającego jakąś odznakę. Trudno dopatrzeć się przyczyn, dla których należałoby odmówić rejestracji znaku usługowego zawierającego taką odznakę, a nie znaku usługowego zawierającego flagę państwową. Jeżeli zatem woła prawodawcy wspólnotowego było przyznanie takiej ochrony odznakom i herbom, to należy założyć, że jego zamiarem — i to z bardziej ważkich powodów — było objęcie ochroną, przynajmniej w takim samym zakresie, herbów, flag i innych godeł państwowych lub herbów, flag i innych godeł międzynarodowych organizacji rządowych. W związku z powyższym wydaje się mało prawdopodobne, by prawodawca wspólnotowy pragnął zezwolić usługodawcom na używanie znaków towarowych zawierających flagi krajowe, zakazując jednocześnie używania znaków zawierających odznaki, na przykład tego rodzaju co odznaki klubów sportowych.

81 Wynika stąd, że Sąd błędnie uznał, iż Izba Odwoławcza, odmawiając rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług należących do klasy 40 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, naruszyła art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94.

82 Mając powyższe na uwadze, należy uwzględnić odwołanie wniesione przez OHIM w sprawie C-208/08 P i uchylić zaskarżony wyrok w zakresie, w jakim stwierdzono nieważność spornej decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej w części dotyczącej rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług należących do klasy 40 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

83 Zgodnie z art. 61 statutu Trybunału Sprawiedliwości w przypadku uchylenia wyroku Sądu może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

84 W niniejszym przypadku Trybunał uważa, że dysponuje wszelkimi danymi koniecznymi do wydania orzeczenia co do istoty sprawy.

- 85 Ponieważ wprowadzone przez Sąd w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 rozróżnienie między znakami towarowymi a znakami usługowymi jest bezzasadne, należy stwierdzić, że z przedstawionych w pkt 39–61 niniejszego wyroku względów, dotyczących towarów należących do klas 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, istniały podstawy, by odmówić rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego również w odniesieniu do usług należących do klasy 40 rzeczonoego porozumienia.
- 86 W tych okolicznościach skarga wniesiona do Trybunału przez spółkę American Clothing winna zostać uznana za bezzasadną w zakresie dotyczącym odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług należących do wspomnianej klasy 40.

W przedmiocie kosztów

- 87 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniósł o obciążenie spółki American Clothing kosztami postępowania zarówno w sprawie C-202/08 P, jak i w sprawie C-208/08 P, a ta ostatnia przegrała obie te sprawy, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Odwołanie wniesione przez American Clothing Associates w sprawie C-202/08 P zostaje oddalone.**

- 2) **Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie T-215/06 American Clothing Associates przeciwko OHIM**

zostaje uchylony w części dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 maja 2006 r. (sprawa R 1463/2005-1), odmawiającej rejestracji oznaczenia przedstawiającego liść klonu jako wspólnotowego znaku towarowego.

- 3) Skarga wniesiona przez American Clothing Associates NV w sprawie T-215/06 zostaje oddalona.**

- 4) American Clothing Associates NV zostaje obciążona kosztami postępowania w sprawach C-202/08 P i C-208/08 P.**

Podpisy