

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

prezentate la 12 mai 2009¹

I — Introducere

1. Prezentul recurs, în care cele două părți contestă Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 28 februarie 2008², oferă Curții ocazia de a examina domeniul de aplicare al protecției atribuite emblemelor naționale în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul privind marca comunitară³ coroborat cu articolul 6 ter din Convenția de la Paris⁴.

2. În cadrul recursului în cauza C-202/08 P, o întreprindere care produce articole de îmbrăcăminte, American Clothing Associates SA (denumită în continuare „American Clothing”) critică din diverse motive protecția excesiv de generoasă pe care hotărârea atacată o acordă emblemelor naționale. În schimb, în cauza C-208/08 P, Oficiul pentru Armonizare

în cadrul Pieței Interne (denumit în continuare „OAPI”) atacă hotărârea instanței comunitare, deoarece consideră că aceasta a dat în mod eronat o interpretare restrictivă a Convenției de la Paris care exclude protecția emblemelor de stat față de mărcile de servicii.

3. Analiza acestor aspecte implică, pe de o parte, lămurirea hățișului complex al dreptului internațional și al dreptului comunitar și, pe de altă parte, scufundarea în adâncurile heraldicii pentru a identifica limitele protecției acordate emblemelor naționale împotriva tentativelor de însușire a acestora în scopuri mercantile.

4. Această știință a blazonului evocă lupte și aventuri dintr-o altă epocă⁵, precum cea dintre Don Quijote și Cavalerul Albei Luni, numit astfel după scutul său, care arbora acest astru strălucitor. Din fericire, aici nu este

1 — Limba originală: spaniola.

2 — Hotărârea pronunțată în cauza T-215/06, American Clothing Associates/OAPI (Reprezentarea unei frunze de arțar) (Rep., p. II-303, denumită în continuare „hotărârea atacată”).

3 — Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 (JO L 349, p. 83, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 185) și, în cele din urmă, prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 (JO L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27).

4 — Convenția pentru protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, în versiunea sa revizuită și modificată (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11847, p. 108).

5 — Apărută în Europa la începutul secolului al XII-lea în întreceri și turniruri, heraldica și-a pierdut rapid funcția esențială de identificare a cavalerilor, pentru a reprezenta în continuare istoriile unor alianțe între nobili, precum și pentru a decora palate și locuințe, ceea ce a dus la declinul funcției sale din cauza comercializării heraldiștilor. Messia de la Cerda y Pita, L. F., *Heraldica Española – El diseño heráldico*, Ed. Edimat, Madrid, 1998, p. 19-22.

vorba despre soluționarea unor conflicte legate de „preeminența frumuseții” între două domnițe⁶, ci de a folosi arta heraldicii pentru a stabili limitele protecției acordate unei embleme naționale.

2) Protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale.

II — Cadrul juridic

[...]”

A — Dreptul internațional

5. Prezentele recursuri vizează interpretarea articolelor 1, 6, 6 ter, 6 sexies și 7 din Convenția de la Paris, pe care le prezentăm în continuare în detaliu.

7. Articolul 6 prevede:

6. Potrivit articolului 1:

„1) Condițiile de depunere și de înregistrare a mărcilor de fabrică sau de comerț vor fi stabilite în fiecare țară a uniunii [constituită din țările cărora li se aplică Convenția de la Paris] de legislația națională.

„[...]”

6 — Cervantes, *Don Quijote de la Mancha*, introducere și note de Martín de Riquer, Ed. RBA, Barcelona, 1994, partea a doua, capitolul LXIV, p. 1106.

[...]”

8. Anumite aspecte de la articolul 6 ter, în special alineatele 1) și 3), dobândesc o importanță deosebită.

9. De asemenea, articolul 6 sexies din convenția citată anterior are o anumită importanță:

„1) a) Țările uniunii convin să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizația organelor competente, fie ca mărci de fabrică sau de comerț, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, a drapelelor și a altor embleme de stat ale țărilor uniunii, a semnelor și a sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate de către ele, precum și a oricăror imitații de blazoane.

„Țările uniunii se obligă să protejeze mărcile de serviciu. Ele nu sunt obligate să prevadă înregistrarea acestor mărci.”

B — Dreptul comunitar

10. Marca comunitară este reglementată în mod esențial de Regulamentul nr. 40/94, care a stabilit acest titlu de proprietate industrială cu domeniu de aplicare european.

[...]

c) [...] Țările uniunii nu sunt obligate să aplice aceste dispoziții când folosirea sau înregistrarea prevăzută sub litera a) de mai sus nu este în măsură să sugereze publicului existența unei legături între organizația în cauză și stemele, drapelele, emblemele, inițialele sau denumirile respective ori dacă această folosire sau înregistrare nu este în mod vădit de natură a înșela publicul cu privire la existența unei legături între cel care le folosește și organizație.

11. Al șaptelea considerent al acestui act normativ se referă la protecția conferită de marca comunitară, al cărei scop principal este garantarea funcției mărcii de indicare a originii și subliniază că protecția este absolută în caz de identitate între marcă și semn și între produse și servicii. Acest considerent adaugă faptul că protecția se aplică de asemenea în caz de similitudine între marcă și semn și între produse sau servicii.

[...]"

12. Al nouălea considerent al regulamentului adaugă faptul că marca comunitară trebuie să

fie tratată ca un obiect al dreptului de proprietate independent de întreprinderea ale cărei produse sau servicii le indică.

(h) mărci care, în lipsa autorizației autorităților competente, trebuie respinse în temeiul articolului 6 ter din Convenția de la Paris;

13. Trebuie evidențiat articolul 1 din Regulamentul nr. 40/94:

„(1) Mărcile de produse sau de servicii înregistrate în condițiile și conform normelor prevăzute de prezentul regulament sunt denumite în continuare «mărci comunitare».

[...]”

[...]”

14. Articolul 7 din Regulamentul nr. 40/94, cu modificările ulterioare, prevede:

III — Situația de fapt

„(1) Se respinge înregistrarea următoarelor:

15. La 23 iulie 2002, recurenta a introdus o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la OAPI. Marca a cărei înregistrare s-a solicitat, compusă din imaginea unei frunze de arțar și din grupul de majuscule „rw”,

[...]

amplasat sub această imagine, este reprodusă în continuare:



— „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului” (clasa 25);

— „Servicii de croitorie, taxidermie; legătorie; lucrări, tratarea și finisarea pielăriei, a pielii, a blănurilor și a materialelor textile; dezvoltarea de pelicule fotografice și imprimare de fotografii; lucrări în lemn; stoarcerea fructelor; morărit; tratarea, turnarea și finisarea de suprafețe metalice” (clasa 40).

16. Produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea sunt din clasele 18, 25 și 40 în sensul Aranjamentului de la Nisa⁷, și anume:

— „Piele și imitații de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane și valize; umbrele și bastoane; bice și articole de șelărie” (clasa 18);

17. Prin Decizia din 7 octombrie 2005, examinatorul OAPI a refuzat înregistrarea mărcii solicitate pentru toate produsele și serviciile vizate în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94, întrucât respectiva marcă era susceptibilă să inducă publicului impresia că există o legătură între această marcă și Canada, din moment ce frunza de arțar este o imitație a emblemei acestui stat, astfel cum rezultă din comunicatul de la 1 februarie 1967 al Biroului internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) adresat statelor părți la Convenția de la Paris, precum și din baza de date a OMPI. Această

⁷ — Text privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, în versiunea sa revăzută și modificată.

emblemă este reprodusă în continuare (cu roșu):



18. Prin Decizia din 4 mai 2006, Camera întâi de recurs a respins recursul⁸ formulat de American Clothing împotriva deciziei examinatorului și a confirmat decizia acestuia din urmă.

19. Camera de recurs a constatat că frunza de arțar de culoare roșie corespundea emblemei Canadei și, având în vedere o hotărâre a Tribunalului de Primă Instanță⁹, a analizat dacă semnul contestat conținea un element de blazon identic cu emblema statului nord-american sau o imitație a acesteia. Potrivit camerei de recurs, elementul verbal „RW” nu împiedica aplicarea articolului 6 ter alineatul 1) litera a) din Convenția de la Paris.

20. Camera de recurs a respins argumentul potrivit căruia culoarea frunzelor de arțar făcea diferența între acestea din urmă având în vedere că, întrucât nicio nuanță nu fusese specificată în cererea de înregistrare, marca putea să apară sub orice culoare, inclusiv roșu vermillon ca în cazul emblemei canadiene.

21. De asemenea, aceasta a afirmat că, în ambele cazuri, ar fi vorba despre aceeași frunză cu unsprezece creștături, în formă de stea cu cinci lobi pe un pețiol, cu o spațiere vizibilă identică între creștături. Astfel, aceasta a dedus că publicul vizat ar percepe ideograma drept o imitație heraldică a emblemei canadiene. Prin urmare, aceasta a considerat că înregistrarea mărcii solicitate ar putea induce consumatorul în eroare în privința originii produselor și a serviciilor vizate pentru care a fost depusă, având în vedere și varietatea largă de produse și de servicii pe care le poate oferi și promova Canada.

22. Camera de recurs nu a admis nici pretinsa notorietate a mărcii RIVER WOODS în Belgia, întrucât a considerat că o utilizare contrară articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 este incompatibilă cu dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare.

23. În cele din urmă, camera de recurs a respins celelalte argumente ale American

⁸ — Cauza R 1463/2005-1.

⁹ — Hotărârea din 21 aprilie 2004, Concept/OAPI (ECA) (T-127/02, Rec., p. II-1113, punctul 40, denumită în continuare „Hotărârea ECA”).

Clothing, care susținea că deținea mai multe mărci naționale similare, inclusiv în Canada, și invoca practica decizională anterioară a OAPI în materie de mărci care conțin un drapel sau o emblemă de stat.

IV — Procedura în fața Tribunalului de Primă Instanță și hotărârea atacată

24. La 8 august 2006, American Clothing a depus o cerere introductivă la Tribunalul de Primă Instanță care avea ca obiect anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 4 mai 2006, invocând ca motiv unic încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94.

25. Această instanță comunitară a examinat susținerea privind lipsa validității în ceea ce privește serviciile din clasa 40 și produsele din clasele 18 și 25.

Mărcile de servicii și articolul 6 ter din Convenția de la Paris

26. Cu titlu preliminar, Tribunalul a analizat aplicabilitatea articolului 6 ter alineatul 1)

litera a) din Convenția de la Paris în cazul mărcilor de servicii, pentru a stabili dacă marca solicitată, în măsura în care face trimitere la anumite servicii, încalcă această dispoziție. În cazul unui răspuns negativ, refuzul OAPI de a înregistra această marcă pentru servicii ar constitui o încălcare a articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94¹⁰. Tribunalul și-a motivat intenția de a se pronunța cu privire la un aspect independent de pretențiile părților din necesitatea de a evita să își întemeieze decizia pe considerente juridice eronate¹¹.

27. Tribunalul a anulat decizia camerei de recurs în măsura în care viza înregistrarea mărcii solicitate pentru serviciile din clasa 40, pentru motivul că articolul 6 ter alineatul 1) litera a) din Convenția de la Paris, la care face trimitere articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94, nu se aplică serviciilor în general.

28. În acest scop, Tribunalul a analizat¹² conținutul dispozițiilor din convenția menționată, subliniind că aceasta menționa doar „mărcile de fabrică sau de comerț”. De asemenea, acesta a adăugat că rezultă în mod clar din articolul 1 alineatul 2), din articolul 6 alineatul 1) și din articolul 6 sexies din convenție că există o distincție între, pe de o parte, „mărcile de fabrică sau de comerț” și, pe de altă parte, cele de „serviciu”. Întrucât

¹⁰ — Punctul 23 din hotărârea atacată.

¹¹ — A se vedea punctele 24 și 25 din hotărârea atacată, care se întemeiază pe Hotărârea Curții din 27 septembrie 2004, UER/M6 și alții (C-470/02 P, punctul 69), și pe Hotărârea din 13 iunie 2006, Mancini/Comisia (C-172/05 P, punctul 41).

¹² — La punctele 26-32 din hotărârea atacată.

articolul 6 ter nu se referă decât la mărcile de fabrică sau de comerț, mai exact la mărcile de produse, Tribunalul a concluzionat că interdicția de înregistrare și de utilizare instituită prin acest articol nu privește mărcile care desemnează servicii.

29. În plus, hotărârea atacată a evidențiat că articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 se limitează la o simplă trimitere la articolul 6 ter din Convenția de la Paris, precizând că „[s]e respinge înregistrarea [...] mărci[lor] care [trebuie tratate astfel] în temeiul articolului 6 ter din Convenția de la Paris”. Întrucât articolul 6 ter din această convenție nu vizează mărcile de servicii, nu trebuie să le fie aplicat acestora motivul absolut de refuz al înregistrării instituit de această normă comunitară. În această privință, Tribunalul a respins argumentul OAPI potrivit căruia articolul 7 din Regulamentul nr. 40/94 nu introduce vreo distincție între mărcile de produse și cele de servicii din moment ce, potrivit instanței comunitare, distincția stabilită prin articolul 6 ter din Convenția de la Paris prevalează, în conformitate cu trimiterea pe care o face articolul 7 din Regulamentul nr. 40/94 la această dispoziție.

30. Tribunalul a dedus din coroborarea celor două articole voința legiuitorului de a nu extinde la servicii interdicția stabilită la articolul 6 ter din Convenția de la Paris. Astfel, în caz contrar, acesta ar fi inserat în textul articolului 7 din Regulamentul nr. 40/94 o interdicție similară, evitând în acest mod distincția pe care a creat-o în mod implicit între mărcile de produse și cele de servicii prin simpla trimitere la articolul 6 ter din Convenția de la Paris.

31. În continuare, Tribunalul a respins argumentul conform căruia Hotărârea ECA, citată anterior, putea reprezenta un temei, având în vedere că aceasta nu se pronunță cu privire la aplicabilitatea articolului 6 ter din Convenția de la Paris în cazul mărcilor de servicii sau la necesitatea unei interpretări extensive a articolului 6 ter din Convenția de la Paris. De fapt, nici documentul OMPI¹³, invocat de OAPI, nici articolul 16 din Tratatul privind dreptul mărcilor (denumit în continuare „TLT”)¹⁴ nu susțin o astfel de interpretare a articolului 6 ter. În plus, deși Comunitatea Europeană a semnat tratatul amintit la 30 iunie 1995, totuși nu l-a ratificat.

32. În cele din urmă, Tribunalul a prezumat că legiuitorul comunitar, întrucât era conștient, în momentul adoptării Regulamentului nr. 40/94, de importanța mărcilor de servicii în comerțul modern, ar fi putut extinde și la această categorie de mărci protecția acordată emblemelor de stat prin articolul 6 ter din Convenția de la Paris. Considerând că legiuitorul european nu a estimat util să procedeze astfel, Tribunalul a apreciat că instanța comunitară nu are competența de a se substitui legiuitorului sau de a interpreta *contra legem* dispozițiile în cauză.

13 — În special articolul 7 din „Informații[le] generale cu privire la articolul 6 ter din Convenția de la Paris”, care pot fi consultate pe site-ul internet al OAPI, conform punctului 19 din hotărârea atacată.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), semnat la Geneva la 27 octombrie 1994, pentru a extinde protecția acordată mărcilor de produse prin Convenția de la Paris la mărcile de servicii (punctul 31 din hotărârea atacată).

*Produsele din clasele 18 și 25*¹⁵

33. După ce a respins aplicabilitatea dispoziției comunitare în cauză în privința serviciilor, Tribunalul a analizat această aplicabilitate în ceea ce privește produsele. Acesta a considerat ca ipoteză de plecare faptul că, pentru a împiedica înregistrarea unei mărci complexe în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (h), este suficient ca unul dintre elementele sale să reprezinte fie copia unei embleme de stat, fie o imitație de „blazon”, indiferent de percepția sa de ansamblu.

34. În acest sens, Tribunalul a examinat susținerile American Clothing potrivit cărora desenul controversat nu ar fi perceput ca emblema statului canadian sau ca o copie „de blazon” în vederea respingerii principalelor argumente ale acestei societăți.

35. Astfel, Tribunalul a considerat că, dat fiind că cererea de înregistrare nu menționa nicio nuanță, înregistrarea în negru și alb permitea întreprinderii să își prezinte marca în orice gamă de culori și, în consecință, implicit și printr-o frunză de arțar roșie. De aici ideea conform căreia culoarea stacojie a emblemei canadiene nu are importanță în cazul din speță, întrucât este posibil ca emblema acestui stat să fie reprodusă în alb și negru¹⁶.

36. Tribunalul a respins pretensele diferențe grafice între pețioluri și a realizat o comparație „de blazoane” între marca solicitată și emblema statului nord-american. Prin compararea „de blazoane” în sensul articolului 6 ter din Convenția de la Paris, Tribunalul înțelegea descrierea heraldică a emblemei și nu o eventuală explicație geometrică ce, prin natura sa, ar fi mult mai detaliată¹⁷.

37. Acesta a identificat câteva diferențe de desen la nivelul pețiolurilor celor două frunze, în special cele două cavități situate de o parte și de alta a pețiolului frunzei, care păreau mai adânci în cazul emblemei canadiene. Totuși, Tribunalul a admis că un asemenea detaliu nu ar apărea niciodată într-o descriere heraldică a emblemei în discuție, ci, dacă este cazul, într-o descriere geometrică. Totuși, aceasta din urmă este irelevantă în compararea „de blazoane”.

38. Tribunalul a confirmat decizia camerei de recurs a OAPI conform căreia publicul larg, constituit din consumatorii medii care, prezumați a fi normal informați și suficient de atenți și de avizați, nu acordă o atenție specială detaliilor unor embleme și ale unor mărci, precum lățimea pețiolului frunzelor de arțar.

¹⁵ — Punctul 59 și urm. din hotărârea atacată.

¹⁶ — Tribunalul se întemeie pe punctele 45 și 46 din Hotărârea ECA, citată anterior.

¹⁷ — În această privință, Tribunalul a citat din nou Hotărârea ECA, citată anterior, punctul 44.

39. În plus, Tribunalul a respins argumentul prezentat de American Clothing împotriva afirmației camerei de recurs potrivit căreia înregistrarea mărcii RW ar induce publicul în eroare în privința originii produselor și a serviciilor¹⁸. Acesta a subliniat că aplicarea articolului 6 ter alineatul 1) litera a) din Convenția de la Paris nu este condiționată de posibilitatea pentru publicul vizat de a fi în eroare cu privire la originea produselor desemnate de marca solicitată sau la existența unei legături între titularul acestei mărci și statul a cărui emblemă făcea obiectul unei tentative de însușire. De asemenea, acesta a respins argumentul notorietății mărcii RIVER WOODS¹⁹, invocat de American Clothing.

40. În cele din urmă, Tribunalul nu a admis nici argumentele întemeiate pe înregistrarea altor mărci naționale sau comunitare, identice sau comparabile cu marca solicitată ori, mai general, pe înregistrarea mărcilor care conțin reproduceri ale drapelelor sau ale altor embleme de stat. Tribunalul a amintit autonomia sistemelor naționale și a regimului comunitar de înregistrare a mărcilor, în care decizia de înregistrare a semnelor ține de o competență reglementată și nu de o putere discreționară. În consecință, problema înregistrării unei ideograme ca marcă comunitară poate fi examinată doar în funcție de Regulamentul nr. 40/94, ținând seama de interpretarea acestuia de către instanța comunitară, iar nu în temeiul unei practici anterioare a camerelor de recurs²⁰.

18 — Punctul 76 și urm. din hotărârea atacată.

19 — Hotărârea atacată, punctul 81.

20 — Punctele 82-85 din hotărârea atacată.

V — Procedura în fața Curții și concluziile părților

41. În cauza C-202/08 P (American Clothing Associates/OAPI), recursul a fost înregistrat la grefa Curții la 16 mai 2008²¹, în timp ce recursul în cauza C-208/08 P (OAPI/American Clothing Associates) a fost introdus la 20 mai 2008.

42. În prima cauză, recurenta solicită Curții anularea hotărârii Tribunalului de Primă Instanță în măsura în care acesta a declarat că, prin adoptarea Deciziei din 4 mai 2006, Camera întâi de recurs a OAPI nu a încălcat articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94. În memoriul său în apărare, OAPI pledează pentru respingerea recursului.

43. În cea de a doua cauză, OAPI solicită anularea aceleiași hotărâri a Tribunalului de Primă Instanță în măsura în care a apreciat că dispoziția citată anterior din Regulamentul privind marca comunitară nu se aplică mărcilor de servicii. În ceea ce o privește, American Clothing pledează în favoarea confirmării acestei hotărâri.

21 — A se vedea faxul din 8 mai.

44. În fiecare cauză, recurenta solicită obligarea celeilalte părți la plata cheltuielilor de judecată.

A — *Recursul în cauza C-202/08 P*

1. Argumentele părților

45. Prin Ordonanța din 11 februarie 2009, după ascultarea părților și a avocatului general, președintele Curții a dispus reunirea celor două cauze pentru buna desfășurare a procedurii orale și în vederea pronunțării hotărârii.

48. Recurenta din această cauză invocă un singur motiv de recurs: încălcarea de către Tribunalul de Primă Instanță a articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 și a articolului 6 ter din Convenția de la Paris. Aceasta își întemeiază cererea pe cele trei argumente prezentate în continuare.

46. Reprezentanții American Clothing și ai OAPI au compărut în ședința din 26 martie 2009 pentru a-și prezenta argumentele și pentru a răspunde la întrebările membrilor camerei.

49. În primul rând, recurenta reproșează Tribunalului că, în hotărârea atacată, a săvârșit o eroare de apreciere în ceea ce privește funcția esențială a emblemelor de stat, prin faptul că nu a limitat domeniul de aplicare al protecției acestora la situații în care funcția lor esențială este contestată. Această limitare ar fi logică, întrucât emblemele de stat ar constitui semne protejate, ca și mărcile și denumirile de origine, cărora le sunt aplicabile prin analogie aceleași criterii de protecție, precum criteriul privind incidența unui semn în litigiu asupra funcției lor esențiale. În ceea ce privește emblemele unei țări, refuzul înregistrării unei mărci nu poate fi justificat decât în cazul în care aceasta aduce atingere referirii la identitatea și suveranitatea națională pe care o face orice emblemă națională.

VI — Analiza recursurilor

47. Deși legătura obiectivă dintre cele două cauze este evidentă, întrucât cele două recursuri vizează aceeași decizie, asemănările se opresc aici. Cele două acțiuni sunt atât de diferite, încât nu se mai poate identifica niciun alt punct comun în afara celui referitor la actul atacat. Prin urmare, trebuie să analizăm separat fiecare plângere.

50. În al doilea rând, American Clothing reproșează Tribunalului că a preferat, în hotărârea atacată, o descriere heraldică unei

descrieri geometrice, în timp ce articolul 6 ter din Convenția de la Paris nu protejează simbolul, ci interpretarea sa artistică, ca operă grafică specifică. În consecință, emblemele care prezintă puține caracteristici heraldice sunt mai ușor de imitat, astfel încât câteva mici diferențe ar fi suficiente pentru a evita constatarea existenței unei copii din punct de vedere heraldic. Corolarul hotărârii atacate ar fi acordarea unui monopol cvasiabsolut statelor asupra semnelor care nu prezintă proprietăți heraldice caracteristice.

51. În al treilea rând, American Clothing critică Tribunalul pentru că nu a ținut cont de analiza anumitor circumstanțe specifice semnului solicitat, precum impresia de ansamblu creată de mărcile complexe, pentru care repartizarea elementelor are o mare importanță. În consecință, neținând cont de această impresie de ansamblu, hotărârea atacată ridică la rang de dogmă absolută protecția emblemelor naționale cuprinse în alte mărci „ca elemente” ale acestora în sensul articolului 6 ter alineatul 1) litera a) din Convenția de la Paris.

52. În această privință, recurenta reproșează Tribunalului că nu a acceptat înregistrarea semnului respectiv, însoțită de un „disclaimer” precum cel prevăzut la articolul 38 din Regulamentul nr. 40/94, urmând astfel practica oficiului canadian pentru mărci. American Clothing consideră că Tribunalul a denaturat faptele prin neluarea în considerare a practicii acestei autorități naționale, întrucât aceste aspecte fuseseră stabilite în mod suficient și convingător. În plus, OAPI nu ar trebui să protejeze

emblemele naționale într-un mod mai strict decât o fac oficiile naționale.

53. În cele din urmă, în cauza C-202/08 P, recurenta critică faptul că Tribunalul a omis orice trimitere la condițiile obișnuite de utilizare a mărcii, având în vedere că modul în care aceasta intenționa să o utilizeze nu ar fi generat confuzie, deoarece publicul ar fi perceput-o ca pe un ornament, fără nicio legătură cu emblema națională.

54. În schimb, OAPI respinge în bloc toate aceste argumente și susține că Tribunalul a interpretat în mod corect susținerile prezentate. Acesta susține argumentul unei protecții absolute a emblemelor sub trei aspecte: 1) această protecție nu este subordonată condiției unui prejudiciu cauzat funcției esențiale a semnului; 2) caracterul absolut face inutile întrebările referitoare la percepția semnelor de către public, ca element distinctiv sau ca simplu element ornamental, și 3) gradul de protecție nu depinde nici de caracterul mai mult sau mai puțin marcat al caracteristicilor heraldice.

55. De asemenea, OAPI neagă existența oricărei erori de drept în hotărârea controversată care să rezulte din utilizarea descrierii heraldice pentru a identifica o eventuală imitație din punctul de vedere al heraldicii. Acesta respinge poziția recurteii cu privire la „disclaimer” și precizează că articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 se aplică doar atunci când se contestă caracterul

distinctiv al unui element al unei mărci. În plus, OAPI respinge argumentul în temeiul căruia ar fi trebuit să se orienteze după practica celorlalte oficii de înregistrare a titlurilor de proprietate industrială, precum oficiul canadian pentru mărci.

canadiană în mod similar unei mărci, întrucât, dacă ar fi procedat astfel, ar fi utilizat criterii de protecție similare și ar fi luat în considerare faptul că, pentru ca un semn înregistrat să poată beneficia de protecție legală, este necesar ca funcția sa esențială să fie afectată.

56. OAPI respinge argumentul denaturării faptelor, deoarece constată că Tribunalul s-a limitat la a declara lipsa de probe în ceea ce privește practica oficiului canadian pentru mărci, independent de faptul că articolul 6 ter din Convenția de la Paris nu menționează nici măcar obligația de a se conforma practicilor autorităților de proprietate industrială din statele ale căror embleme fac obiectul unui litigiu. Pe scurt, textul acestei dispoziții care impune „să refuze sau să invalideze înregistrarea” unui semn care cuprinde o emblemă națională ar interzice aprecierea oricărei situații în care o marcă ar eluda alternativa impusă în mod legal oficiilor pentru mărci.

58. Analiza acestor susțineri impune o examinare cu privire la natura emblemelor naționale atât în afara, cât și în cadrul dreptului mărcilor. Prin intermediul acestor verificări, se aprofundează semnificația extinderii articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 la semnele naționale, care nu a fost încă analizată de Curte.

i) Marca înregistrată și emblema: roluri diferite

2. Examinarea motivului unic de recurs

a) Cu privire la eroarea ce constă în neluarea în considerare a funcțiilor esențiale ale emblemelor de stat

57. În cauza C-202/08 P, recurenta reproșează Tribunalului, în primul rând, că, în hotărârea atacată, nu a analizat emblema

59. În general, prin emblemă se înțelege orice semn figurativ, simbol sau operă în care este reprezentată o formă ce subliniază simbolismul desenului²². În schimb, în domeniul juridic, dicționarele specializate asociază în mod cvasiunanim acest cuvânt cu însemnele legate de suveranitatea țărilor, precum drapelele și blazoanele²³, și îi atribuie chiar caracte-

22 — *Diccionario de la lengua española*, Real Academia Española, ediția a 21-a, Espasa Calpe, Madrid, 1992, p. 803. A se vedea de asemenea *Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Ed. Dictionnaires Le Robert, Paris, 1993, p. 829.

23 — *Black's Law Dictionary*, ediția a 7-a, Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (SUA), 1999, p. 540, și *Creifelds Rechtswörterbuch*, ediția a 16-a, Ed. C. H. Beck, München, 2000, p. 663 („Hoheitszeichen”).

ristica de a evoca un stat, alte colectivități teritoriale, partide politice sau alte entități publice²⁴.

drapelul național este ridicat în acordurile imnului național sau a trupelor armatei sale salutând drapelul național.

60. Dreptul internațional oferă un exemplu clasic al drapelului ca fiind reflectarea suveranității față de un stat; există o cutumă ce rezervă statelor posibilitatea de a acorda navelor naționalitatea lor²⁵, ceea ce le autorizează pe acestea din urmă să arboreze pavilionul corespunzător acestei țări, a cărei ordine juridică se aplică pe navă. Această cutumă a fost codificată în Convenția de la Montego Bay²⁶.

61. Cu toate acestea, din punct de vedere sociologic, asimilarea unui însemn sau a unei embleme cu o anumită națiune nu se aplică doar navelor sau aeronavelor, ci și tuturor cetățenilor. Pentru a ilustra această afirmație, facem trimitere la imaginea miilor de persoane agitănd stegulețe de la Star Banner²⁷ în cursul recenteii ceremonii de investire în funcție a lui Barrack Obama, în calitate de cel de al patruzeci și patrulea președinte al Statelor Unite. Totuși, nu avem niciun dubiu cu privire la faptul că orice cetățean păstrează amintirea unor demonstrații similare de adeziune la locul său de origine sau a unui atlet, campion olimpic, plângând de emoție pe podium în timp ce

62. Considerațiile precedente evidențiază faptul că legăturile dintre emblemele naționale și subiecții unui stat își au rădăcinile în istoria, cultura, tradițiile, pământul, dezvoltarea internațională și chiar idiosincrasia caracteristică unui popor. În general, aceste embleme sunt simboluri ale unei națiuni, de care cei care le poartă sunt mai mult sau mai puțin mândri. Chiar dacă nu este cazul, orice persoană care aparține aceluși grup își recunoaște drapelul dintr-o mulțime, deoarece subconștientul său îl recunoaște, independent de gusturile sale.

63. Dacă presupunem, astfel cum susține recurenta, că emblemele naționale au „funcții esențiale”, ar trebui să o evidențiem pe aceea de identificare a unei țări și pe aceea de reprezentare a suveranității sale. Astfel, în cadrul unui stat, emblemele naționale ar avea un rol de „ciment al societății”, în timp ce, la scară internațională, acestea facilitează distincția între naționalități.

64. Prin urmare, în mediul comercial, mărcile îndeplinesc un rol diferit de cel al emblemelor. Curtea s-a pronunțat în mod repetat cu privire la rolul ideogramelor înscrise în registrele de mărci.

24 — A se vedea în special Cornu, G., *Vocabulaire juridique*, ediția a 8-a, Ed. Presses Universitaires de France, 2000, p. 328.

25 — Dupuy, J.-M., *Droit international public*, ediția a 4-a, Ed. Dalloz, Paris, 1998, p. 72.

26 — Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, în vigoare de la 16 noiembrie 1994. Această convenție a fost aprobată în numele Comunității Europene prin Decizia 98/392/CE a Consiliului din 23 martie 1998 (JO L 179, p. 1, Ediție specială, 04/vol. 4, p. 103).

27 — Numit de asemenea, cu afecțiune, „Stars and Stripes” și „Old Glory”.

65. Potrivit unei jurisprudențe constante, dreptul mărcilor reprezintă un element esențial al sistemului de concurență nedenaturată pe care Tratatul CE înțelege să îl mențină. Într-un astfel de sistem, întreprinderile trebuie să își atragă clientela prin calitatea produselor sau a serviciilor, individualizându-le prin semne distinctive ²⁸.

66. În acest context, marca îndeplinește funcția esențială de a garanta consumatorului sau utilizatorului final originea produsului sau a serviciului pe care îl desemnează, permițându-i să le distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, de cele care au o altă proveniență ²⁹ și garantând că toate produsele sau serviciile respectivei mărci au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei unice întreprinderi, căreia i se poate atribui responsabilitatea calității acestora ³⁰.

67. Nu este nevoie să se insiste asupra diferențelor dintre „funcțiile esențiale” ale mărcilor comerciale și cele ale emblemelor naționale. Totuși, această divergență între funcțiile esențiale este doar un indiciu pentru promovarea unui tratament juridic

eterogen, întrucât rămâne să se verifice dacă legiuitorul a dorit să le acorde același tratament în domeniul dreptului proprietății industriale.

ii) Mărcile înregistrate și emblemele: o protecție diferită

68. Jurisprudența a formulat deja linii direcționale privind protecția semnelor înregistrate. Astfel, în temeiul celui de al zecelea considerent al Directivei 89/104/CEE ³¹, care corespunde celui de al șaptelea considerent al Regulamentului nr. 40/94, jurisprudența a subliniat faptul că protecția conferită de marca înregistrată are ca principal obiectiv garantarea originii și, în caz de similitudine între marcă și semn și între produse sau servicii, riscul de confuzie constituie condiția specifică a protecției ³².

69. În plus, potrivit Curții, nu se pot invoca drepturile titularului unei mărci înregistrate enumerate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, care este corespondentul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, decât atunci când identitatea sau similitudinea atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor desemnate

28 — Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF (C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 13), Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec., p. I-6959, punctul 21), Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 47), și Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland (C-228/03, Rec., p. I-2337, punctul 25).

29 — Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 28), Hotărârea din 29 aprilie 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec., p. I-5791, punctul 20), și Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion (C-120/04, Rec., p. I-8551, punctul 23).

30 — Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec., p. 1139, punctul 7), Hotărârea din 18 iunie 2002, Philips (C-299/99, Rec., p. I-5475, punctul 30), precum și Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior (punctul 48).

31 — Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

32 — A se vedea Hotărârea Medion, citată anterior (punctul 24), Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux (C-102/07, Rep., p. I-2439, punctul 28), și Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings & O2 (UK) (C-533/06, Rep., p. I-4231, punctul 47).

generează o anumită confuzie pentru consumator³³.

70. La aceste articole, prin risc de confuzie se înțelege riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic³⁴.

71. În cele din urmă, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți, în special de elementele distinctive și dominante, sau de percepția pe care consumatorul mediu o are cu privire la marcă în ansamblu, fără a examina fiecare detaliu³⁵. Pentru a evalua gradul de similitudine între mărcile vizate, este necesar să se stabilească gradul lor de similitudine vizuală, auditivă și conceptuală și să se pondereze aceste elemente în funcție de categoria de produse sau de servicii în cauză și de condițiile în care sunt comercializate³⁶.

72. În consecință, pare ușor de înțeles că protecția emblemelor de stat răspunde unor criterii fundamentale diferite de cele care reglementează mărcile. Cu toate acestea, din cauza lipsei normelor jurisprudențiale comunitare, trebuie găsită o orientare printre normele juridice aplicabile și în doctrină.

73. Inițial, Convenția de la Paris lega supravegherea emblemelor naționale de ordinea publică³⁷, poate în temeiul ideii că aceste simboluri aparțin tuturor cetățenilor, ceea ce înseamnă că nu se poate acorda unei întreprinderi un drept exclusiv în ceea ce le privește³⁸.

74. În versiunea sa actuală, rezultat al modificării de la Lisabona, articolul 6 ter din respectiva convenție internațională stabilește protecția în mod absolut pe două planuri: pe de o parte, aceasta se aplică tuturor produselor și, în cazul în care dreptul național prevede acest lucru, se aplică și serviciilor³⁹ din Nomenclatura de la Nisa. Pe de altă parte, aceasta nu este subordonată creării unei legături între marca pentru care se solicită înregistrarea și emblemă. Astfel, articolul 6 ter alineatul 1) litera c) a doua teză din această

33 — Hotărârea Medion, citată anterior (punctul 25).

34 — Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17), Hotărârea Medion, citată anterior (punctul 26), și Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker (C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctul 33).

35 — Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., p. I-6191, punctele 22 și 23), Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, citată anterior (punctele 18 și 25), Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec., p. I-4861, punctul 40), Hotărârea din 23 martie 2006, Mülhens/OAPI (C-206/04 P, Rec., p. I-2717, punctele 18 și 19), și Hotărârea OAPI/Shaker, citată anterior (punctul 35). A se vedea de asemenea Ordonanța din 28 aprilie 2004, Matrazen Concord/OAPI (C-3/03 P, Rec., p. I-3657, punctul 28).

36 — Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, citată anterior (punctul 27), Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Ruiz-Picasso și alții/OAPI (C-361/04 P, Rec., p. I-643, punctul 37), și Hotărârea OAPI/Shaker, citată anterior (punctul 36). A se vedea de asemenea Ordonanța din 27 aprilie 2006, L'Oréal/OAPI (C-235/05 P, punctul 40).

37 — Bogsch, A., „Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle”, în *La propriété industrielle*, OAPI, nr. 7/8 — iulie/august 1983, p. 224.

38 — Lema Devesa, C., „Artículo 7 – Motivos de denegación absolutos” în Casado Cerviño, A., și Llobregat Hurtado, M.-L. (coordonatori), *Commentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, ediția a 2-a, Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 100.

39 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 170; ideea este implicită în nota de subsol 82.

convenție⁴⁰ autorizează înregistrarea sau folosirea unui semn dacă acesta nu induce publicul în eroare cu privire la existența unei legături între întreprinderea care îl folosește și organizația interguvernamentală care deține emblema. Prin urmare, *a contrario sensu*, se poate deduce că această legătură nu se impune pentru emblemele de stat, ci doar pentru emblemele acestor entități internaționale⁴¹.

75. În consecință, este suficient să existe o copie exactă sau o imitație⁴² a emblemei pentru ca protecția conferită de articolul 6 ter simbolurilor naționale să se aplice. Aceasta din urmă presupune nu doar respingerea cererii de înregistrare sau anularea înregistrării semnelor care încearcă să își însușească emblema națională, ci și interzicerea utilizării acestora atunci când întreprinderea în cauză nu beneficiază de autorizația obligatorie din partea autorităților competente. Trebuie să se observe că, în ceea ce privește motivele absolute de refuz⁴³, intervenția oficiilor pentru mărci care sunt reglementate de Convenția de la Paris trebuie să se facă din oficiu, în timp ce protecția mărcilor comerciale se atribuie întotdeauna la cererea părților.

76. În cele din urmă, pare evident faptul că nulitatea și caducitatea, instituții juridice

specifice mărcilor comerciale, nu au nicio incidență asupra emblemelor naționale.

77. Această schiță a diferențelor între funcția esențială a mărcilor și a emblemelor și protecția care li se acordă înlătură argumentul recurentei în cauza C-202/08 P, care susține aplicarea, prin analogie, a aceluiași criterii de protecție ambelor tipuri de semne.

78. În consecință, în mod întemeiat, hotărârea atacată nu a urmat susținerile American Clothing, ale cărei argumente trebuie să fie respinse.

b) În ceea ce privește eroarea de interpretare a „imitației de blazon”

79. Recurenta în cauza C-202/08 P reproșează Tribunalului că, în hotărârea atacată, a interpretat în mod eronat expresia „imitație de blazon”, în special prin faptul că a preferat o descriere heraldică unei descrieri geometrice, ceea ce contravine articolului 6 ter din Convenția de la Paris.

40 — Punctul 8 din prezentele concluzii.

41 — Bodenhausen, G. H. C., *Guide d'application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, p. 101.

42 — Îl urmărim din nou aici pe Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, p. 170, deplasând totuși în domeniul comunitar comentariul său întemeiat privind dreptul spaniol.

43 — Lema Devesa, C., *op. cit.*, p. 100, neagă caracterul absolut al acestui refuz având în vedere tocmai această eventuală autorizare.

80. Prin urmare, în spatele acestei critici se regăsește o divergență de opinii cu privire la semnificația sintagmei care figurează la respectivul articol 6 ter. În lipsa unei jurisprudențe care să ne poată susține explicațiile, trebuie să facem din nou apel la doctrină și la regulile esențiale ale hermeneuticii juridice.

81. În primul rând, în temeiul protecției *absolute* conferite emblemelor, statele obțin un monopol de înregistrare, dar nu de utilizare⁴⁴ asupra acestor simboluri. Totuși, acest monopol este supus anumitor limite, întrucât nu include imaginea care încorporează emblema, ci doar expresia sa heraldică, ținând cont de faptul că, în numeroase cazuri, aceste semne oficiale iau forma unor ideograme cu o utilizare generală, precum un animal, o plantă, stele sau alte simboluri similare⁴⁵. În plus, noțiunea „emblemă națională” necesită o interpretare restrictivă⁴⁶.

82. În al doilea rând, perspectiva heraldică nu implică descrierea unui erudit al acestei științe. În pofida faptului că moștenirea heraldicii nu este neglijabilă atât din punctul de vedere al incidenței sale asupra artelor plastice, cât și al bogăției vocabularului său tehnic, nu trebuie să se presupună că un consumator mediu stăpânește acest voca-

bular, care este extrem de complex pentru neinițiați.

83. O descriere geometrică nu îndeplinește nici ea mai bine cerințele prevăzute la articolul 6 ter. Caracterul minuțios inerent acestei descrieri ar goli de conținut protecția pe care acest articol o atribuie emblemelor, deoarece o nuanță ar fi suficientă pentru a elimina identitatea între două descrieri.

84. Prin urmare, Tribunalul și-a întemeiat în mod corect descrierea emblemei canadiene pe notificarea pe care Canada a prezentat-o Biroului OMPI. Astfel, acest text lăsa să se întrevadă eventualele asemănări și deosebiri între marca solicitată și simbolul acestei țări. Având în vedere că înregistrarea menționa doar drapelul cu simbolul, fără alte indicații, Tribunalul nu a săvârșit nicio eroare în hotărârea atacată reținând cea mai simplă explicație a emblemei, o frunză de arțar de culoare roșie⁴⁷, deoarece American Clothing nu a prezentat niciun argument referitor la vreo eroare de fapt sau de drept.

85. În al treilea rând, în ceea ce privește „imitația”, comparația nu este utilă pentru a stabili riscul de confuzie. Este necesar ca

44 — Doctrina este unanimă și recunoaște libera comercializare a emblemelor naționale în limitele impuse de legislația fiecărui stat; a se vedea pentru toate, Fezer, K. H., *Markenrecht*, ediția a 2-a, Ed. C. H. Beck, München, 1999, p. 476.

45 — Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse”, în Ströbele, P., și Hacker, F., *Markengesetz*, ediția a 8-a, Ed. Heymans, München, 2006, p. 411.

46 — În acest fel înțelegem opinia lui Fezer, K.-H., *op. cit.*, p. 473.

47 — Punctul 73 din hotărârea atacată.

respectiva copie să întrunească acele condiții heraldice care disting emblema de celelalte semne⁴⁸. Aceste particularități sunt în general indicate în scurtele descrieri pe care statele părți la Convenția de la Paris le trimit Biroului OMPI.

86. Pe scurt, din explicațiile de mai sus reiese că nu identificăm în hotărârea atacată nicio eroare de interpretare a expresiei „imitație de blazon”. În consecință, este necesar să se respingă susținerile recurente.

c) În ceea ce privește erorile ce rezultă din neluarea în considerare a anumite particularități ale semnului care face obiectul cererii de înregistrare ca marcă

87. American Clothing reproșează Tribunalului că nu a ținut cont de „impresia de ansamblu” pe care o generează mărcile complexe. De asemenea, aceasta îl critică pentru că nu a susținut înregistrarea mărcii la OAPI însoțită de un „disclaimer” în care ar fi privat emblema în litigiu de orice protecție, urmând astfel practica autorităților canadiene competente în materie de mărci. Întrucât Tribunalul nu a procedat astfel, probele pe care American Clothing le-ar fi prezentat cu privire la practica unui „disclaimer” în Canada ar fi fost denaturate. De asemenea, această societate se consideră discriminată deoarece, în condiții similare, OAPI ar fi interpretat în

mod diferit articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 și articolul 6 ter din Convenția de la Paris.

88. În ceea ce privește impresia de ansamblu creată de marcă, protecția absolută a emblemelor naționale se extinde, în temeiul articolului 6 ter din Convenția de la Paris, și asupra situațiilor în care aceste simboluri constituie doar o parte a unui alt semn. Nu se poate conferi un alt sens articolului menționat atunci când acesta adaugă expresia „fie ca elemente ale acestor mărci”. În cazul în care acest articol ar fi perceput diferit, protecția pe care o conferă emblemelor ar fi complet lipsită de eficacitate deoarece, prin includerea lor într-o imagine care cuprinde alte elemente, ar fi posibil să se eludeze interdicția privind înregistrarea acestora.

89. Practica unui „disclaimer” este o posibilitate a OAPI care îi permite să protejeze înregistrarea în anumite circumstanțe, dar aceasta nu este o obligație. În orice caz, agenția comunitară nu exercită respectiva posibilitate deoarece aceasta aplică principiul conform căruia semnele care cuprind mai multe elemente nu se pot prevala de protecția unui singur dintre acestea⁴⁹. Dacă recurenta solicită Curții să oblige OAPI să accepte un disclaimer, nu trebuie să se uite faptul că, în temeiul articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94, Oficiul trebuie să adopte

48 — Bodenhausen, G. H. C., *op. cit.*, p. 100, și Ströbele, P., *op. cit.*, p. 411.

49 — Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, în Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, Ed. C. H. Beck, München, 2007, p. 585.

măsurile adecvate pentru a asigura respectarea hotărârilor pronunțate de instanțele comunitare.

90. Cu toate acestea, contrar afirmațiilor American Clothing, Tribunalul nu neagă practica oficiului canadian pentru mărci; la punctul 85, acesta se limitează să constate în mod convingător că această întreprindere nu a demonstrat o serie de obiecții cu privire la acest punct. Recurenta nu precizează modul în care au fost denaturate probele. În consecință, acest argument, care contestă evaluarea faptelor realizată de Tribunal, speră să obțină un rezultat mai bun în recurs. Cu toate acestea, articolul 58 din Statutul Curții de Justiție îi interzice acesteia din urmă orice ingerință în stabilirea faptelor. Având în vedere că recurenta nu a demonstrat argumentul denaturării, care era singura cale posibilă pentru ca instanța de recurs să poată interveni în chestiunile de fapt⁵⁰, trebuie să se declare inadmisibil argumentul pe care l-am analizat.

91. Cu titlu suplimentar, dacă acest argument al recurenței ar trebui admis prin invocarea unor litigii anterioare soluționate de OAPI, există o jurisprudență constantă în temeiul căreia deciziile privind înregistrarea unui semn ca marcă comunitară, care sunt adop-

tate de camerele de recurs în temeiul Regulamentului nr. 40/94, sunt emise în exercitarea unei competențe reglementate, iar nu a unei puteri discreționare. Prin urmare, legalitatea deciziilor camerelor de recurs trebuie apreciată numai în temeiul acestui regulament, astfel cum a fost interpretat de instanța comunitară, și nu pe baza unei practici decizionale anterioare⁵¹. Prin urmare, nici argumentul întemeiat pe caracterul discriminatoriu al hotărârii în litigiu nu poate fi admis.

92. În ceea ce privește experiența altor autorități naționale în materie de mărci, Tribunalul a reamintit, la punctul 84 din hotărârea contestată, că regimul comunitar al mărcilor este un sistem autonom, constituit dintr-un ansamblu de norme și care urmărește obiective care îi sunt specifice, și că este complet independent de orice sistem național. În consecință, OAPI examinează semnele doar în conformitate cu norma comunitară, fără a fi ținut de deciziile oficiilor din statele membre, chiar dacă ține cont, ca elemente de fapt, de mărcile deja înregistrate în țările Uniunii⁵².

50 — A se vedea în special Hotărârea din 19 septembrie 2002, DKV/OAPI (C-104/00 P, Rec., p. I-7561, punctele 21 și 22), precum și concluziile noastre prezentate în această cauză (punctele 59 și 60); a se vedea de asemenea Hotărârea din 15 octombrie 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-252/99 P și C-254/99 P, Rec., p. I-8375, punctele 330 și 331), precum și Ordonanța din 5 februarie 2004, Telefon & Buch/OAPI (C-326/01 P, Rec., p. I-1371, punctul 35).

51 — Hotărârea din 15 septembrie 2005, BiolD/OAPI (C-37/03 P, Rec., p. I-7975, punctele 47-51), și Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Deutsche Sisi-Werke/OAPI (C-173/04 P, Rec., p. I-551), punctul 48, Ordonanța din 13 februarie 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAPI (C-212/07 P, punctele 43 și 44), și Ordonanța din 12 februarie 2009, Bild digital (C-39/08 și C-43/08, punctul 13).

52 — În acest sens, a se vedea Hotărârile din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec., p. I-1619, punctele 42-44) și Henkel (C-218/01, Rec., p. I-1725, punctele 61 și 62), precum și concluziile noastre prezentate în această cauză (punctele 23 și 24). A se vedea de asemenea Ordonanța Bild digital, citată anterior (punctele 14-16).

93. În cele din urmă, recurenta critică faptul că Tribunalul a omis să analizeze condițiile obișnuite de utilizare a mărcii solicitate. Potrivit acesteia, modul în care dorea să folosească ideograma nu ar fi generat nicio confuzie, întrucât publicul ar fi perceput-o ca pe un ornament, fără a o asocia emblemei canadiene.

motivului unic de recurs invocat de American Clothing și, în consecință, respingerea recursului în totalitate.

B — Recursul în cauza C-208/08 P

94. Cu toate acestea, astfel cum afirmă Tribunalul la punctul 77 din hotărârea atacată, aplicarea articolului 6 ter din Convenția de la Paris nu este condiționată de posibilitatea pentru publicul vizat de a fi în eroare cu privire la originea produselor desemnate de marca solicitată sau la existența unei legături între titularul acestei mărci și statul a cărui emblemă este reprodușă. Pentru o parte a doctrinei, *ratio* a articolului 6 ter litera a) constă în necesitatea de a evita ca, pe baza simplei prezențe a emblemei naționale în cadrul mărcii, consumatorul să considere că există o legătură „oficială” între semn și stat⁵³. Totuși, chiar dacă norma se bazează pe necesitatea de a evita stabilirea unei legături cu emblema națională, nu este vorba despre o cerință privind aplicarea sa. În consecință, nici acest argument nu poate fi admis.

1. Argumentele părților

96. În recursul său, OAPI solicită anularea parțială a hotărârii Tribunalului, în măsura în care a apreciat că articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 6 ter din Convenția de la Paris nu se aplică mărcilor de servicii⁵⁴.

95. În lumina considerațiilor care precedă, după respingerea pretențiilor recurente în cauza C-202/08 P, se impune respingerea

97. Cererea sa se întemeiază pe un motiv unic, eroarea de drept săvârșită de Tribunal atunci când a interpretat în mod literal articolul 6 ter din Convenția de la Paris, fără a ține cont de spiritul său ori de economia sa. Pe scurt, agenția comunitară susține o inter-

53 — Bodenhausen, G. H. C., *op. cit.*, p. 99; în dreptul englez: Kitchen, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T., și Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, ediția a 14-a, Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2005, p. 219; în dreptul spaniol: Marco Arcalá, L. A., „Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, în Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (director), *Comentarios a la Ley de Marcas*, ediția a 2-a, Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, vol. I, p. 234.

54 — A se vedea punctele 22-33 din hotărârea atacată.

pretare extensivă a acestui articol din convenție, întemeindu-se pe următoarele considerații:

1) modificarea convenției operată la Lisabona în 1958 a extins la mărcile de servicii obligația statelor contractante de a proteja mărcile de comerț și de fabrică prin inserarea articolului 6 sexies⁵⁵. Astfel, reforma încearcă să pună pe picior de egalitate cele două categorii, cea a produselor și cea a serviciilor;

2) astfel cum reiese din articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, legiuitorul nu încearcă să stabilească o diferență de tratament între mărcile de comerț și cele de servicii;

3) articolul 16 din TLT, în temeiul căruia, *a contrario sensu*, Tribunalul a confirmat că articolul 6 ter nu era aplicabil mărcilor de servicii, aduce doar o precizare cu privire la domeniul de aplicare al convenției, fără a o modifica, și

4) Curtea s-a pronunțat, cel puțin implicit, în favoarea unei egalități de tratament între cele două categorii de semne. Astfel, în cauza cunoscută sub numele „Fincas Tarragona”⁵⁶, în răspunsul la întrebarea preliminară, Curtea nu a eliminat din oficiu și în mod prealabil dubiul privind aplicabilitatea, în cazul mărcilor de servicii, a articolului 4 alineatul (2) litera (d) din Directiva 89/104 coroborat cu articolul 6 bis din Convenția de la Paris, care, ca și articolul 6 ter din această convenție, nu menționează decât mărcile de comerț sau de fabrică.

98. În ceea ce o privește, American Clothing evidențiază caracterul clar și necondiționat al aceluiași articol 6 ter, care nu ar fi aplicabil mărcilor de servicii.

99. În opinia American Clothing, în Hotărârea Fincas Tarragona, citată anterior, Curtea nu a examinat articolul 6 bis din Convenția de la Paris, independent de faptul că Tribunalul stabilise deja, anterior, că acesta nu viza mărcile de servicii⁵⁷.

56 — Hotărârea din 22 noiembrie 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Rep., p. I-10093).

57 — Face trimitere la Hotărârile din 11 iulie 2007, Mülhens/OAPI – Conceria Toska (TOSKA) (T-263/03, Rep., p. II-78, punctul 54) și Mülhens/OAPI – Minoronzoni (TOSCA BLU) (T-150/04, Rep., p. II-2353, punctul 59).

55 — Reprodus la punctul 9 din prezentele concluzii.

100. De asemenea, această parte susține că articolul 6 sexies din Convenția de la Paris nu are nicio incidență asupra articolului 6 ter. Astfel, se deduce din Actul de la Lisabona că ideea mai ambițioasă care viza asimilarea mărcilor de servicii cu mărcile de comerț nu a fost admisă în cadrul acestei conferințe.

101. În opinia American Clothing, articolul 16 din TLT nu clarifică articolul controversat 6 ter din Convenția de la Paris, ci îl completează și îi extinde domeniul de aplicare la servicii.

2. Analiza recursului

102. Deși suntem de acord cu OAPI atunci când acesta denunță o eroare de drept în interpretarea articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 6 ter din Convenția de la Paris, nu suntem de acord cu afirmația sa conform căreia eroarea provine din interpretarea literală a acestui articol. Nu suntem de acord nici cu ideea aplicării extensive a acestuia din urmă făcând trimitere la articolul 6 sexies și la TLT, din cauza denaturării excesive a sensului tuturor articolelor menționate.

103. Tribunalul a înțeles greșit finalitatea Convenției de la Paris și trimiterea pe care articolul 7 din Regulamentul privind marca

comunitară o face la această convenție. Analiza separată a fiecăreia dintre aceste norme permite să se ajungă la concluzii utile.

a) Cu privire la interpretarea corectă a articolului 6 ter din Convenția de la Paris

104. Obiectivul esențial al Convenției de la Paris constă în a menține principiul tratamentului național, adăugând câteva reguli minime de protecție care vizează obiectele drepturilor de proprietate industrială în cauză⁵⁸.

105. Regula tratamentului național se referă la interdicția discriminării semnelor străine, atribuind acestora o protecție juridică identică celei de care se bucură brevetele, mărcile și modelele industriale la nivel național. De asemenea, aceasta cuprinde o normă conflictuală conform căreia, în statele părți la respectiva convenție, procesele referitoare la proprietatea industrială sunt judecate în conformitate cu *lex loci proteccionis*, și anume potrivit ordinii juridice a statului în care este solicitată protecția juridică a invenției, a mărcii sau a desenului, conform principiului teritorialității inerent acestei convenții⁵⁹.

58 — Beier, F.-K., „One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future”, in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 15, nr. 1/1984, p. 11, Bodenhausen, G. H. C., *op. cit.*, p. 12 și 13.

59 — Beier, F.-K., *op. cit.*, p. 9 și 10, precum și Bodenhausen, G. H. C., *op. cit.*, p. 30.

106. În consecință, semnatarii Convenției de la Paris se obligă să aplice propriile legi în materie de proprietate industrială în mod identic pentru mărcile resortisanților lor și pentru cele ale resortisanților celorlalte state părți, aceștia putând solicita cel puțin protecția acordată în cadrul convenției.

107. Prin urmare, în mod eronat, Tribunalul neagă parțial protecția emblemelor sub pretextul articolului 6 ter întrucât, cu toate că această dispoziție nu menționează mărcile de servicii, nici nu este necesar să se refere *in extenso* la domeniul de aplicare al protecției absolute a emblemelor. Articolul în discuție doar le cere statelor părți la convenție să nu înregistreze mărci de fabrică sau de comerț care să fie identice cu o emblemă națională sau care să cuprindă o emblemă națională. Totuși, statele semnatare sunt libere să extindă domeniul de aplicare al normei la mărcile de servicii⁶⁰. În acest sens, OAPI invocă în mod întemeiat caracterul de „reglementare minimală”, iar nu de „lege uniformă” al Convenției de la Paris. În dreptul comunitar nu lipsesc exemplele de tipul reglementărilor care autorizează statele membre să depășească cerințele stabilite de o directivă, recurgând la metoda denumită de „armonizare minimală”.

108. În schimb, contrar opiniei OAPI, articolul 6 sexies din Convenția de la Paris nu validează o interpretare extensivă a articolului 6 ter din aceeași convenție. Articolul 6

sexies se limitează la a solicita statelor semnatare să susțină mărcile de servicii, fără a le obliga la înregistrarea acestora. Prin urmare, este de competența fiecărui stat să definească modalitățile de protecție a semnelor, statele putând astfel să le asimileze mărcilor de fabrică și de comerț sau să prevadă un regim special. În orice caz, cu excepția mențiunilor concrete referitoare la servicii din respectiva convenție, precum cele prevăzute la articolele 2 și 3 coroborate cu articolul 5⁶¹, este de competența legiuitorului național să stabilească gradul de echivalență al mărcilor care desemnează servicii cu mărcile care figurează pe bunurile de consum⁶².

109. Pe scurt, extinderea protecției emblemelor naționale la mărcile de servicii nu rezultă din Convenția de la Paris, ci din dreptul național sau comunitar.

b) Cu privire la domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94

110. În consecință, întrebarea privind problema dacă acest motiv absolut de refuz este aplicabil și mărcilor de servicii depinde de Regulamentul privind marca comunitară și

60 — Bodenhausen, G. H. C., *op. cit.*, p. 99.

61 — Bodenhausen, G. H. C., *op. cit.*, p. 90.

62 — Bogisch, A., *op. cit.*, p. 229.

merită, în opinia noastră, un răspuns afirmativ pentru motivele enumerate în continuare.

111. În primul rând, al șaptelea și al nouălea considerent ale acestui regulament, ca și articolul 1 alineatul (1), susțin importanța acestuia, în condiții identice, pentru mărcile care vizează produse și cele care desemnează prestări de servicii. În plus, sub rezerva unei erori sau a unei omisiuni, nu există niciun articol în regulamentul menționat care să le diferențieze, în special în ceea ce privește înregistrarea lor sau drepturile titularilor acestora.

112. În al doilea rând, acționând în exercitarea competențelor sale, legiuitorul european a asimilat cele două semne în Regulamentul nr. 40/94. Ar fi absurd să i se atribuie dorința de a restrânge protecția emblemelor naționale tocmai în ceea ce privește serviciile, care constituie sectorul activităților economice cu cea mai mare pondere în cadrul produsului intern brut al tuturor statelor membre.

113. În aceste circumstanțe, suntem convinși că trimiterea de la articolul 7 alineatul (1) litera (h) trebuie interpretată ca privind refuzul înregistrării prevăzut la articolul 6 ter din Convenția de la Paris, dar nu și presupusul său domeniu de aplicare.

114. În al treilea rând, nu suntem de acord cu argumentarea Tribunalului potrivit căreia, în momentul redactării Regulamentului nr. 49/94, legiuitorul european era conștient că articolul 7 alineatul (1) litera (h) implica reducerea caracterului opozabil al emblemelor naționale la mărcile de comerț sau de fabrică, lăsând aceste embleme fără apărare în fața mărcilor de servicii⁶³. Dimpotrivă, bănuim că statele membre erau pe deplin conștiente că nu se determina o astfel de reducere prin Convenția de la Paris și că aceasta nu reducea nici facultatea lor de a stabili tipul de protecție pe care doreau să îl asigure pentru mărcile de servicii în spațiul comunitar.

115. Contrar celor sugerate în hotărârea atacată, în special dacă se ține cont de sensibilitatea guvernelor față de aceste embleme, este improbabil ca niciun stat să nu își fi dat seama de diminuarea protecției acordate simbolurilor naționale în Regulamentul nr. 40/94, care a fost atât de novator și care a trebuit aprobat în unanimitate în conformitate cu articolul 235 din Tratatul CEE (devenit articolul 235 din Tratatul CE, devenit articolul 308 CE). Potrivit hotărârii atacate, reducerea protecției rezultă din trimiterea făcută la articolul 7 alineatul (1) litera (h).

116. În consecință, se impune admiterea motivului unic de recurs invocat de OAPI în cauza C-208/08 P referitor la o eroare de drept în ceea ce privește aplicarea articolului 7

63 — A se vedea punctul 32 din hotărârea atacată.

alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 6 ter din Convenția de la Paris și trebuie anulată hotărârea care a făcut obiectul recursului formulat de agenția comunitară.

tuielilor de judecată aferente acțiunii introduse la Tribunal, în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță.

VII — Cheltuielile de judecată

117. Soluția pe care o sugerăm impune obligarea American Clothing la plata chel-

118. Ca urmare a respingerii tuturor pretențiilor sale în cauzele C-202/08 P și C-208/08 P, American Clothing trebuie să suporte de asemenea cheltuielile de judecată aferente celor două recursuri în temeiul dispozițiilor articolului 122 primul paragraf coroborat cu articolul 69 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedură al Curții.

VIII — Concluzie

119. În lumina considerațiilor care precedă, propunem Curții să dispună:

- 1) respingerea recursului formulat de American Clothing Associates SA în cauza C-202/08 P împotriva Hotărârii pronunțate la 28 februarie 2008 de Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene (Camera a cincea) în cauza T-215/06;
- 2) admiterea motivului unic de recurs invocat de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în cauza C-208/08 P

împotriva Hotărârii pronunțate la 28 februarie 2008 de Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene în cauza T-215/06 și să anuleze această hotărâre în măsura în care declară că articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară coroborat cu articolul 6 ter din Convenția de la Paris nu se aplică mărcilor de servicii;

- 3) obligarea American Clothing Associates SA la plata tuturor cheltuielilor de judecată care rezultă din procedurile inițiate în fața Tribunalului și în fața Curții, în special a cheltuielilor de judecată generate de recursurile în cele două cauze.