

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,

predstavljeni 12. maja 2009¹

I – Uvod

1. S to pritožbo, v kateri obe stranki izpodbijata sodbo Sodišča prve stopnje z dne 28. februarja 2008², se Sodišču ponuja priložnost, da preuči obseg varstva, zagotovljenega državnim emblemom na podlagi člena 7(1)(h) Uredbe o znamki Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba št. 40/94)³ v povezavi s členom 6ter Pariške konvencije⁴.

2. V okviru pritožbe v zadevi C-202/08 P podjetje American Clothing Associates SA (v nadaljevanju: American Clothing), ki proizvaja oblačila, zaradi različnih razlogov nasprotuje preobširnemu varstvu, ki je bilo z izpodbijano sodbo zagotovljeno državnim emblemom. Po drugi strani v zadevi C-208/08 P Urad za usklajevanje na notranjem trgu (v nadaljevanju: UUNT) izpodbija

odločitev Sodišča prve stopnje, saj meni, da je v njej napačno ozko razlagalo Pariško konvencijo, s katero se izključuje varstvo državnih emblemov v razmerju do storitvenih znamk.

3. V analizi teh vidikov je treba po eni strani razjasniti zapleteno mrežo mednarodnega prava in prava Skupnosti ter se po drugi strani poglobiti v heraldiko, da se poiščejo meje varstva, zagotovljenega državnim emblemom za preprečevanje poskusov njihove prilastitve v tržne namene.

4. Heraldika je veda, ki spominja na spopade in pustolovščine iz drugih časov⁵, kot je spor med Don Kihotom in Vitezom belega meseca, ki je dobil to ime, ker je bilo to sijoče nebesno telo upodobljeno na njegovemu ščitu. Na

1 – Jezik izvirnika: španščina.

2 – Sodba v zadevi American Clothing Associates proti UUNT (T-215/06, ZOdl., str. II-303).

3 – Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 na podlagi sporazumov, sklenjenih v okviru Urugvajskega kroga (UL L 349, str. 83), in nazadnje z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 (UL L 70, str. 1).

4 – Konvencija za varstvo industrijske lastnine, podpisana v Parizu 20. marca 1883, kakor je bila popravljena in spremenjena (Zbirka pogodb Združenih narodov, zv. 828, št. 11847, str. 108).

5 – Heraldika, ki se je pojavila v Evropi na začetku 12. stoletja v viteških dvobojih in na turnirjih, je hitro izgubila svojo temeljno funkcijo označevanja vitezov ter je postala izraz zgodovinskih zavezništvih med rodovi in sredstvo za krašenje palač in hiš, kar je zaradi komercializacije heraldikov pripeljalo do njenega zatona. Messia de la Cerda y Pita, L. F., *Heráldica Española – El diseño heráldico*, založba Edimat, Madrid, 1998, str. od 19 do 22.

srečo tu ne gre za urejanje sporov o „lepotni prevladi“ med dvema damama⁶, temveč za uporabo umetnosti heraldike pri določanju meja varstva, zagotovljenega državnemu emblemu.

(2) Predmet varstva industrijske lastnine so patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime porekla ter zatiranje nelojalne konkurence.

II – Pravni okvir

[...]“

A – Mednarodno pravo

5. Obravnavani pritožbi zadevata razlago členov 1, 6, 6ter, 6sexies in 7 Pariške konvencije, podrobneje navedenih v nadaljevanju.

7. V členu 6 je določeno:

6. V členu 1 je določeno:

„(1) Pogoje za prijavljanje in registracijo tovarniških ali trgovskih znamk določi vsaka država [unije, ki jo sestavljajo države, za katere velja Pariška konvencija] s svojo nacionalno zakonodajo.

„[...]“

6 – Cervantes, Don Quijote de la Mancha (Don Kihot iz Manče), Martín de Riquer, urednik ter avtor uvoda in opomb, založba RBA, Barcelona, 1994, drugi del, poglavje LXIV, str. 1106.

[...]“

8. Nekateri vidiki člena 6ter, zlasti v odstavkih 1 in 3, so posebej pomembni:

9. Pomemben je tudi člen 6sexies zgoraj navedene konvencije:

„(1) (a) Države Unije se strinjajo, da bodo, kadar ni dovoljenja pristojnih oblasti, zavrnile ali razveljavile registracijo ter z ustreznimi sredstvi prepovedale, da se kot tovarniške ali trgovske znamke ali njihovi sestavni deli uporabljajo grbi, zastave in drugi državni emblemi držav Unije, uradni znaki ali žigi za kontrolo in garancijo, ki so jih sprejele, kakor tudi sleherno posne-manje v heraldičnem pogledu.

„Države unije se zavezujejo, da bodo varovale storitvene znamke. One niso obvezne pred-videti registracijo teh znamk.“

B – Pravo Skupnosti

10. Znamka Skupnosti je urejena predvsem z Uredbo št. 40/94, s katero je bila uvedena ta evropska pravica industrijske lastnine.

(b) [...]

(c) [...] Države Unije niso dolžne upora-biti te določbe, kadar uporaba ali registracija iz zgornje točke (a) ni takšne narave, da bi javnosti vsilje-vala misel, da je med zadevno organizacijo in grbi, zastavami, emblemi, okrajšavami ali imenom kakšna zveza, oziroma kadar ni verjetno, da je ta uporaba ali regi-stracija takšna, da utegne javnost spraviti v zmotno glede obstoja kakšne zveze med uporabnikom in organizacijo. [...]“

11. Sedma uvodna izjava te uredbe se nanaša na varstvo, ki ga zagotovi znamka Skupnosti in katerega funkcija je še posebej zagotavljati znamko kot označbo izvora, poleg tega pa je v njej poudarjeno, da je v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev to varstvo absolutno. V tej uvodni izjavi je navedeno še, da varstvo velja tudi, kadar gre za podobnost med znamko in znakom ter blagom ali storitvami.

12. V deveti uvodni izjavi Uredbe je določeno, da naj se znamka Skupnosti obravnava kot

predmet premoženja, ki obstaja ločeno od podjetij, katerih blago ali storitve označuje.

(h) znamke, za katere ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in morajo biti zavrnjene na podlagi člena 6ter Pariške konvencije;

13. Treba je izpostaviti člen 1 Uredbe št. 40/94:

„1. Znamka za blago ali storitve, ki je registrirana v skladu s pravili iz te uredbe in na način, predpisan s to uredbo, je v nadaljnjem besedilu ‚znamka Skupnosti‘.“

[...]“

14. V spremenjenem členu 7 Uredbe št. 40/94 je določeno:

III – Dejansko stanje spora

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

15. Tožeča stranka je 23. julija 2002 vložila prijavo znamke Skupnosti pri UUNT. Znamka, za katero se zahteva registracija ter ki je sestavljena iz podobe javorjevega lista in sklopa velikih tiskanih črk

[...]

„RW“ pod to podobo, je prikazana v nadaljevanju: – „oblačila, obutev, pokrivala“ (razred 25);



– „krojaštvo (izdelovanje oblek po meri), prepariranje in nagačevanje živali; obdelavo kož, obdelovanje usnja, strojenje krzna, obdelavo blaga (tekstil); razvijanje fotografskih filmov in izdelavo fotografij; tesarska dela; stiskanje sadja; mletje žita; obdelovanje in kaljenje kovin“ (razred 40).

16. Proizvodi in storitve, za katere se zahteva registracija, spadajo v razrede 18, 25 in 40 v smislu Nicejskega aranžmaja⁷, ki vključujejo:

– „usnje in imitacije usnja, izdelke iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčke in potovalne torbe; dežnike, sončnike in sprehajalne palice; biče, konjsko zaprego in sedlarske izdelke“ (razred 18);

17. Preizkuševallec je z odločbo z dne 7. oktobra 2005 zavrnil registracijo prijavljene znamke za vse zadevne proizvode in storitve na podlagi člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94, ker bi navedena znamka lahko v javnosti vzbudila vtis, da obstaja povezava med njo in Kanado, saj je uporaba javorjevega lista posnemanje emblema te države, kot je upodobljen v sporočilu Mednarodnega urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) državam podpisnicam Pariške konvencije z dne 1. februarja 1967 in v bazi podatkov

⁷ – Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bilo popravljeno in spremenjeno.

organizacije WIPO. Ta emblem je prikazan v nadaljevanju (v rdeči barvi):



18. Prvi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 4. maja 2006 zavrnil pritožbo⁸, ki jo je vložilo podjetje American Clothing zoper odločbo preizkuševalca, in potrdil njegovo odločitev.

19. Odbor za pritožbe je ocenil, da je javorjev list v rdeči barvi enak emblemu Kanade, in po zgledu sodbe Sodišča prve stopnje⁹ preučil, ali izpodbijani znak z vidika heraldike vsebuje kak sestavni del, ki je enak emblemu te severnoameriške države ali ki ga posnema. Po mnenju odbora za pritožbe verbalni element RW ne preprečuje uporabe člena 6ter(1)(a) Pariške konvencije.

20. Odbor za pritožbe je zavrnil trditev, po kateri je mogoče javorjeva lista razlikovati po barvi, saj se lahko za znamko – ker v prijavi za registracijo ni bila navedena nobena barvna lastnost – uporabi katera koli barva, tudi živo rdeča, v kateri je upodobljen kanadski emblem.

21. Potrdil je tudi, da gre v obeh primerih za enak list z enajstimi vrhovi v obliki peterokrake zvezde na steblu z vidno enakimi razmiki med vrhovi. Na podlagi tega je sklepal, da bi zadevna javnost zaznavala ideogram kot heraldično posnemanje kanadskega emblema. Zato je menil, da bi lahko registracija prijavljene znamke zavedla potrošnika glede porekla proizvodov in storitev, ki jih pokriva ta znamka in za katere je bila prijavljena, tudi zaradi velike raznolikosti proizvodov in storitev, ki jih lahko ponuja in promovira Kanada.

22. Odbor za pritožbe se prav tako ni strinjal z domnevnim ugledom znamke RIVER WOODS v Belgiji, saj je menil, da uporaba, ki je v nasprotju s členom 7(1)(h) Uredbe št. 40/94, izničuje razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znamke.

23. Nazadnje je odbor za pritožbe zavrnil še druge trditve podjetja American Clothing, ki

⁸ – Zadeva R 1463/2005-1.

⁹ – Sodba Sodišča prve stopnje z dne 21. aprila 2004 v zadevi Concept proti UUNT (T-127/02, Recueil, str. II-1113, točka 40), v nadaljevanju: sodba ECA.

je navedlo, da ima v lasti več podobnih nacionalnih znamk, tudi v Kanadi, in se sklicevalo na prejšnjo prakso odločanja UUNT glede znamk, ki vsebujejo zastavo ali državni emblem.

IV – Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

24. Podjetje American Clothing je 8. avgusta 2006 pri Sodišču prve stopnje vložilo tožbo za razveljavitev odločbe prvega urada za pritožbe UUNT z dne 4. maja 2006, pri čemer je kot edini razlog navedlo kršitev člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94.

25. Navedeno sodišče Skupnosti je preučilo trditev o neveljavnosti v zvezi s storitvami iz razreda 40 ter proizvodi iz razredov 18 in 25.

Storitvene znamke in člen 6ter Pariške konvencije

26. Sodišče prve stopnje je v uvodu analiziralo uporabo člena 6ter(1)(a) Pariške konven-

cije za storitvene znamke, da bi ugotovilo, ali prijavljena znamka zaradi nanašanja na nekatere storitve pomeni kršitev te določbe. Če bi bilo ugotovljeno nasprotno, bi zavrnitev UUNT glede registracije te znamke za storitve pomenila kršitev člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94¹⁰. Sodišče prve stopnje je svojo namero glede odločanja o vidiku, ki ga zahteve strank niso vsebovale, utemeljilo s tem, da je treba preprečiti, da bi njegova sodba temeljila na napačnih pravnih ugotovitvah¹¹.

27. Sodišče prve stopnje je razveljavilo odločbo odbora za pritožbe v delu, ki zadeva registracijo prijavljene znamke za storitve iz razreda 40, ker se člen 6ter(1)(a) Pariške konvencije, na katerega se nanaša člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94, ne uporablja za storitve na splošno.

28. V ta namen je Sodišče prve stopnje preučilo¹² vsebino zgoraj navedene konvencije ter poudarilo, da so v njej navedene samo „tovarniške in trgovske znamke“. Dodalo je tudi, da iz člena 1(2), člena 6(1) in člena 6sexies Konvencije jasno izhaja, da obstaja razlika med „tovarniški in trgovskimi znamkami“ ter „storitvenimi znamkami“. Ker so v členu 6ter navedene samo tovarniške ali

¹⁰ – Točka 23 izpodbijane sodbe.

¹¹ – Glej točki 24 in 25 izpodbijane sodbe, ki temeljita na sodbah Sodišča z dne 27. septembra 2004 v zadevi UER proti M6 in drugim (C-470/02 P, točka 69), in z dne 13. junija 2006 v zadevi Mancini proti Komisiji (C-172/05 P, točka 41).

¹² – V točkah od 26 do 32 izpodbijane sodbe.

trgovske znamke, torej znamke, ki se uporabljajo za proizvode, je Sodišče prve stopnje sklepalo, da se prepoved registracije in uporabe, ki jo vsebuje ta člen, ne nanaša na storitvene znamke.

29. Poleg tega je bilo v izpodbijani sodbi poudarjeno, da se člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 samo sklicuje na člen 6ter Pariške konvencije z navedbo, da se „[k]ot znamka [...] ne registrirajo [...] znamke, [...] [ki] morajo biti zavrnjene na podlagi člena 6ter Pariške konvencije“. Ker se člen 6ter Konvencije ne nanaša na storitvene znamke, zanje ni mogoče uporabiti absolutnega razloga za zavrnitev registracije, določenega v tem predpisu Skupnosti. V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje zavrnilo trditev UUNT, da se s členom 7 Uredbe št. 40/94 ne razlikuje med znamkami proizvodov in storitvenimi znamkami, saj po mnenju tega sodišča prevlada razlika, ki jo vsebuje člen 6ter Pariške konvencije, v skladu z napotilom na to določbo v zgoraj navedenem členu Uredbe št. 40/94.

30. Sodišče prve stopnje je iz povezave teh dveh členov razbralo željo zakonodajalca, da se prepoved iz člena 6ter Pariške konvencije ne razširi na storitve. V nasprotnem primeru bi v besedilo člena 7 Uredbe št. 40/94 vključil podobno prepoved, s katero bi se izognil razliki, ki jo je implicitno vzpostavil med znamkami proizvodov in storitvenimi znamkami zgolj z napotilom na člen 6ter Pariške konvencije.

31. Sodišče prve stopnje je nato zavrnilo trditev, da se je mogoče opreti na sodbo ECA, ker se v njej ni odločalo o uporabi člena 6ter Pariške konvencije za storitvene znamke niti o potrebi po široki razlagi tega člena. V resnici ne dokument organizacije WIPO¹³, ki ga je predložil UUNT, ne člen 16 Pogodbe o pravu znamk (v nadaljevanju: TLT)¹⁴ ne podpirata take razlage člena 6ter. Poleg tega ta pogodba, čeprav jo je Evropska skupnost 30. junija 1995 podpisala, ni bila ratificirana.

32. Nazadnje je Sodišče prve stopnje domnevalo, da bi lahko zakonodajalec Skupnosti – ker se je ob sprejetju Uredbe št. 40/94 zavedal pomena storitvenih znamk v sodobni trgovini – razširil varstvo, zagotovljeno državnim emblemom s členom 6ter Pariške konvencije, tudi na to kategorijo znamk. Ker se evropskemu zakonodajalcu to ni zdelo potrebno, je Sodišče prve stopnje menilo, da ni naloga sodišča Skupnosti, da prevzame vlogo zakonodajalca ali da razlaga zadevne določbe *contra legem*.

13 – Zlasti člen 7 „splošnih informacij o členu 6ter Pariške konvencije“, ki so na voljo na spletni strani WIPO, v skladu s točko 19 izpodbijane sodbe.

14 – Pogodba o pravu znamk (TLT), podpisana 27. oktobra 1994 v Ženevi, da bi se varstvo, ki je s Pariško konvencijo zagotovljeno znamkam proizvodov, razširilo na storitvene znamke, točka 31 izpodbijane sodbe.

*Proizvodi iz razredov 18 in 25*¹⁵

33. Ko je Sodišče prve stopnje zavrnilo možnost uporabe zadevne določbe Skupnosti za storitve, je to določbo analiziralo še v zvezi s proizvodi. Sprejelo je začetno predpostavko, da za preprečitev registracije sestavljene znamke na podlagi člena 7(1)(h) zadostuje, da je eden od njenih sestavnih delov kopija državnega emblema ali njegovo posnemanje „v heraldičnem pogledu“, ne glede na splošno zaznavo znamke.

34. V tem smislu je Sodišče prve stopnje preučilo trditve podjetja American Clothing, da naj se sporna podoba ne bi zaznavala kot kanadski državni emblema ali kot kopija „v heraldičnem pogledu“, nato pa je zavrnilo glavne trditve tega podjetja.

35. Sodišče prve stopnje je menilo, da – ker v prijavi za registracijo ni bila navedena nobena barva – registracija v črni in beli barvi omogoča podjetju predstavljanje znamke v kateri koli barvi in zato tudi z rdečim javorjevim listom. Iz tega izhaja mnenje, da škrlatna barva kanadskega emblema v tem primeru ni pomembna, saj je verjetno, da bo emblema te države upodobljen tudi v beli in črni barvi¹⁶.

36. Sodišče prve stopnje je zavrnilo zatrje-vane grafične razlike med stebroma listov ter primerjalo prijavljeno znamko in emblema severnoameriške države „v heraldičnem pogledu“. S primerjavo „v heraldičnem pogledu“ v smislu člena 6ter Pariške konven-cije je Sodišče prve stopnje merilo na heral-dični opis in ne na morebitno geometrično razlago, ki bi bila po naravi precej podrobnejša¹⁷.

37. Našlo je nekaj razlik v obliki stebel obeh listov, zlasti pri zareзах na eni in drugi strani srednje tretjine lista, ki sta se pri kanadskem emblemu zdela globlji. Kljub temu je priznalo, da se taka podrobnost nikoli ne bi znašla v heraldičnem opisu zadevnega emblema, temveč po potrebi mogoče v geometričnem opisu. Toda ta je neupoštevten za primerjavo „v heraldičnem pogledu“.

38. Sodišče prve stopnje je potrdilo odločbo odbora za pritožbe UUNT, v skladu s katero širša javnost, sestavljena iz povprečnih potroš-nikov, ki so normalno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni, ne posveča posebne pozornosti podrobnostim emblemov in znamk, kot je širina stebela javorjevih listov.

15 – Točka 59 in naslednje v izpodbijani sodbi.

16 – Sodišče prve stopnje se je sklicevalo na točki 45 in 46 svoje zgoraj navedene sodbe ECA.

17 – V zvezi s tem se je Sodišče prve stopnje znova sklicevalo na zgoraj navedeno sodbo ECA, točka 44.

39. Poleg tega je Sodišče prve stopnje zavrnilo argument, ki ga je podjetje American Clothing navedlo v odgovor na trditev odbora za pritožbe, da bi registracija znamke RW lahko zavedla javnost glede porekla proizvodov in storitev¹⁸. Opozorilo je, da uporaba člena 6ter(1)(a) Pariške konvencije ni pogojena z obstojem zmote zadevne javnosti glede porekla proizvodov, označenih s prijavljeno znamko, ali z obstojem povezave med imetnikom te znamke in državo, katere emblem je predmet poskusa prisvojitve. Prav tako je zavrnilo trditev o slovesu znamke RIVER WOODS¹⁹, ki jo je navedlo podjetje American Clothing.

40. Nazadnje Sodišče prve stopnje ni sprejelo trditev, utemeljenih z registracijo drugih nacionalnih znamk ali znamk Skupnosti, ki so enake prijavljeni znamki ali primerljive z njo, ali, splošneje, z registracijo znamk, ki vsebujejo upodobitve zastav ali drugih državnih emblemov. Poudarilo je samostojnost nacionalnih sistemov in sistema Skupnosti za registracijo znamk, v katerih je odločitev o registraciji znakov v vezani pristojnosti in je ne pokriva diskrecijska pravica. Zato se lahko vprašanje registracije ideograma kot znamke Skupnosti presoja samo na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, ne pa na podlagi predhodne prakse odborov za pritožbe²⁰.

V – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

41. V zadevi C-202/08 P (American Clothing Associates SA proti UUNT) je bila pritožba pri sodnem tajništvu Sodišča vložena 16. maja 2008²¹, v zadevi C-208/08 P (UUNT proti American Clothing Associates SA) pa 20. maja 2008.

42. V prvi zadevi tožeča stranka predlaga Sodišču, naj razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje v delu, v katerem je razglašeno, da prvi odbor za pritožbe UUNT s sprejetjem odločbe z dne 4. maja 2006 ni kršil člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94. UUNT v odgovoru na pritožbo poziva k njeni zavrnitvi.

43. V drugi zadevi UUNT predlaga razveljavitve iste sodbe Sodišča prve stopnje v delu, v katerem je odločeno, da se zgoraj navedena določba Uredbe o znamki Skupnosti ne uporablja za storitvene znamke. Podjetje American Clothing zagovarja potrditev tega dela sodbe.

18 – Točka 76 in naslednje v izpodbijani sodbi.

19 – Izpodbijana sodba, točka 81.

20 – Točke od 82 do 85 izpodbijane sodbe.

21 – Glej telefaks z dne 8. maja.

44. V obeh zadevah tožeča stranka predlaga, A – *Pritožba v zadevi C-202/08 P*
naj se stroški naložijo drugi stranki.

1. Trditve strank

45. S sklepom z dne 11. februarja 2009 je predsednik Sodišča, potem ko je pridobil mnenja strank in generalnega pravobranilca, odredil združitev obeh zadev za namene ustnega postopka in izreka sodbe.

48. Tožeča stranka v tej zadevi navaja samo en pritožbeni razlog: Sodišče prve stopnje naj bi kršilo člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 in člen 6ter Pariške konvencije. Svoj predlog utemeljuje s tremi trditvami, ki so povzete v nadaljevanju.

46. Zastopniki podjetja American Clothing in urada UUNT so bili navzoči na obravnavi 26. marca 2009, da bi predstavili svoje trditve in odgovorili na vprašanja članov senata.

49. Prvič, tožeča stranka Sodišču prve stopnje očita, da je v izpodbijani sodbi napačno presodilo temeljno funkcijo državnih emblemov, ker ni omejilo obsega njihovega varstva na primere, v katerih je izpodbijana njihova bistvena funkcija. To naj bi bilo logično, ker naj bi bili državni emblemi zaščiteni znaki, tako kot so znamke in imena porekla, za katere po analogiji veljajo enaka merila varstva, tudi merilo o vplivu spornega znaka na njihovo bistveno funkcijo. Kar zadeva državne embleme, naj bi bilo mogoče zavrnitev registracije znamke utemeljiti samo, če znamka vpliva na sklicevanje na identiteto in nacionalno suverenost teh emblemov.

VI – Analiza pritožb

47. Čeprav je objektivna povezava med zadevama očitna, saj se nanašata na isto odločbo, pa se podobnost na tej točki konča. Pritožbi sta tako različni, da jima je skupna samo izpodbijana sodba. Zato je treba preučiti vsako posebej.

50. Drugič, podjetje American Clothing Sodišču prve stopnje očita, da je v izpodbijani sodbi dalo prednost heraldičnemu opisu pred

geometričnim, čeprav s členom 6ter ni zaščiten simbol, ampak njegova umetniška razlaga kot poseben grafični izdelek. Zato naj bi bilo embleme z malo heraldičnimi lastnostmi lažje posnemati, nekaj manjših razlik pa naj bi zadostovalo za ugotovitev, da podoba ni posnemanje v heraldičnem pogledu. Posledica izpodbijane sodbje naj bila dodelitev skoraj absolutnega monopola nad znaki, ki nimajo značilnih heraldičnih lastnosti, državam.

51. Tretjič, podjetje American Clothing kritizira Sodišče prve stopnje, ker ni preučilo nekaterih posebnih okoliščin prijavljenega znaka, kot je celoten vtis, ki ga ustvarjajo sestavljene znamke, pri katerih je razporeditev sestavnih delov zelo pomembna. Zato naj bi bilo zaradi prezrtega celotnega vtisa v izpodbijani sodbi varstvo državnih emblemov, ki jih vsebujejo druge znamke kot svoje „sestavne dele“ v smislu člena 6ter(1)(a) Pariške konvencije, povzdignjeno na raven vsesplošne dogme.

52. V zvezi s tem tožeča stranka kritizira Sodišče prve stopnje, ker ni priznalo registracije zadevnega znaka, ki bi ga spremljala „odklonitev“, kot je predvidena v členu 38 Uredbe št. 40/94, kar bi bilo skladno s prakso kanadskega urada za znamke. Podjetje American Clothing meni, da je Sodišče prve stopnje z neupoštevanjem prakse tega nacionalnega organa izkrivilo dejstva. Ta stališča naj bi bila zadostno in prepričljivo utemeljena. Poleg tega naj UUNT ne bi smel strožje

varovati državnih emblemov, kot to počno nacionalni uradi.

53. Nazadnje se tožeča stranka v zadevi C-202/08 P pritožuje nad dejstvom, da je Sodišče prve stopnje izpustilo vsa sklicevanja na običajne razmere, v katerih bi se uporabljala znamka, ker jo je nameravala uporabljati na način, ki ne bi povzročal zmede, saj bi jo javnost zaznavala kot okras, ki ni povezan z državnim emblemom.

54. Po drugi strani UUNT zavrača vse te trditve in trdi, da je Sodišče prve stopnje pravilno razlagalo vse predložene navedbe. Absolutno varstvo emblemov zagovarja s treh vidikov: 1. to varstvo ni pogojeno s škodo, povzročeno bistveni funkciji znaka; 2. zaradi absolutnosti se ni treba spraševati o tem, ali javnost zaznava znak kot razlikovalen ali popolnoma okrasen element; 3. raven varstva ni odvisna od tega, ali so heraldične lastnosti bolj ali manj poudarjene.

55. UUNT zanika tudi vsakršno nepravilno uporabo prava v sporni sodbi, ki bi izhajala iz uporabe heraldičnega opisa za iskanje morebitnega posnemanja z vidika heraldike. UUNT zavrača stališče tožeče stranke do „odklonitve“ in navaja, da se člen 38(2) uporablja samo takrat, kadar se dvomi o razli-

kovalnem učinku sestavnega dela znamke. Poleg tega UUNT zavrača trditev, na podlagi katere bi moral slediti praksi drugih uradov za registracijo pravic industrijske lastnine, kot je kanadski urad.

namreč to storilo, bi upoštevalo podobna merila varstva, skupaj z dejstvom, da mora, če naj bo registriranemu znaku zagotovljeno pravno varstvo, obstajati vpliv na njegovo bistveno funkcijo.

56. UUNT zavrača trditev o izkrivljanju dejstev, saj ugotavlja, da se je Sodišče prve stopnje omejilo na navedbo, da ni dovolj dokazov o praksi kanadskega urada za znamke, ne glede na to, da člen 6ter Pariške konvencije ne vsebuje obveznosti upoštevanja prakse organov za industrijsko lastnino v državah, katerih emblemi so predmet spora. Skratka, besedilo te določbe, v skladu s katero je treba zavrniti ali razveljaviti registracijo znaka, ki vsebuje državni emblem, naj bi pomenilo prepoved presoje vsakega primera, v katerem bi se hotelo z znamko obiti odločitev, ki jo morajo po zakonu sprejeti uradi za znamke.

58. Analiza teh trditev zahteva preiskavo narave državnih emblemov zunaj prava znamk in znotraj njega. Ta preverjanja pomenijo temeljito preučitev pomena razširitve člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 na državne znake, ki je Sodišče še ni komentiralo.

i) Registrirana znamka in emblem: različne naloge

2. Preučitev edinega pritožbenega razloga

a) Napaka zaradi neupoštevanja bistvenih funkcij državnih emblemov

57. Tožeča stranka v zadevi C-202/08 P Sodišču prve stopnje najprej očita, da v izpodbijani sodbi kanadskega emblema ni obravnavalo enako, kot bi obravnavalo znamko. Če bi

59. Emblem je na splošno vsak lik, simbol ali delo, s katerim je predstavljena neka oblika in poudarjen njen simbolični pomen.²² Po drugi strani se v specializiranih pravnih slovarjih ta beseda skoraj vedno povezuje z znaki, ki izražajo suverenost držav, kot so zastave in grbi²³, pripisuje pa se ji celo lastnost pred-

22 – Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 21. izd., založba Espasa Calpe, Madrid, 1992, str. 803. Glej tudi Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Pariz, 1993, str. 829.

23 – Black's Law Dictionary, 7. izd., založba West Group, St. Paul, Minneapolis (ZDA), 1999, str. 540; in Creifelds Rechtswörterbuch, 16. izd., založba C.H. Beck, München, 2000, str. 663 („Hoheitszeichen“).

stavljanja držav, drugih območnih skupnosti, političnih strank ali drugih javnih organov²⁴.

njegova zastava dviguje ob zvoku državne himne, ali celo na vojsko, ki salutira svoji zastavi.

60. V mednarodnem pravu je klasičen primer zastave, ki izraža podrejenost državi: obstaja navada, po kateri imajo države možnost, da državljanstvo podelijo ladjam²⁵, s čimer je tem dovoljeno, da izobesijo zastavo dane države, katere pravni red se uporablja na njih. Ta uporaba je bila uzakonjena s Konvencijo iz Montego Baya²⁶.

62. Zgornje navedbe poudarjajo dejstvo, da imajo povezave med državnimi emblemi in pripadniki države korenine v zgodovini, kulturi, običajih, ozemljih, mednarodnem razvoju in tudi v simboliki, ki je lastna narodu. Na splošno so ti emblemi simboli naroda, na katerega so nosilci emblemov bolj ali manj ponosni. Tudi kadar ni tako, vsaka oseba, ki pripada tej skupini, opazi svojo zastavo med množico drugih, saj jo prepozna podzavestno in ne glede na svoja prepričanja.

61. Vendar pa s sociološkega vidika enačenje znaka ali emblema z dano državo ne zadeva samo ladij ali zračnih plovil, temveč tudi vse njene državljane. Naj v ponazoritev te trditve opozorim na podobo na tisoče ljudi, ki so med nedavno slovesnostjo ob inavguraciji Baracka Obame kot štiriinštiridesetega predsednika ZDA mahali z zastavico te države, imenovano Star Banner²⁷. Brez dvoma vsak državljan ohrani spomin na podobna izražanja pripadnosti svojemu rodnemu kraju ali na športnika, olimpijskega prvaka, ki od ganjenosti toči solze na zmagovalnem odru, medtem ko se

63. Če imajo državni emblemi, kot navaja tožeča stranka, „bistvene funkcije“, bi bilo treba poudariti funkciji identificiranja države in predstavljanja njene suverenosti. Tako naj bi imeli državni emblemi v dani državi nalogo „veziva družbe“, medtem ko naj bi na mednarodni ravni olajševali razlikovanje med narodi.

24 – Glej zlasti Cornu, G., *Vocabulaire juridique*, 8. izd., založba Presses Universitaires de France, 2000, str. 328.

25 – Dupuy, J.-M., *Droit international public*, 4. izd., založba Dalloz, Pariz, 1998, str. 72.

26 – Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu, podpisana 10. decembra 1982 v Montego Bayu (Jamajka) in v veljavi od 16. novembra 1994. Ta konvencija je bila sprejeta v imenu Evropske skupnosti s Sklepom Sveta 98/392/ES z dne 23. marca 1998 (UL L 179, str. 1).

27 – To zastavo ljubkovalno imenujejo tudi „Stars and Stripes“ in „Old Glory“.

64. Torej imajo znamke v svetu trgovine drugačno vlogo, kot jo imajo emblemi. Sodišče se je večkrat opredelilo do naloge ideogramov, vpisanih v registre znamk.

65. V skladu z ustaljeno sodno prakso je pravo znamk bistveni del sistema neizkrivljene konkurence, ki se želi ohraniti s Pogodbo ES. V takem sistemu morajo podjetja pritegniti stranke s kakovostjo svojih proizvodov ali storitev, ki jih zaradi ločevanja od drugih označijo z razlikovalnimi znaki²⁸.

66. V takih okoliščinah ima znamka bistveno funkcijo zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto porekla označenega proizvoda ali storitve, tako da mu omogoča brez morebitne zmede razlikovati ta proizvod ali storitev od tistih, ki imajo drugo poreklo²⁹, ter jamči, da so bili vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, izdelani ali dobavljeni pod nadzorom enega podjetja, ki lahko odgovarja za njihovo kakovost³⁰.

67. Poudarjanje razlik med „bistvenimi funkcijami“ blagovnih znamk in državnih emblemov ni potrebno. Kljub temu je to nasprotje med temeljnimi funkcijami samo dokaz v podporo drugačnega pravnega obravnavanja, saj je še vedno treba raziskati, ali je zakonodajalec želel, da se blagovne znamke in

državni emblem in pravo industrijske lastnine obravnavajo enako.

ii) Registrirane znamke in emblem: različno varstvo

68. V sodni praksi so bile že oblikovane smernice za varstvo registriranih znakov. Tako je bilo ob opiranju na deseto uvodno izjavo Direktive 89/104/EGS³¹, ki je enaka sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94, v sodni praksi poudarjeno, da je namen varstva, ki ga zagotovi registrirana znamka, zlasti zagotavljanje funkcije znamke kot oznake porekla ter da ob podobnosti med znamko in znakom ter blagom ali storitvami verjetnost zmede pomeni poseben pogoj takega varstva³².

69. Poleg tega se je po mnenju Sodišča na možnosti imetnika registrirane znamke, našteje v členu 5(1)(b) Direktive 89/104, ki je podoben členu 9(1)(b) Direktive št. 40/94, mogoče sklicevati samo, kadar enakost ali podobnost znamk in označenih proizvodov ali

28 – Sodbe Sodišča z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG GF (C-10/89, Recueil, str. I-3711, točka 13), z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell (C-517/99, Recueil, str. I-6959, točka 21), z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 47) in z dne 17. marca 2005 v zadevi Gillette Company in Gillette Group Finland (C-228/03, ZOdl., str. I-2337, točka 25).

29 – Sodbe Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28), z dne 29. aprila 2004 v zadevi Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Recueil, str. I-5791, točka 20) in z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion (C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 23).

30 – Sodbi Sodišča z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7) in z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30) ter zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club (točka 48).

31 – Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

32 – Glej zgoraj navedeno sodbo Medion (točka 24) ter sodbi Sodišča z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux (C-102/07, ZOdl., str. I-2439, točka 28) in z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings in O2 (UK) (C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 47).

storitev pri potrošnikih povzroča določeno zmedo³³.

70. Verjetnost zmede v teh členih pomeni verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da določeni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali ekonomsko povezanih podjetij³⁴.

71. Nazadnje, verjetnost zmede je treba presojati celovito, pri čemer je treba upoštevati vse pomembne dejavnike, zlasti razlikovalne in prevladujoče elemente ali to, kako povprečni potrošnik zaznava znamko kot celoto, brez preučevanja vseh podrobnosti³⁵. Za presojo stopnje podobnosti med zadevnimi znamkami je treba določiti njihovo stopnjo vidne, slušne in pojmovne podobnosti ter uravnotežiti te elemente ob upoštevanju razreda zadevnih proizvodov ali storitev in okoliščin, v katerih se tržijo³⁶.

72. Zato ni težko razumeti, da varstvo državnih emblemov ustreza merilom, ki se močno razlikujejo od tistih, ki veljajo za znamke. Ker pa ni pravil v sodni praksi Skupnosti, je treba poiskati smernice med veljavnimi pravnimi določbami in v pravni teoriji.

73. Na začetku je bil v Pariški konvenciji nadzor državnih emblemov povezan z javnim redom³⁷, morda zaradi predstave, da ti simboli pripadajo vsem državljanom, kar pomeni, da podelitev izključne pravice zanje podjetjem ni primerna³⁸.

74. V trenutni različici navedene mednarodne konvencije, ki je rezultat lizbonske revizije, se s členom 6ter uvaja absolutno varstvo na dveh ravneh: na eni strani se varstvo uporablja za vse proizvode, in če je to predvideno v nacionalnem pravu, tudi za storitve³⁹ po Nicejski klasifikaciji. Po drugi strani je varstvo odvisno od vzpostavitve povezave med znamko, za katero se zahteva registracija, in emblemom. S prvim stavkom

33 – Zgoraj navedena sodba Medion, točka 25.

34 – Sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17), zgoraj navedena sodba Medion (točka 26) in sodba Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker (C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 33).

35 – Sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točki 22 in 23), zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer (točki 18 in 25), sodbi Sodišča z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode (C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40) in z dne 23. marca 2006 v zadevi Mülhens proti UUNT (C-206/04 P, ZOdl., str. I-2717, točki 18 in 19) ter zgoraj navedena sodba UUNT proti Shaker (točka 35). Glej tudi sklep z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matrazen Concord proti UUNT (C-3/03 P, Recueil, str. I-3657, točka 28).

36 – Zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer (točka 27), sodba Sodišča z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT (C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 37) in zgoraj navedena sodba UUNT proti Shaker (točka 36). Glej tudi sklep z dne 27. aprila 2006 v zadevi L'oréal proti UUNT (C-235/05 P, točka 40).

37 – Bogesch, A., „Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle“, v La propriété industrielle, WIPO, št. 7/8 – julij/avgust 1983, str. 224.

38 – Lema Devesa, C., „Artículo 7 – Motivos de denegación absolutos“ v Casado Cerviño, A., in Llobregat Hurtado, L., (koordinatorska), „Commentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria“, 2. izd., založba La Ley, Madrid, 2000, str. 100.

39 – Fernández-Nóvoa, C., „Tratado sobre Derecho de Marcas“, založba Marcial Pons, Madrid, 2001, str. 170; zamisel je v sproti opombi 82.

člena 6ter(1)(c) te konvencije⁴⁰ je dovoljena registracija ali uporaba znaka, če ta ne zavaja javnosti glede obstoja povezave med podjetjem, ki uporablja znak, in meddržavno organizacijo, v katere lasti je emblem. Zato je mogoče *a sensu contrario* sklepati, da se ta povezava ne zahteva za državne embleme, ampak samo za embleme teh mednarodnih organov⁴¹.

blagovne znamke, ne vplivata na državne embleme.

75. Zato za uporabo varstva, zagotovljenega državnim simbolom s členom 6ter, zadostuje, da gre za natančno kopijo ali posnemanje⁴² emblema. To varstvo vključuje ne samo zavrnitev prijave za registracijo ali razveljavitev registracije znakov, s katerimi bi se poskušalo prisvojiti državni emblem, temveč tudi prepoved njihove uporabe, če zadevno podjetje nima obveznega dovoljenja pristojnih organov. Naj opozorim – to zadeva absolutne razloge za zavrnitev⁴³ – da je treba posege uradov za znamke, ki jih zavezuje Pariška konvencija, izvajati po uradni dolžnosti, medtem ko se varstvo blagovnih znamk vedno odobri na zahtevo strank.

77. Ta pregled razlik bistvene funkcije med znamkami in emblemami ter varstva, ki jim je zagotovljeno, izpodbija trditev tožeče stranke v zadevi C-202/08 P, ki trdi, da je treba za obe vrsti znakov po analogiji uporabljati enaka merila varstva.

78. Zato Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi upravičeno ni sledilo navedbam podjetja American Clothing, katerega trditve je treba zavrniti.

76. Nazadnje, zdi se jasno, da pravna instituta neveljavnosti in zapadlosti, značilna za

b) Napačna razlaga „posnemanja v heraldičnem pogledu“

40 – Točka 8 teh sklepnih predlogov.

41 – Bodenhausen, G. H. C., Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPI, 1969, str. 101.

42 – Tu ponovno navajam Fernández-Nóvo, C., glej zgoraj, str. 170, le da njegovo utemeljeno pripombo o španskem pravu prenašam na raven Skupnosti.

43 – Lema Devesa, C., glej zgoraj, str. 100, oporeka absolutnosti te zavrnitve zaradi možnosti pridobitve dovoljenja.

79. Tožeča stranka v zadevi C-202/08 P očita Sodišču prve stopnje, da je v izpodbijani sodbi napačno razlagalo izraz „posnemanje v heraldičnem pogledu“, tako da je dalo prednost heraldičnemu opisu pred geometričnim, kar je v nasprotju s členom 6ter Pariške konvencije.

80. V ozadju tega očitka so torej različna mnenja o pomenu perifraze v zgoraj navedenem členu. Ker ni sodne prakse, s katero bi lahko podprl svoja pojasnila, se moram spet zateči k pravni teoriji in temeljnemu pravilu pravne razlage.

povprečni potrošnik obvlada ta besedni zaklad, ki je za nepoučene izjemno zahteven.

81. Prvič, na podlagi absolutnega varstva, zagotovljenega emblemom, države članice dobijo monopol nad registracijo, ne pa nad uporabo⁴⁴ teh simbolov. Vendar pa ima ta monopol nekatere omejitve, ker ne vključuje podobe, ki jo vsebuje emblem, ampak samo njegov heraldični izraz, saj imajo ti uradni simboli pogosto obliko ideogramov v splošni uporabi, kot so živali, rastline, zvezde ali drugi podobni simboli⁴⁵. Poleg tega pojem „državni emblem“ zahteva strogo razlago⁴⁶.

83. Tudi geometrični opis naj ne bi ustrezal zahtevam člena 6ter. Natančnost, ki jo vsebuje tak opis, naj bi odpravila bistvo varstva, ki se s tem členom zagotavlja emblemom, saj bi malenkost razblinila enakost dveh opisov.

84. Torej se je Sodišče prve stopnje za opis kanadskega emblema upravičeno oprlo na sporočilo, ki ga je Kanada predložila uradu WIPO. To besedilo je omogočalo prepoznavo morebitnih podobnosti in razlik med prijavljeno znamko in simbolom te države. Ker je bila v vpisu navedena samo zastava s simbolom brez drugih podatkov, Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi ni naredilo napake, ko je uporabilo najpreprostejši opis emblema – rdeč javorjev list⁴⁷, saj podjetje American Clothing ni navedlo nobenega argumenta o napačno ugotovljenem dejanskem stanju ali napačni uporabi prava.

82. Drugič, heraldični pogled ne pomeni opisa izvedenca te vede. Čeprav heraldična zapuščina ni zanemarljiva, se zaradi njenega vpliva na plastične umetnosti in bogatega tehničnega besedišča ne sme predvidevati, da

85. Tretjič, kar zadeva „posnemanje“, primerjava ne pomaga pri ugotavljanju verjetnosti zmede. Kopija mora izpolnjevati heraldične

44 – Pravni strokovnjaki so si enotni in priznavajo prosto trženje državnih emblemov z omejitvami, predpisanimi z zakoni vsake države. Za pregled vseh glej Fezer, K. H., *Markenrecht*, 2. izd., založba C. H. Beck, München, 1999, str. 476.

45 – Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse“, v Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, 8. izd., založba Heymans, München, 2006, str. 411.

46 – Tako razumem mnenje Fezerja, K.-H., glej zgoraj, str. 473.

47 – Točka 73 izpodbijane sodbe.

zahteve, po katerih se emblem razlikuje od drugih znakov⁴⁸. Te značilnosti so navadno navedene v kratkih opisih, ki jih države podpisnice Pariške konvencije pošljejo uradu WIPO.

člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 in člen 6ter Pariške konvencije.

86. Skratka, iz zgornjih pojasnil izhaja, da v izpodbijani sodbi ne opazim nobene napake pri razlagi izraza „posnemanje v heraldičnem pogledu“. Zato je treba trditve tožeče stranke zavrniti.

c) Napake zaradi neupoštevanja nekaterih posebnosti prijavljenega znaka, ki naj bi se registriral kot znamka

87. Podjetje American Clothing Sodišču prve stopnje očita, da ni upoštevalo „celotnega vtisa“, ki ga ustvarjajo sestavljene znamke. Pritožuje se tudi nad tem, da to sodišče ni priznalo registracije znamke pri UUNT z „odklonitvijo“ („*disclaimer*“), v kateri bi se tožeča stranka odrekla vsakršnemu varstvu spornega emblema, kar bi bilo skladno s prakso pristojnih kanadskih organov za znamke. Ker Sodišče prve stopnje tega ni storilo, naj bi izkrivilo dokaze, ki jih je predložilo podjetje American Clothing v zvezi s prakso „odklonitve“ v Kanadi. Temu podjetju se prav tako zdi, da je bilo žrtev diskriminacije, saj naj bi UUNT v podobnih primerih drugače razlagal

88. Kar zadeva splošni vtis znamke, absolutno varstvo državnih emblemov v skladu s členom 6ter Pariške konvencije velja tudi v primerih, v katerih so ti simboli samo sestavni del drugega znaka. Temu členu ni mogoče pripisati drugačnega pomena, ker vsebuje besede „[...]“ ali njihovi sestavni deli [...]. Če se člena ne bi razlagalo tako, bi bilo varstvo, ki se z njim zagotavlja emblemom, popolnoma neučinkovito, saj bi bilo mogoče z njihovo vključitvijo v podobo, ki vsebuje tudi druge elemente, obiti prepoved njihove registracije.

89. Praksa „odklonitve“ je možnost urada UUNT, ki mu v nekaterih okoliščinah omogoča varovanje registracije, vendar pa ne gre za obveznost. Vsekakor agencija Skupnosti te možnosti ne uporablja, saj sledi načelu, po katerem pri znakih, sestavljenih iz več delov, ni mogoče uveljavljati varstva samo za enega izmed njih⁴⁹. Če tožeča stranka predlaga, naj Sodišče UUNT naloži sprejetje odklonitve, je treba opozoriti, da mora ta urad

48 – Bodenhausen, G. H. C., glej zgoraj, str. 100; Ströbele, P., glej zgoraj, str. 411.

49 – Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens“, v Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, založba C. H. Beck, München, 2007, str. 585.

na podlagi člena 63(6) Uredbe št. 40/94 sprejeti ustrezne ukrepe za upoštevanje odločb sodišč Skupnosti.

Skupnosti, lahko presoja samo na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi predhodne prakse⁵¹. Posledično ni mogoče sprejeti niti trditve o diskriminacijskem obravnavanju v sporni sodbi.

90. Vendar pa v nasprotju s trditvami podjetja American Clothing Sodišče prve stopnje ne zanika prakse kanadskega urada za znamke, ampak v točki 85 samo prepričljivo navaja, da to podjetje ni dokazalo več trditev v zvezi s tem. Tožeča stranka ni podrobno navedla, kako so bili dokazi izkrivljeni. Zato s to trditvijo, ki izraža dvom o presoji dejstev Sodišča prve stopnje, upa na boljši rezultat v pritožbenem postopku. Vendar pa je na podlagi člena 58 Statuta Sodišča temu prepovedano vsako poseganje v ugotavljanje dejanskega stanja. Ker tožeča stranka ni dokazala trditve o izkrivljanju, ki je edini način, da bi Sodišče lahko poseglo v vidike dejanskega stanja⁵⁰, je treba to trditev razglasiti za nedopustno.

91. Poleg tega, če bi se trditvi tožeče stranke glede sklicevanja na pretekle spore, ki jih je rešil UUNT, pritrdilo, obstaja ustaljena sodna praksa, na podlagi katere so odločitve o registraciji znaka kot znamke Skupnosti, ki jih odbori za pritožbe sprejmejo na podlagi Uredbe št. 40/94, v vezani pristojnosti in jih ne pokriva diskrecijska pravica. Zato se to, ali je znak mogoče registrirati kot znamko

92. V zvezi z izkušnjami drugih nacionalnih organov za znamke je Sodišče prve stopnje v točki 84 sporne sodbe opozorilo, da je ureditev Skupnosti za znamke samostojen sistem, sestavljen iz njemu lastnih pravil, ki si prizadeva za svoje posebne cilje in ki je v celoti neodvisen od vsakršnega nacionalnega sistema. Zato UUNT preučuje izključno znake v skladu s predpisi Skupnosti in ga ne zavezujejo odločitve uradov držav članic, čeprav kot dejstva upošteva znamke, ki so že registrirane v državah Unije⁵².

50 – Glej na primer sodbo Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT (Companyline) (C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točki 21 in 22) in moje sklepne predloge v isti zadevi (točki 59 in 60). Glej tudi sodbo Sodišča z dne 15. oktobra 2002 v združenih zadevah Limburgse Vinyl Maatschappij in drugi proti Komisiji (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P in C-254/99 P, Recueil, str. I-8375, točki 330 in 331) ter sklep Sodišča z dne 5. februarja 2004 v zadevi Telefon & Buch (C-326/01 P, Recueil, str. I-1371, točka 35).

51 – Sodbi Sodišča z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT (C-37/03 P, ZOdL, str. I-7975, točke od 47 do 51) in z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT (C-173/04 P, ZOdL, str. I-551, točka 48) ter sklepa z dne 13. februarja 2008 v zadevi Indorata-Serviços e Gestão proti UUNT (C-212/07 P, točki 43 in 44) in z dne 12. februarja 2009 v združenih zadevah Bild digital GmbH & Co.KG (C-39/08 in C-43/08, točka 13).

52 – V tem smislu glej sodbi z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, str. I-1619, točke od 42 do 44) in v zadevi Henkel (C-218/01, Recueil, str. I-1725, točki 61 in 62) ter tudi sklepne predloge, predstavljene v tej zadevi. Glej tudi zgoraj navedeni sklep v združenih zadevah Bild digital (točke od 14 do 16).

93. Nazadnje se tožeča stranka pritožuje nad dejstvom, da je Sodišče prve stopnje izpustilo preučitev vseh običajnih razmer, v katerih bi se uporabljala znamka. Navaja, da je namerala ideogram uporabljati na način, ki ne bi povzročal zmede, saj bi ga javnost zaznavala kot okras in ga ne bi povezovala s kanadskim emblemom.

Clothing, s tem pa tudi njegovo pritožbo v celoti.

B – Pritožba v zadevi C-208/08 P

94. Kljub temu, kot je zatrdilo Sodišče prve stopnje v točki 77 izpodbijane sodbe, uporaba člena 6ter Pariške konvencije ni pogojena z morebitno zmoto zadevne javnosti glede porekla proizvodov, označenih s prijavljeno znamko, ali z obstojem povezave med imetnikom te znamke in državo, katere simbol se posnema. Za del pravnih strokovnjakov je razlog za člen 6ter(a) potreba po preprečevanju predstave potrošnika, da obstaja „uradna“ povezava med znakom in državo, ker je državni emblem na znamki⁵³. Vendar, čeprav zakonodaja temelji na interesu za preprečevanje povezave z državnim emblemom, ne gre za pogoj za njeno uporabo. Zato te trditve prav tako ni treba sprejeti.

1. Trditve strank

96. UUNT s pritožbo predlaga delno razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje, in sicer v delu, v katerem je odločeno, da se člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 6ter Pariške konvencije ne uporablja za storitvene znamke⁵⁴.

95. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev, in potem ko so bile trditve tožeče stranke v zadevi C-202/08 P ovržene, je treba zavrniti edini pritožbeni razlog podjetja American

97. Njegov predlog temelji na enem samem razlogu, in sicer na napaki, ki naj bi jo napravilo Sodišče prve stopnje, ko je dobesedno razlagalo navedeni člen Pariške konvencije brez upoštevanja duha in splošne logike te konvencije. Skratka, agencija Skup-

53 – Bodenhausen, G. H. C., glej zgoraj, str. 99; v angleškem pravu: Kitchen, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. & Keeling, D., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14. izd., založba Sweet & Maxwell, London, 2005, str. 219; v španskem pravu: Marco Arcalá, L. A., „Artículo 5. Prohibiciones absolutas“, v Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (vodja), Comentarios a la Ley de Marcas, 2. izd., založba Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, zv. I, str. 234.

54 – Glej točke od 22 do 33 izpodbijane sodbe.

nosti zagovarja široko razlago tega člena Konvencije, pri čemer se opira na naslednje ugotovitve:

1. ob reviziji Konvencije v Lizboni leta 1958 je bila obveznost držav pogodbenic, da varujejo blagovne in tovarniške znamke, razširjena na storitvene znamke z uvedbo člena 6sexies⁵⁵. Z reformo se želi izenačiti kategoriji blaga in storitev;
2. kot izhaja iz člena 29(1) Uredbe št. 40/94, zakonodajalec ni želel uvesti različnega obravnavanja blagovnih znamk in storitvenih znamk;
3. s členom 16 TLT, na podlagi katerega je Sodišče prve stopnje *a sensu contrario* potrdilo, da se člen 6ter ne uporablja za storitvene znamke, se samo pojasnjuje področje uporabe Konvencije, pri čemer se ta ne spreminja;

4. Sodišče se je vsaj implicitno opredelilo v korist enakega obravnavanja teh dveh kategorij znakov. V zadevi, poznani pod imenom „Fincas Tarragona“⁵⁶, Sodišče v svojem odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje ni samodejno in predhodno odpravilo dvoma o tem, ali je mogoče člen 4(2)(d) Direktive 89/104 v povezavi s členom 6bis Pariške konvencije, ki se enako kot zgoraj navedeni člen 6ter nanaša samo na blagovne in tovarniške znamke, uporabiti za storitvene znamke.

98. Po drugi strani podjetje American Clothing poudarja, da je člen 6ter jasen in brezpogojen ter da ga ni mogoče uporabiti za storitvene znamke.

99. Po mnenju podjetja American Clothing Sodišče v sodbi Fincas Tarragona ni preučilo člena 6bis Pariške konvencije, ne glede na dejstvo, da je Sodišče prve stopnje že pred tem sklenilo, da ta člen ne zadeva storitvenih znamk⁵⁷.

⁵⁵ – Člen je naveden v točki 9 teh sklepnih predlogov.

⁵⁶ – Sodba Sodišča z dne 22. novembra 2007 v zadevi Nieto Nuño (C-328/06, ZOdl., str. I-10093).

⁵⁷ – American Clothing se sklicuje na sodbi Sodišča prve stopnje z dne 11. julija 2007 v zadevi Mühlens proti UUNT-Conceria Toska (TOSKA) (T-263/03, ZOdl., str. II-78, točka 54) in v zadevi Mühlens proti UUNT-Minoronzoni (TOSCA BLU) (T-150/04, ZOdl., str. II-2353, točka 59).

100. Prav tako trdi, da člen 6sexies Pariške konvencije ne vpliva na člen 6ter. Iz lisbonškega akta naj bi izhajalo, da se visokoletеча zamisel o izenačitvi storitvenih in blagovnih znamk na tej konferenci ni uveljavila.

na to konvencijo. Analiza za vsako od teh pravil posebej omogoča uporabno sklepanje.

101. Po mnenju podjetja American Clothing člen 16 TLT ne spreminja člena 6ter Pariške konvencije, temveč ga dopolnjuje in njegovo področje uporabe razširja na storitve.

a) Pravilna razlaga člena 6ter Pariške konvencije

104. Temeljni cilj Konvencije je ohraniti načelo nacionalne obravnave in mu dodati nekaj minimalnih pravil za varstvo zadevnih predmetov industrijske lastnine⁵⁸.

2. Analiza pritožbe

102. Čeprav se strinjam z mnenjem UUNT o napačni uporabi prava pri razlagi člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 6ter Pariške konvencije, pa se ne strinjam z njegovo trditvijo, da ta napaka izhaja iz dobesedne razlage tega člena. Prav tako ne odobravam zamisli o uporabi široke razlage tega člena s sklicevanjem na člen 6sexies in TLT, ker bi to bistveno izkrivilo pomen vseh navedenih členov.

105. Načelo nacionalne obravnave vključuje prepoved diskriminacije tujih znakov, ki se jim zagotovi enako pravno varstvo, kot ga uživajo patenti, znamke in modeli na nacionalni ravni. Načelo vključuje tudi kolizijsko pravilo, na podlagi katerega se v državah podpisnicah Konvencije postopki o industrijski lastnini presojuje skladno z *lex loci protectionis*, to je glede na pravni red države, v kateri je bilo zaproseno za pravno varstvo izuma, znamke ali zasnove, v skladu z načelom teritorialnosti, ki ga vsebuje Konvencija⁵⁹.

103. Sodišče prve stopnje je napačno razumelo namen Pariške konvencije in sklicevanje v členu 7 Uredbe o znamki Skupnosti

58 – Beier, F.-K., „One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future“, v *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, zv. 15, št. 1/1984, str. 11; Bodenhause, G. H. C., glej zgoraj, str. 12 in 13.

59 – Beier, F.-K., glej zgoraj, str. 9 in 10; Bodenhause, G. H. C., glej zgoraj, str. 30.

106. Posledično se podpisnice Pariške konvencije zavezujejo, da bodo svoje zakone o industrijski lastnini uporabljale enako za znamke svojih državljanov in znamke državljanov drugih držav pogodbenic Konvencije, ki lahko zahtevajo najmanj varstvo, zagotovljeno s Konvencijo.

107. Zato Sodišče prve stopnje napačno delno oporeka varstvu emblemov na podlagi člena 6ter, saj se mu tudi ni treba – čeprav v tej določbi storitvene znamke niso omenjene – ukvarjati *in extenso* z obsegom področja uporabe absolutnega varstva emblemov. V zadevnem členu se od držav pogodbenic Konvencije zahteva samo, da ne registrirajo tovarniških ali blagovnih znamk, ki so enake kot državni emblem ali ta emblem vsebujejo. Vendar pa lahko države podpisnice svobodno razširijo področje uporabe pravila na storitvene znamke⁶⁰. V tem smislu se UUNT upravičeno sklicuje na Konvencijo kot na „minimalno ureditev“ in ne kot na „enoten zakon“. V pravu Skupnosti ne manjka primerov te vrste ureditev, s katerimi se državam članicam dovoljuje preseganje pogojev, določenih v direktivi, z uporabo metode „minimalnega usklajevanja“.

108. Po drugi strani in v nasprotju z mnenjem UUNT člen 6sexies Konvencije ne omogoča široke razlage člena 6ter te konvencije. Člen 6sexies je omejen na pozivanje držav

podpisnic k varovanju storitvenih znamk in ne zahteva njihove registracije. Zato mora vsaka država članica določiti pravila za varstvo znakov, ki jih torej lahko izenači s tovarniškimi in blagovnimi znamkami ali predvidi posebno ureditev. V vsakem primeru, razen konkretnih navedb storitev v Konvenciji, kot so tiste v členih 2 in 3 v povezavi s členom 5⁶¹, je naloga nacionalnega zakonodajalca, da določi stopnjo enakovrednosti storitvenih znamk in znamk, ki označujejo potrošniško blago⁶².

109. Skratka, razširitev varstva državnih emblemov na storitvene znamke ne izhaja iz Pariške konvencije, ampak iz nacionalnega prava ali prava Skupnosti.

b) Obseg člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94

110. Vprašanje, ali je mogoče ta absolutni razlog za zavrnitev uporabiti tudi za storitvene znamke, je zato odvisno od Uredbe o znamki Skupnosti in po mojem mnenju zahteva

60 – Bodenhause, G. H. C., glej zgoraj, str. 99.

61 – Bodenhause, G. H. C., glej zgoraj, str. 90.

62 – Bogoch, A., glej zgoraj, str. 229.

pritrديلen odgovor zaradi vseh razlogov, navedenih v nadaljevanju.

111. Prvič, v sedmi in deveti uvodni izjavi ter členu 1(1) te uredbe je poudarjena pomembnost tega razloga pod enakimi pogoji za znamke, ki označujejo blago, in storitvene znamke. Poleg tega – s pridržkom napake ali opustitve – noben člen ne razlikuje med tema kategorijama znamk, zlasti kar zadeva njihovo registracijo in pravice njihovih imetnikov.

112. Drugič, evropski zakonodajalec je z izvrševanjem svojih pristojnosti izenačil oba znaka v Uredbi št. 40/94. Nesmiselno bi bilo trditi, da je želel omejiti varstvo državnih emblemov posebej v zvezi s storitvami, ki so najpomembnejši sektor gospodarskih dejavnosti v bruto domačem proizvodu vseh držav članic.

113. V teh okoliščinah sem prepričan, da je treba sklicevanje v členu 7(1)(h) razlagati kot sklicevanje na zavrnitev registracije iz člena 6ter Konvencije, ne pa na njegov domnevni obseg.

114. Tretjič, ne strinjam se s trditvami Sodišča prve stopnje, da se je evropski zakonodajalec med sestavljanjem zgoraj navedene uredbe zavedal, da sklicevanje v členu 7(1)(h) pomeni omejeno možnost postavljanja državnih emblemov nasproti blagovnim in tovarniškim znamkam, s čimer so ostali ti emblemi brez varstva v primerjavi s storitvenimi znamkami⁶³. Nasprotno domnevam, da so se države članice popolnoma zavedale, da Pariška konvencija ne vključuje te omejitve in da se z njo ne bo zmanjšala njihova možnost odločanja o vrsti varstva, ki ga želijo zagotoviti za storitvene znamke v Skupnosti.

115. V nasprotju z navedbami v izpodbijani sodbi, zlasti če upoštevamo občutljivost vlad glede teh emblemov, ni verjetno, da nobena država članica ni opazila omejitve varstva državnih simbolov v Uredbi št. 40/94, ki je bila tako inovativna in jo je bilo treba sprejeti soglasno v skladu s členom 235 Pogodbe EGS (sedanji člen 308 ES). V skladu z izpodbijano sodbo je omejitev varstva posledica sklicevanja v členu 7(1)(h).

116. Zato je treba sprejeti edini pritožbeni razlog, ki ga je navedel UUNT v zadevi C-208/08 P, v zvezi z napačno uporabo prava glede uporabe člena 7(1)(h) Uredbe

⁶³ – Glej točko 23 izpodbijane sodbe.

št. 40/94 v povezavi s členom 6ter Pariške konvencije, in razveljaviti sodbo, ki je predmet pritožbe te agencije Skupnosti.

Sodišču prve stopnje, v skladu s členom 87(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje.

VII – Stroški

117. Predlagam, naj se podjetju American Clothing naložijo stroški tožbe, vložene pri

118. Ker so bile vse trditve navedenega podjetja v zadevah C-202/08 P in C-208/08 P zavrnjene, mora to podjetje nositi tudi stroške obeh pritožb na podlagi določb člena 122(1) v povezavi s členom 69(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča.

VIII – Predlog

119. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev predlagam Sodišču, naj:

1. zavrne pritožbo, ki jo je vložilo podjetje American Clothing Associates SA v zadevi C-202/08 P zoper sodbo, ki jo je 28. februarja 2008 izrekel peti senat Sodišča prve stopnje v zadevi T-215/06;
2. ugotovi edinemu pritožbenemu razlogu Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) v zadevi C-208/08 P zoper sodbo, ki jo je 28. februarja 2008

izrekel peti senat Sodišča prve stopnje v zadevi T-215/06, in razveljavi to sodbo v delu, v katerem je odločeno, da se člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti v povezavi s členom 6ter Pariške konvencije ne uporablja za storitvene znamke;

3. naloži podjetju American Clothing Associates SA vse stroške, ki izhajajo iz postopkov pred Sodiščem prve stopnje in Sodiščem, zlasti stroške pritožb v obeh zadevah.