DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

16. juli 2009 *

I de forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P,

angående to appeller i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, der blev iværksat henholdsvis den 8. maj og den 16. maj 2008,

**American Clothing Associates NV**, Evergem (Belgien), ved advocaat P. Maeyaert samt avocats N. Clarembeaux og C. De Keersmaeker,

appellant,

den anden part i appelsagen:

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgte i første instans (sag C-202/08 P),

* Processprog: fransk.

og

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

appellant,

den anden part i appelsagen:

**American Clothing Associates NV**, Evergem (Belgien), ved advocaat P. Maeyaert samt avocats N. Clarembeaux og C. De Keersmaeker,

sagsøger i første instans (sag C-208/08 P),

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne A. Tizzano, A. Borg Barthet (refererende dommer), E. Levits og J.-J. Kasel,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 26. marts 2009,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 12. maj 2009,

afsagt følgende

## Dom

1 I deres appelskrifter har American Clothing Associates NV (herefter »American Clothing«) og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 28. februar 2008, American Clothing Associates mod KHIM (gengivelse af et ahornblad) (sag T-215/06, Sml. II, s. 303, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten delvist annullerede afgørelsen truffet den 4. maj 2006 af Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1463/2005-1) vedrørende afslag på en ansøgning om registrering af et tegn, der gengiver et ahornblad, som EF-varemærke (herefter »den anfægtede afgørelse«).

### Retsforskrifter

2 Artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af

22. december 1994 (EFT L 349, s. 83, herefter »forordning nr. 40/94«), med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« bestemmer:

»Udelukket fra registrering er:

[…]

h) varemærker, som skal afslås i medfør af artikel 6[c] i Pariserkonventionen, fordi de ikke er godkendt af de kompetente myndigheder

i) varemærker, som indeholder tegn, emblemer eller våben, ud over de i artikel 6[c] i Pariserkonventionen omhandlede, og som er af særlig offentlig interesse, medmindre den kompetente myndighed har givet sin tilladelse til, at de registreres

[…]«

3 Artikel 29, stk. 1, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »[d]en, der forskriftsmæssigt har ansøgt om registrering af et varemærke i eller for en af de stater, der er tilsluttet Pariserkonventionen eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, eller den, til hvem retten er overgået, nyder inden for en frist på seks måneder regnet fra datoen for indgivelsen af den første ansøgning prioritet med hensyn til at indgive en ansøgning om registrering af et EF-varemærke for samme mærke og for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke dette varemærke søges registreret«.

4 Forordningens artikel 38, stk. 2, bestemmer, at »[i]ndgår der i varemærket en bestanddel, der mangler fornødent særpræg, og kan medtagelsen af denne bestanddel i mærket rejse tvivl om omfanget af varemærkets beskyttelse, kan Harmoniseringskontoret som betingelse for registrering af dette mærke kræve, at ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til den pågældende del. […]«.

5 Artikel 1, 6, 6c, 6f og 7 i konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«), bestemmer:

»Artikel 1

[…]

2) Beskyttelsen af den industrielle ejendomsret har til genstand patenter, brugsmønstre og modeller, varemærker, servicemærker, firmanavne, oprindelsesbetegnelser og undertrykkelse af illoyal konkurrence

[…]

Artikel 6

1) Betingelserne for anmeldelse og registrering af varemærker foreskrives i hvert unionslands [unionen udgøres af de lande, der er omfattet af Pariserkonventionen] lovgivning.

[…]

Artikel 6c

1) a) Unionslandene er enige om at afslå eller ophæve registreringen og ved dertil egnede midler at forbyde brugen enten som varemærker eller som bestanddele af disse, af våben, flag og andre statsemblemer tilhørende unionslandene samt af dem antagne officielle kontrol- og garantimærker og -stempler, ligesom alt, hvad der fra et heraldisk synspunkt må anses for efterligning deraf, når en sådan brug ikke er tilladt af vedkommende myndigheder.

b) De under a) ovenfor indeholdte bestemmelser vedrører ligeledes våben, flag og andre emblemer, forkortelser eller benævnelser for internationale mellemstatslige organisationer, af hvilke et eller flere unionslande er medlemmer, med undtagelse af våben, flag og andre emblemer, forkortelser eller benævnelser, som allerede omfattes af ikraftværende internationale overenskomster, der tager sigte på disses beskyttelse.

c) Intet unionsland skal være pligtigt at anvende bestemmelserne ovenfor under b) til skade for indehavere af rettigheder, erhvervet i god tro i vedkommende land før denne konventions ikrafttræden. Unionslandene er ikke pligtige at anvende nævnte bestemmelser, når brugen eller registreringen nævnt ovenfor under a) ikke er af en sådan karakter, at den hos offentligheden vækker forestilling om, at der består en forbindelse mellem vedkommende organisation og de nævnte våben, flag, emblemer, forkortelser eller benævnelser, eller hvis denne brug eller registrering åbenbart ikke er egnet til at give offentligheden den forestilling, at der består en forbindelse mellem brugeren og vedkommende organisation.

[…]

3) a) Ved anvendelsen af disse bestemmelser er unionslandene enige om gennem [d]et internationale [b]ureau i Bern gensidigt at tilstille hverandre en fortegnelse over de statsemblemer, officielle kontrol- og garantimærker og -stempler, som de ønsker eller senere måtte ønske — fuldstændigt eller med visse forbehold — at stille under beskyttelse af denne artikel, såvel som alle senere forandringer i denne fortegnelse. Ethvert af unionslandene skal i god tid gøre de notificerede fortegnelser tilgængelige for offentligheden.

Denne underretning er dog ikke obligatorisk for så vidt angår statsflag.

[…]

[…]

Artikel 6f

Unionslandene forpligter sig til at beskytte servicemærker, men er ikke pligtige at træffe forholdsregler til registrering af sådanne mærker.

Artikel 7

Beskaffenheden af den vare, for hvilken mærket er bestemt til at anvendes, kan i intet tilfælde hindre dets registrering […]«

6 Artikel 16 i traktaten om varemærkeret, der blev vedtaget i Genève den 27. oktober 1994, bestemmer, at »[a]lle kontraherende parter skal registrere varemærker for tjenesteydelser og anvende Pariserkonventionens bestemmelser om varemærker for varer på disse varemærker for tjenesteydelser«.

**Tvistens baggrund**

7 Den 23. juli 2002 indgav American Clothing i henhold til forordning nr. 40/94 en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret.

8 Varemærket, der er søgt registreret, og som består af en tegning af et ahornblad samt af bogstaverne »RW«, der er placeret under tegningen, er gengivet nedenfor:




9 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 18, 25 og 40 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:

— »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer« (klasse 18)

— »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning« (klasse 25)

— »skræddervirksomhed; præparering og udstopning af dyr; bearbejdning, forarbejdning og færdigbehandling af skind, læder, pelsværk og tekstiler; bogbind; fremkaldelse af fotografiske film og fotografisk trykning; træbearbejdning; presning af frugt; møllerivirksomhed; forarbejdning, hærdning og overfladebehandling af metaller« (klasse 40).

10 Ved afgørelse af 7. oktober 2005 afslog undersøgeren på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 at registrere det ansøgte varemærke for alle de omhandlede varer og tjenesteydelser, fordi varemærket i kundekredsens bevidsthed kunne give det indtryk, at der var en forbindelse mellem varemærket og Canada, eftersom det ahornblad, der indgår i det ansøgte varemærke, er en efterligning af Canadas emblem.

11 Dette emblem, således som det fremgår af meddelelsen af 1. februar 1967 fra Det Internationale Bureau for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) til de stater, der har tiltrådt Pariserkonventionen, samt af WIPO's databaser, er gengivet nedenfor:



12 Den 6. december 2005 påklagede American Clothing i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 undersøgerens afgørelse.

13 Harmoniseringskontorets Første Appelkammer afviste med den anfægtede afgørelse den af American Clothing indgivne klage og stadfæstede undersøgerens afgørelse.

## Sagen for Retten og den appellerede dom

14 American Clothing anlagde ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 8. august 2006 sag til prøvelse af den anfægtede afgørelse under påberåbelse af et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94.

15 Retten annullerede med den appellerede dom delvist den anfægtede afgørelse, for så vidt som den vedrørte registrering af det ansøgte varemærke for tjenesteydelser i klasse 40 i Nicearrangementet, med den begrundelse, at Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), som artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 blot henviser til, ikke finder anvendelse på servicemærker.

16 Retten afviste herved at fortolke Pariserkonventionens artikel 6c udvidende og afviste følgelig retligt at støtte afslaget på registrering af et servicemærke som EF-varemærke på den pågældende artikel 7, stk. 1, litra h). Retten bemærkede herved særligt i den appellerede doms præmis 31, at det netop var med henblik på at udvide den beskyttelse, som Pariserkonventionen indrømmer varemærker, til også at omfatte servicemærker, at der blev indsat en specifik bestemmelse herom i artikel 16 i traktaten om varemærkeret, der blev vedtaget i Genève den 27. oktober 1994. Imidlertid er denne traktat ikke blevet ratificeret af Det Europæiske Fællesskab.

17 Retten fastslog desuden i den appellerede doms præmis 32, at fællesskabslovgiver ved den forholdsvis nylige vedtagelse af forordning nr. 40/94 i dens oprindelige affattelse var bevidst om servicemærkers betydning i moderne handel og derfor kunne have udvidet beskyttelsen af statsemblemer i henhold til Pariserkonventionens artikel 6c til også at omfatte denne kategori af varemærker. Da lovgiver imidlertid ikke fandt det formålstjenligt at foretage en sådan udvidelse af de relevante bestemmelsers anvendelsesområde, fastslog Retten, at det ikke tilkommer Fællesskabets retsinstanser at sætte deres vurdering i stedet for fællesskabslovgivers og anlægge en fortolkning contra legem af de pågældende bestemmelser, hvis indhold på ingen måde er tvetydigt.

18 Retten frifandt i øvrigt Harmoniseringskontoret, idet den fastslog, at det var med rette, at appelkammeret afslog registrering af det ansøgte varemærke for varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet.

19 For at komme frem til denne konklusion fastslog Retten i den appellerede doms præmis 65 navnlig, at der ved vurderingen af et sammensat varemærke i lyset af Pariserkonventionens artikel 6c skal tages hensyn til hver enkelt af det pågældende varemærkes bestanddele, og at det er tilstrækkeligt, at en af disse bestanddele udgør et statsemblem eller en efterligning heraf »fra et heraldisk synspunkt« for at være til hinder for registreringen af varemærket, uanset hvilket helhedsindtryk man kan få af varemærket.

20 Hvad angår ahornbladet i det ansøgte varemærke fastslog Retten dernæst i præmis 72 i den appellerede dom, at ved sammenligningen »fra et heraldisk synspunkt«, jf. Pariserkonventionens artikel 6c, mellem tegnet, der indgår i det nævnte varemærke, og et statsemblem henvises til den heraldiske beskrivelse af det omhandlede emblem og ikke til en eventuel geometrisk beskrivelse af det samme emblem, der i sagens natur vil være langt mere detaljeret. Retten fastslog i dommens præmis 75, at på trods af mindre forskelle vil den berørte kundekreds i Fællesskabet, dvs. den gennemsnitsforbruger, som de dagligvarer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, er henvendt til, i det væsentlige opfatte varemærket som en efterligning af det canadiske emblem.

21 Retten bemærkede desuden i den appellerede doms præmis 77, at anvendelsen af Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), ikke er betinget af, at der er en mulighed for, at den berørte kundekreds tager fejl med hensyn til oprindelsen af de varer, det ansøgte varemærke betegner, eller med hensyn til, hvorvidt der er en forbindelse mellem indehaveren af dette varemærke og den stat, hvis emblem indgår i varemærket. Retten fandt desuden i dommens præmis 81, at det renommé, det ansøgte varemærke angiveligt har, er uden betydning.

22 Hvad angår hensyntagen til registreringer af ældre nationale varemærker, der er identiske med eller ligner det varemærke, der er søgt registreret, bemærkede Retten i den appellerede doms præmis 84, at Harmoniseringskontoret og i givet fald Fællesskabets retsinstanser ikke er bundet af en afgørelse truffet på medlemsstatsplan eller af et tredjeland, som tillader registrering af det samme eller af lignende tegn som nationalt varemærke. Hvad angår den angiveligt mindre restriktive praksis ved det canadiske kontor for intellektuelle ejendomsrettigheder fastslog Retten i den appellerede doms præmis 85, at sagsøgeren ikke havde bevist og ikke engang utvetydigt hævdet, at selskabet er i besiddelse af en tilladelse fra de kompetente canadiske myndigheder til at registrere et med det ansøgte varemærke identisk mærke.

**Parternes påstande i appelsagen**

23 I sag C-202/08 P har American Clothing nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves, i det omfang Retten har fastslået, at Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 ved at træffe den anfægtede afgørelse, for så vidt som den vedrører registreringen af det ansøgte varemærke for varer i klasse 18 i Nicearrangementet, dvs. »[l]æder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«, og i klasse 25 i det nævnte arrangement, dvs. »[b]klædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

24 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Appellen forkastes.

— American Clothing tilpligtes at betale sagens omkostninger.

25 I sag C-208/08 P har Harmoniseringskontoret nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves, for så vidt som Retten fastslog, at artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 ikke finder anvendelse på varemærker, der betegner tjenesteydelser.

— American Clothing tilpligtes at betale sagens omkostninger.

26 American Clothing har nedlagt følgende påstande i nævnte sag:

— Den appellerede dom stadfæstes, for så vidt som den fastslog, at artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 og Pariserkonventionens artikel 6c ikke finder anvendelse på servicemærker.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

**Appellerne**

27 Domstolens præsident har ved kendelse af 11. februar 2009 efter høring af parterne og generaladvokaten bestemt, at sag C-202/08 P og sag 208/08 P som følge af deres indbyrdes forbindelse skal forenes med henblik på den skriftlige og mundtlige forhandling samt dommen i henhold til artikel 43 i procesreglementet.

*Sag C-202/08 P*

Parternes argumenter

28 American Clothing har kritiseret Retten for at have begået en retlig fejl vedrørende anvendelsen af registreringshindringer for et varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 og artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen.

29 Selskabet har påstået, at Retten har undladt at tage hensyn til betydningen af et statsemblems væsentlige funktion for vurderingen af emblemets beskyttelsesområde. Beskyttelsen af et sådant emblem bør således være forbeholdt de tilfælde, hvor dets væsentlige funktioner kan påvirkes. Et emblem kan alene afvises fra registrering som varemærke eller bestanddel af et varemærke, hvis brugen af varemærket eller bestanddelen kan skade de symboler for en stats identitet eller suverænitet, som

emblemet henviser til. Statsemblemer udgør således beskyttede tegn i lighed med varemærker og oprindelsesbetegnelser, på hvilke de samme beskyttelseskriterier er analogt anvendelige.

30 American Clothing har fremført, at beskyttelsen af statsemblemer i henhold til Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), har til formål at beskytte disse emblemer mod ligheder med andre tegn inden for et nærmere bestemt område, nemlig efterligninger »fra et heraldisk synspunkt«. I modsætning til hvad Retten lagde til grund i den appellerede doms præmis 71, tilsigter begrebet »efterligning fra et heraldisk synspunkt« at beskytte, ikke symbolet i sig selv, men derimod en ganske præcis kunstnerisk fortolkning, et konkret grafisk værk, som er resultatet af anvendelsen af de regler, der regulerer heraldisk kunst. Såfremt et emblem ikke har eller kun har få heraldiske egenskaber, kan der således ikke blive tale om efterligning heraf i den omhandlede bestemmelses forstand.

31 Den fortolkning, som Retten lagde til grund i den appellerede dom, har den virkning, at der skabes et næsten absolut monopol for staterne på tegn, som kun har få heraldiske egenskaber, og bevirker således, at tegnene bliver utilgængelige som bestanddele i varemærker. Der er imidlertid mange registrerede varemærker, der indeholder tegn, som er notificeret som statsemblemer, såsom det irske kløverblad.

32 American Clothing har endelig gjort gældende, at Retten ikke tog hensyn til betydningen af visse omstændigheder i sagen. Retten undlod i den appellerede doms præmis 64 og 65 således at tage hensyn til det helhedsindtryk, som varemærket giver, idet den fandt, at dette indtryk var uden nogen relevans, når der er tale om registrering af et varemærke, der er et statsemblem eller en efterligning af et sådant fra et heraldisk synspunkt. American Clothing har ligeledes bemærket, at Pariserkonventionens artikel 6c ikke synes at være til hinder for, at et sammensat varemærke, som indeholder et emblem, kan registreres og herved ledsages af en »disclaimer« som den, der følger af artikel 38 i forordning nr. 40/94, hvorved ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til en særlig bestanddel af varemærket. Dette svarer i øvrigt til praksis ved det canadiske kontor for intellektuelle ejendomsrettigheder, som tillader registrering af varemærker med et ellevetakket ahornblad under forudsætning af accept af en »disclaimer« knyttet til varemærkerne. I det foreliggende tilfælde fordrejede Retten de faktiske omstændigheder ved at fornægte det nævnte kontors praksis, særligt for så vidt

angår pålægget af en sådan »disclaimer« for det varemærke, der er genstand for denne sag, og hvis registrering efterfølgende blev frafaldet af andre grunde.

33 American Clothing har tilføjet, at Harmoniseringskontoret ikke kan yde en videre beskyttelse til statsemblemer end den, som de omhandlede stater selv yder. Retten skulle i højere grad have taget hensyn til Harmoniseringskontorets samt andre nationale kontorers praksis på området. American Clothing har gjort gældende, at heraldiske egenskaber, der ikke er fremtrædende, som det er tilfældet ved det ansøgte varemærke, ved brug under sædvanlige omstændigheder ikke opfattes af offentligheden, som snarere vil opfatte mærket som et dekorativt element end som en henvisning til et statsemblem. Sådanne heraldiske egenskaber findes i øvrigt i andre tegn, der hyppigt anvendes som varemærker.

34 Harmoniseringskontoret har indledningsvis bemærket, at Domstolen under en appelsag alene kan behandle retsspørgsmål, og at spørgsmålet om, hvorvidt gengivelsen af et ahornblad i den pågældende ansøgning om varemærkeregistrering er en efterligning fra et heraldisk synspunkt af Canadas emblem, er en faktisk omstændighed, der ikke er undergivet Domstolens prøvelse.

35 Harmoniseringskontoret har i det hele afvist American Clothings argumentation vedrørende tilstedeværelsen af en skade på statsemblemernes væsentlige funktion. I modsætning til tvister mellem særprægede tegn forudsætter et afslag på registrering ifølge Harmoniseringskontoret ikke, at der godtgøres en »forbindelse« mellem varemærkeindehaveren og den stat, hvis emblem efterlignes, eftersom den væsentlige funktion ved et statsemblem ikke er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse. Beskyttelsen af et statsemblem er absolut i den forstand, at den ikke afhænger af, hvorvidt det emblem, der efterlignes i et varemærke, af offentligheden opfattes som et element med særpræg eller som et dekorativt element.

36 Af samme grund er der ikke behov for en helhedsbedømmelse af det ansøgte varemærke — en bedømmelse, som American Clothing har forlangt. Hvad angår

muligheden for en »disclaimer« som den, der følger af artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94, kan en sådan ikke finde anvendelse, såfremt den omstridte bestanddel ved et varemærke anfægtes af en anden grund end manglende særpræg.

37 Retten fandt desuden med rette, at efterligningen fra et heraldisk synspunkt skal undersøges på grundlag af en heraldisk beskrivelse af et emblem, snarere end på grundlag af en geometrisk eller grafisk beskrivelse. En heraldisk beskrivelse af emblemet er nemlig udtryk for mere end den blotte geometriske eller grafiske beskrivelse, idet den præcise grafiske gengivelse af et emblem kan variere uden af den grund at ændre emblemets heraldiske egenskaber. Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), bekræfter, at beskyttelsen af emblemer ikke er begrænset til den grafiske gengivelse af disse, idet beskyttelsen ifølge bestemmelsen udstrækkes til enhver efterligning »fra et heraldisk synspunkt«. Rækkevidden af et emblems beskyttelse afhænger heller ikke af dets mere eller mindre fremtrædende heraldiske egenskaber, eftersom Japans emblem eksempelvis nyder samme beskyttelse som et langt mere sofistikeret emblem. Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at den heraldiske beskrivelse af Canadas emblem, som Retten gav, udgør en rent faktuel vurdering, der ikke er undergivet Domstolens prøvelse.

38 Hvad angår de faktiske omstændigheder har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at Retten ikke fordrejede sagens faktiske omstændigheder ved at se bort fra praksis ved det canadiske kontor for intellektuelle ejendomsrettigheder, men begrænsede sig til at bemærke, at der ikke var ført bevis for tilstedeværelsen af de påberåbte faktiske omstændigheder. Hverken Harmoniseringskontoret eller Fællesskabets retsinstanser skal tage hensyn til en national praksis, der støttes på lovbestemmelser, som ikke genfindes i forordning nr. 40/94, og Pariserkonventionens artikel 6c henviser desuden ikke til lovgivningen eller praksis i det beskyttede emblems stat. Selv om Harmoniseringskontoret fejlagtigt skulle have registreret lignende mærker, må legalitetsprincippet gå forud for ligebehandlingsprincippet. For så vidt angår betingelserne for brug, og uafhængigt af at disse kan variere, bør disse ikke tages i betragtning, eftersom det, der skal undersøges, er, om det ansøgte varemærke udgør en efterligning af et statsemblem, uafhængigt af de omstændigheder, hvorunder det anvendes.

Domstolens bemærkninger

39 Hvad angår påstanden om, at Retten så bort fra betydningen af et statsemblems væsentlige funktion ved fastlæggelsen af rækkevidden af emblemets beskyttelse, må der foretages en undersøgelse af denne væsentlige funktion samt af fællesskabslovgivningen og den internationale lovgivning vedrørende statsemblemer samt en sammenligning mellem disse lovgivninger og de tilsvarende lovgivninger vedrørende varemærker.

40 Generaladvokaten har i punkt 59-63 i forslaget til afgørelse fremhævet nogle af de væsentlige funktioner, der kan tildeles et statsemblem. Blandt disse må den funktion, der vedrører identifikationen med et land, og den funktion, der vedrører repræsentationen af landets suverænitet og dets enhed, fremhæves. For så vidt angår varemærkets væsentlige funktion er denne at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, og af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 23).

41 Varemærket må nemlig for at kunne udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EF-traktaten, udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. bl.a. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30).

42 Denne forskel mellem de væsentlige funktioner, som varemærker henholdsvis statsemblemer har, afspejles ligeledes i den forskellige behandling, som disse undergives såvel i fællesskabslovgivningen som i den internationale lovgivning.

43 Artikel 6 i forordning nr. 40/94 fastslår et princip om erhvervelse af varemærket ved registrering, mens staterne i henhold til artikel 6c, stk. 3, litra a), i Pariserkonventionen ganske enkelt meddeler listen med de emblemer, der ønskes beskyttet, til Det Internationale Bureau for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), mens en sådan meddelelse ikke er obligatorisk for staternes flag. For varemærker gælder et princip om beskyttelse i relation til visse nærmere fastlagte varer og tjenesteydelser, mens emblemerne tværtimod nyder en generel beskyttelse uanset den tilsigtede brug af dem. Derudover kan emblemerne i modsætning til varemærkerne ikke erklæres ugyldige, og deres indehaver kan ikke fortabe sine rettigheder. Desuden er deres beskyttelse ikke tidsbegrænset. Der er således talrige forhold vedrørende varemærkebeskyttelse, som ikke kan overføres til statsemblembeskyttelse.

44 Det samme gør sig gældende for tilstedeværelsen af en risiko for forveksling, der — selv om denne udgør en specifik betingelse for varemærkebeskyttelse i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem varerne og tjenesteydelserne (jf. bl.a. Mediondommen, præmis 24, samt dom af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439, præmis 28, og af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings & O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 47) — ikke udgør en betingelse for emblembeskyttelse, for så vidt som artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen ikke indeholder bestemmelse herom.

45 Det bemærkes ligeledes, at det fremgår af Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra c), andet punktum, at beskyttelsen af statsemblemer ikke forudsætter tilstedeværelsen af en forbindelse i offentlighedens bevidsthed mellem det varemærke, der søges registreret, og emblemet. I tilfældet med internationale organisationers emblemer tillader den pågældende bestemmelse registrering og brug af et varemærke, hvis dette ikke er af en karakter, der kan vildlede offentligheden i relation til tilstedeværelsen af en forbindelse mellem brugeren af varemærket og den pågældende organisation. Det følger heraf, at i de øvrige tilfælde, dvs. dem, der vedrører statsemblemer, er der ikke en sådan mulighed, og det er således ufornødent at efterprøve tilstedeværelsen af en sådan forbindelse.

46 American Clothings påstande vedrørende betydningen af et statsemblems væsentlige funktion for emblemets beskyttelsesområde samt om en analog anvendelse af de

samme beskyttelseskriterier som dem, der finder anvendelse på varemærker, må derfor forkastes.

47 Hvad angår American Clothings argumenter vedrørende fortolkningen af udtrykket »alt, hvad der fra et heraldisk synspunkt må anses for efterligning deraf« i Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), skal det først bemærkes, at den pågældende bestemmelse forbyder registrering og brug af et statsemblem ikke blot som varemærke men også som en bestanddel af et varemærke. Beskyttelsen af emblemer er således i den henseende ligeledes meget vidtrækkende. Desuden bidrager bestemmelsens sidste del også til at sikre en vidtrækkende beskyttelse af statsemblemer, idet der til forbuddet mod en præcis kopi af emblemet ligeledes føjes et forbud mod efterligning af emblemet.

48 Forbuddet mod efterligning af et emblem vedrører imidlertid udelukkende efterligninger af dette fra et heraldisk synspunkt, dvs. efterligninger, der indeholder de heraldiske bibetydninger, som adskiller emblemet fra andre tegn. Beskyttelsen mod enhver efterligning fra et heraldisk synspunkt henviser ikke til billedet som sådan, men til dets heraldiske udtryk. Det er således nødvendigt at undersøge den heraldiske beskrivelse af det pågældende emblem med henblik på at afgøre, om varemærket udgør en efterligning fra et heraldisk synspunkt.

49 Det følger heraf, at American Clothings påstand, hvorefter der skal tages hensyn til en geometrisk beskrivelse af emblemet, ikke kan tiltrædes. For det første ville en sådan fortolkning stride mod det synspunkt, der lægges til grund i denne doms præmis 47, og hvorefter der gælder en vidtrækkende beskyttelse af emblemet, eftersom karakteren af den grafiske beskrivelse, som ifølge sin natur er meget præcis, ville føre til en nægtelse af beskyttelse af emblemet i henhold til Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), ved den mindste forskel mellem de to beskrivelser. For det andet er tilfældet af grafisk lighed med det emblem, som varemærket anvender, allerede dækket af bestemmelsens første del, således at udtrykket »alt, hvad der fra et heraldisk synspunkt må anses for efterligning deraf« må forstås således, at det har en videregående rækkevidde.

50 Et varemærke, der ikke er en nøjagtig gengivelse af et statsemblem, kan således ikke desto mindre være omfattet af artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen, såfremt det opfattes som en efterligning af et sådant emblem af den relevante kundekreds, som i det foreliggende tilfælde er den gennemsnitlige forbruger.

51 Hvad angår udtrykket »efterligning fra et heraldisk synspunkt« i den pågældende bestemmelse skal det imidlertid præciseres, at enhver forskel, som måtte blive fastslået af en specialist i heraldisk kunst, mellem det varemærke, der søges registreret, og statsemblemet, ikke nødvendigvis vil blive opfattet af gennemsnitsforbrugeren, som på trods af forskelle vedrørende visse heraldiske detaljer kan se varemærket som en efterligning af det pågældende emblem.

52 Den heraldiske beskrivelse af emblemet, som der skal henvises til ved bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger en efterligning fra et heraldisk synspunkt i henhold til Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), omfatter i øvrigt sædvanligvis kun visse beskrivende elementer uden nødvendigvis at foretage en detaljeret kunstnerisk fortolkning. Retten begik således ikke en retlig fejl ved at lægge til grund, at der kunne foreligge adskillige kunstneriske fortolkninger af et og samme emblem på grundlag af den samme heraldiske beskrivelse.

53 Den heraldiske beskrivelse af emblemet, som Retten foretog i sagen, samt bedømmelsen af, hvorvidt det ansøgte varemærke fra et heraldisk synspunkt indeholdt en efterligning, er imidlertid i sig selv ikke undergivet Domstolens prøvelse. I henhold til artikel 225, stk. 1, EF og artikel 58, stk. 1, i Domstolens statut er appel begrænset til retsspørgsmål. Det er således alene Retten, der har kompetence til at konstatere og bedømme de relevante faktiske omstændigheder og til at tage stilling til bevismaterialet. Fastlæggelsen af disse faktiske omstændigheder og bedømmelsen af bevismaterialet er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet gengivet forkert (jf. navnlig dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 22, og af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 40).

54 Visse af de argumenter, som American Clothing har fremført vedrørende relevansen af visse af sagens omstændigheder, særligt dem, der vedrører offentlighedens opfattelse af ahornbladet ved en normal brug af varemærket, samt dem, der vedrører den registrering, der hævdes at være foretaget af det canadiske kontor for intellektuelle ejendomsrettigheder af et varemærke, som er identisk med det omhandlede varemærke, ledsaget af en »disclaimer«, vedrører ikke retlige spørgsmål og henhører derfor ikke under Domstolens kompetence.

55 Det er ganske vist korrekt, at American Clothing har gjort gældende, at der foreligger en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder vedrørende sidstnævnte argument. Det må imidlertid konstateres, at selskabet ikke har godtgjort, på hvilken måde Retten skulle have gengivet de faktiske omstændigheder forkert, men har begrænset sig til at påstå, at Retten fornægtede den praksis, som er skabt af det canadiske kontor for intellektuelle ejendomsrettigheder. Retten fornægtede imidlertid ikke denne praksis i den appellerede doms præmis 85, men konstaterede blot, at American Clothing ikke havde godtgjort, at det pågældende kontor ikke rejste indsigelse mod tilstedeværelsen af et ahornblad ved behandlingen af ansøgningen om registrering af et varemærke, som er identisk med det ansøgte varemærke.

56 Følgelig må samtlige ovenfor fremførte klagepunkter, som søger at rejse tvivl om Rettens konstatering og bedømmelse af de faktiske omstændigheder, afvises fra realitetsbehandling.

57 Hvad angår klagepunkterne vedrørende Rettens manglende inddragelse af Harmoniseringskontorets praksis samt andre nationale kontorers praksis i forbindelse med emblemer skal det for så vidt angår Harmoniseringskontoret på den ene side understreges, at de afgørelser, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94 vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, træffes under udøvelse af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, sådan som den er blevet fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (dom af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 47, og af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 48).

58 Hvad angår de registreringer af ældre nationale varemærker, som American Clothing har påberåbt sig, bemærkes på den anden side, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler og forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer. Hvorvidt et tegn kan registreres som EF-varemærke skal følgelig udelukkende bedømmes på grundlag af de relevante fællesskabsbestemmelser, således som disse fortolkes af Fællesskabets retsinstanser (jf. i denne retning dom af 17.7.2008, sag C-488/06 P, L & D mod KHIM, Sml. I, s. 5725, præmis 58). Harmoniseringskontoret og i givet fald Fællesskabets retsinstanser er derfor ikke bundet af en afgørelse truffet på medlemsstatsplan eller af et tredjeland, som tillader registrering af det samme tegn som nationalt varemærke. De samme betragtninger gør sig så meget desto mere gældende ved registrering af andre varemærker end det, der er søgt registreret i den foreliggende sag.

59 Endelig bemærkes, som det blev nævnt i denne doms præmis 47, at Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), ikke kun finder anvendelse på varemærker, men ligeledes på bestanddele af varemærker, som gengiver eller efterligner et statsemblem. Det er derfor tilstrækkeligt til at afvise registrering af et EF-varemærke, at en enkelt bestanddel ved det ansøgte varemærke indeholder et sådant emblem eller en efterligning af dette. Eftersom Retten fastslog, at det ahornblad, der er gengivet på det ansøgte varemærke, udgjorde en efterligning af det canadiske emblem fra et heraldisk synspunkt, var det derfor ikke længere nødvendigt at undersøge det helhedsindtryk, som varemærket giver, idet Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), ikke kræver, at varemærket tages i betragtning i sin helhed.

60 Det følger af det ovenstående, at Retten ikke undlod at iagttage bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 og Pariserkonventionens artikel 6c, stk. 1, litra a), ved at frifinde Harmoniseringskontoret efter prøvelse af den anfægtede afgørelse, for så vidt som denne afslog registrering af det ansøgte varemærke for varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet.

61 Den af American Clothing iværksatte appel i sag C-202/08 P må følgelig forkastes.

*Sag C-208/08 P*

Parternes argumenter

62 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Domstolen delvis ophæver den appellerede dom, for så vidt som den udelukker anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 og Pariserkonventionens artikel 6c på varemærker, der betegner tjenesteydelser.

63 Ifølge Harmoniseringskontoret tilsiger en korrekt fortolkning af Pariserkonventionens artikel 6c, at der tages hensyn til det overordnede formål med konventionen. Retten fastslog med sin ordlydsfortolkning af Pariserkonventionens artikel 6c, som ikke tog hensyn til sammenhængen, med urette, at hverken denne bestemmelse eller artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse på ansøgninger om registrering af varemærker, der betegner tjenesteydelser.

64 Harmoniseringskontoret har i modsætning til, hvad Retten fastslog, gjort gældende, at det ikke var fællesskabslovgivers hensigt, at Pariserkonventionen skulle skabe en forskelsbehandling mellem varemærker og servicemærker, således som dette følger af artikel 29, stk.1, i forordning nr. 40/94.

65 Desuden skal artikel 16 i traktaten om varemærkeret, der blev vedtaget i Genève den 27. oktober 1994, ifølge Harmoniseringskontoret fortolkes således, at den afklarer anvendelsesområdet for Pariserkonventionens artikel 6c, men uden at udvide dette.

66 Harmoniseringskontoret har påstået, at Domstolen med sin dom af 22. november 2007, Nieto Nuño (sag C-328/06, Sml. I, s. 10093), i det mindste indirekte accepterede, at Pariserkonventionen forudsætter en ligebehandling af varemærker og servicemærker.

67 American Clothing har gjort gældende, at artikel 6c i Pariserkonventionen har en helt klar og utvetydig karakter, eftersom artiklen udelukkende omhandler varemærker og ikke servicemærker. En sådan fortolkning bekræftes desuden af retslitteraturen samt af rapporterne fra Det Stående Udvalg for Lovgivning vedrørende Varemærker, Industrielt Design og Geografiske Betegnelser ved Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret.

68 Den omstændighed, at et servicemærke kan være »vitterligt kendt« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Pariserkonventionens artikel 6b, medfører på ingen måde, at bestemmelsens ordlyd tillige omfatter servicemærker. Det spørgsmål, der blev stillet i den sag, der gav anledning til Nieto Nuño-dommen, begrænsede sig i øvrigt til den geografiske udstrækning af et ældre varemærkes velkendthed og angik ikke fortolkningen af Pariserkonventionens artikel 6b i forhold til servicemærker. Dertil kommer, at Retten allerede har fastslået, at Pariserkonventionens artikel 6b alene omfatter varemærker (domme af 11.7.2007, sag T-263/03, Mühlens mod KHIM, præmis 54, og sag T-28/04, Mülhens mod KHIM, præmis 59).

69 Hvad angår indsættelsen i 1958 af artikel 6f i Pariserkonventionen er American Clothing af den opfattelse, at bestemmelsen på ingen måde er relevant i det foreliggende tilfælde, eftersom den ingen indvirkning har på konventionens artikel 6c. Ordlyden af samt den historik, der er knyttet til Lissabonakten — en traktat, der ændrede Pariserkonventionen — og som blev underskrevet den 31. oktober 1958, bekræfter, at den mest vidtgående opfattelse, hvorefter servicemærker generelt skal sidestilles med varemærker i hele konventionen, ikke blev godtaget.

70 Hvad angår artikel 16 i traktaten om varemærkeret, der blev vedtaget i Genève den 27. oktober 1994, har American Clothing gjort gældende, at denne traktat endnu ikke er blevet ratificeret af Fællesskabet, og at bestemmelsen, i modsætning til hvad Harmoniseringskontoret har påstået, ikke tjener til en afklaring af Pariserkonventionens artikel 6c, men derimod supplerer denne bestemmelse ved at udvide beskyttelsen for varemærker til også at gælde for servicemærker. En sådan fortolkning bekræftes af retslitteraturen samt af traktatens forarbejder.

Domstolens bemærkninger

71 Hvad angår Rettens afslag på at anvende artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 på servicemærker skal der foretages en gennemgang af Pariserkonventionen i lyset af dens artikel 6c, som artikel 7 i forordning nr. 40/94 henviser til.

72 Som generaladvokaten har anført i punkt 104 og 107 i forslaget til afgørelse, fastsætter Pariserkonventionen en minimumsbeskyttelse for de genstande, der er omfattet af dens anvendelsesområde, og indrømmer de stater, der har tiltrådt konventionen, en adgang til at udvide anvendelsesområdet. Selv om Pariserkonventionen, således som American Clothing har gjort gældende, ikke pålægger konventionsstaterne at registrere servicemærker, og selv om konventionens bestemmelser ikke finder anvendelse på disse mærker, forholder det sig derfor ikke desto mindre således, at det står konventionsstaterne frit for på egen hånd at indføre en sådan anvendelse. Som det fremgår af det dokument fra WIPO, som Retten henviste til i den appellerede doms præmis 31, forpligter Pariserkonventionens artikel 6c »ikke de stater, der har tiltrådt Pariserkonventionen, til at afslå eller ophæve registreringen og forbyde brugen af statsemblemer eller andre officielle tegn som servicemærker eller som bestanddele af servicemærker; [d]et står ikke desto mindre staterne frit for at gøre det […]«.

73 Artikel 6c overlader det således til konventionsstaternes frie vurdering, om det er ønskeligt at udvide beskyttelsen af varemærker til også at gælde for servicemærker. Pariserkonventionen pålægger dermed ikke de pågældende stater at sondre mellem de to typer mærker.

74 Det skal derfor undersøges, om fællesskabslovgiver havde til hensigt at udøve denne kompetence og udvide den beskyttelse, som Pariserkonventionen indrømmer varemærker, til også at gælde for servicemærker.

75 I den forbindelse bemærkes, at ingen af de relevante bestemmelser i fællesskabsretten indeholder en principiel sondring mellem varemærker og servicemærker, som generaladvokaten også anførte i punkt 111 i forslaget til afgørelse.

76 Den blotte omstændighed, at visse bestemmelser i forordning nr. 40/94 begrænser deres anvendelsesområde, såsom artikel 7, stk. 1, litra e), j) og k), i relation til de absolutte registreringshindringer, men hvori den fastsatte begrænsning dog kun vedrører visse typer varer, er desuden ikke tilstrækkelig til at rejse tvivl om den konklusion, at forordningens bestemmelser som helhed gælder ens for varemærker og servicemærker.

77 Denne konklusion må også gælde for artikel 7, stk.1, litra h), i forordning nr. 40/94, som ikke indeholder nogen som helst udtrykkelig begrænsning for så vidt angår de varemærker, som den omhandler. Denne fortolkning kan ikke afkræftes af den blotte omstændighed, at den pågældende bestemmelse henviser til Pariserkonventionen. Denne henvisning har nemlig alene til formål at udpege de typer tegn, der skal afvises, og ikke at begrænse bestemmelsens anvendelsesområde.

78 Som det således er tilfældet med størstedelen af de absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, må registrering af et varemærke afvises, uanset om ansøgningen vedrører varer eller tjenesteydelser, såfremt en af de registreringshindringer, der er omfattet af Pariserkonventionens artikel 6c, kan gøres gældende.

79 Denne fortolkning af litra h) i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 understøttes desuden af litra i) i artikel 7, stk. 1, som vedrører et analogt område til det, der er omfattet af det pågældende litra h), nemlig mærker, som indeholder andre tegn, emblemer eller våben end dem, der omfattes af Pariserkonventionens artikel 6c.

80 Artikel 7, stk. 1, litra i), i forordning nr. 40/94 gælder ens for varemærker og servicemærker, således at der eksempelvis kan gives afslag på registrering af et servicemærke, der indeholder en badge. Der er imidlertid intet, der forklarer, hvorfor der skulle gives afslag på registrering af et servicemærke med en badge og ikke på et servicemærke, der indeholder et statsflag. Hvis fællesskabslovgiver således ønskede at indrømme badges og våben en sådan beskyttelse, må det formodes, at den så meget desto mere også ønskede at indrømme en mindst lige så vidtgående beskyttelse af våbenskjold, flag og andre statsemblemer eller emblemer for internationale mellemstatslige organisationer. Det forekommer således usandsynligt, at fællesskabslovgiver skulle have ønsket at tillade, at en leverandør af tjenesteydelser anvender et varemærke, der indeholder et nationalflag, mens en sådan anvendelse af badges, eksempelvis sportsforeningers badges, samtidig er blevet forbudt af lovgiver.

81 Det følger heraf, at det var med urette, at Retten fastslog, at den anfægtede afgørelse ved at give afslag på registrering af det ansøgte varemærke for tjenesteydelser i klasse 40 i Nicearrangementet tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94.

82 På baggrund af det ovenstående må den af Harmoniseringskontoret i sag C-208/08 P iværksatte appel tages til følge, og den appellerede dom ophæves, for så vidt som den annullerer den anfægtede afgørelse, der var truffet af Harmoniseringskontorets Første Appelkammer vedrørende registrering af det ansøgte varemærke for tjenesteydelser i klasse 40 i Nicearrangementet.

83 I henhold til artikel 61, stk. 1, i Domstolens statut kan Domstolen efter ophævelse af Rettens afgørelse enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse.

84 I det foreliggende tilfælde finder Domstolen, at den råder over alle de nødvendige elementer til at træffe afgørelse i hovedsagen.

85 Eftersom Rettens sondring mellem varemærker og servicemærker ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 ikke er begrundet, må det fastslås, at registreringen for varer i klasse 18 og 25 i Nicearrangementet ligeledes gyldigt kunne afslås for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 40 i Nicearrangementet af de grunde, der er anført i denne doms præmis 39-61.

86 På denne baggrund må Harmoniseringskontoret frifindes i forbindelse med det søgsmål, der blev indbragt af American Clothing for Retten, for så vidt som det var rettet mod afslaget på registrering af det ansøgte varemærke for tjenesteydelser i klasse 40.

**Sagsomkostningerne**

87 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af samme reglements artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret i såvel sag C-202/08 P som sag C-208/08 P har nedlagt påstand om, at American Clothing tilpligtes at betale sagens omkostninger, og da sidstnævnte har tabt disse sager, bør det pålægges det at betale sagsomkostningerne.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Første Afdeling):

**1) Appellen iværksat af American Clothing Associates NV i sag C-202/08 P forkastes.**

**2) Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 28. februar 2008, American Clothing Associates mod KHIM (sag T-215/06),**

**ophæves, for så vidt som den annullerer afgørelsen truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) den 4. maj 2006 (sag R 1463/2005-1) vedrørende afslag på en ansøgning om registrering som EF-varemærke af et tegn, der gengiver et ahornblad.**

3) **Harmoniseringskontoret frifindes i sag T-215/06 anlagt af American Clothing.**

4) **American Clothing betaler omkostningerne i sag C-202/08 P og sag C-208/08 P.**

Underskrifter