ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

16 juli 2009 *

In de gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P,

betreffende twee hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, respectievelijk ingesteld op 8 en 16 mei 2008,

American Clothing Associates NV, gevestigd te Evergem (België), vertegenwoordigd door P. Maeyaert, advocaat, en N. Clarembeaux en C. De Keersmaeker, avocats,

rekwirante,

andere partij in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg (C-202/08 P),

* Procestaal: Frans.

en

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

rekwirante,

andere partij in de procedure:

American Clothing Associates NV, gevestigd te Evergem (België), vertegenwoordigd door P. Maeyaert, advocaat, en N. Clarembeaux en C. De Keersmaeker, avocats,

verzoekster in eerste aanleg (C-208/08 P),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 maart 2009,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 mei 2009,

het navolgende

Arrest

1 Met hun hogere voorzieningen verzoeken American Clothing Associates NV (hierna: „American Clothing") en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 28 februari 2008, American Clothing Associates/BHIM („Weergave van esdoornblad") (T-215/06, Jurispr. blz. II-303; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht gedeeltelijk heeft vernietigd de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 mei 2006 (zaak R 1463/2005-1) tot afwijzing van de aanvraag voor inschrijving als gemeenschapsmerk van een teken dat een esdoornblad weergeeft (hierna: „litigieuze beschikking").

Rechtskader

2 Artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening

(EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 (PB L 349, blz. 83; hierna: „verordening nr. 40/94"), met als opschrift „Absolute weigeringsgronden", bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[…]

h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geweigerd moeten worden;

i) merken die andere badges, emblemen en wapenschilden, zoals bepaald volgens de bij de bij de uitvoeringsverordening vastgestelde procedure, van bijzonder openbaar belang omvatten dan de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, tenzij de bevoegde autoriteiten de inschrijving daarvan hebben toegestaan.

[…]"

3 Artikel 29, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „wie op regelmatige wijze in of voor een Staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie een merk heeft aangevraagd, of zijn rechtverkrijgende, geniet voor de indiening van een aanvrage om een gemeenschapsmerk voor hetzelfde merk en voor waren of diensten die gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor dit merk is aangevraagd, voorrang gedurende zes maanden na de indiening van de eerste aanvrage".

4 Artikel 38, lid 2, van diezelfde verordening preciseert dat „wanneer het merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt en de opneming van dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van bescherming van het merk, […] het Bureau als voorwaarde voor inschrijving van het merk [kan] verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestanddeel. […]"

5 De artikelen 1, 6, 6 ter, 6 sexies en 7 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs"), bepalen:

„Artikel 1

[…]

2) de bescherming van de industriële eigendom omvat de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam en de aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong, zomede de bestrijding van oneerlijke mededinging.

[…]

Artikel 6

1) de voorwaarden voor het depot en de inschrijving van fabrieks- of handelsmerken zullen in elk van de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] door zijn nationale wetgeving worden vastgesteld.

[…]

Artikel 6 ter

1) a) De landen der Unie komen overeen om te weigeren of nietig te verklaren de inschrijving, en door daartoe passende maatregelen te verbieden het gebruik, zonder goedkeuring der bevoegde machten, hetzij als fabrieks- of handelsmerken, hetzij als bestanddeel van die merken, van wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van de landen der Unie, van officiële door die landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -stempels, zomede iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt.

b) De bepalingen […] hierboven […] [sub a] vervat zijn eveneens van toepassing op wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of benamingen van internationale intergouvernementele organisaties, waarvan één of meer landen der Unie lid zijn, met uitzondering van die wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of benamingen, welke reeds het onderwerp hebben uitgemaakt van van kracht zijnde internationale overeenkomsten welke ertoe strekken om hun bescherming te verzekeren.

c) Geen land der Unie zal gehouden zijn de bepalingen, hierboven […] [sub b] vervat, toe te passen ten nadele van de houders van vóór het in werking treden van dit Verdrag in het betrokken land te goeder trouw verkregen rechten. De landen der Unie zijn niet gehouden bedoelde bepalingen toe te passen, wanneer het gebruik en de inschrijving, als hierboven [sub a] bedoeld, niet van zodanige aard is dat bij het publiek de indruk gewekt wordt, dat er een verband bestaat tussen de organisatie in kwestie en de wapens, vlaggen, emblemen, initialen of benamingen, of indien het gebruik of de inschrijving waarschijnlijk niet van zodanige aard is het publiek te misleiden omtrent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie.

[…]

3) a) De landen der Unie komen overeen, voor de toepassing van deze bepalingen, elkander wederkerig mede te delen, door tussenkomst van het Internationaal [b]ureau, de lijst van staatsemblemen en officiële controle- en waarborgtekens en stempels, welke zij, zonder beperking of binnen zekere grenzen, onder de bescherming van dit artikel wensen of zullen wensen te brengen, evenals alle latere in deze lijst aangebrachte wijzigingen. Elk land der Unie zal te gelegener tijd de medegedeelde lijsten ter beschikking van het publiek stellen.

Deze mededeling is evenwel niet verplicht ten aanzien van staatsvlaggen.

[…]

[…]

Artikel 6 sexies

De landen van de Unie verbinden zich ertoe dienstmerken te beschermen. Zij zijn niet gehouden de inschrijving van deze merken te regelen.

Artikel 7

De aard van de waar, waarop het fabrieks- of handelsmerk moet worden aangebracht, kan in geen geval een beletsel vormen voor de inschrijving van het merk."

6 Artikel 16 van het Verdrag inzake het merkenrecht, goedgekeurd te Genève op 27 oktober 1994, bepaalt dat „elke verdragsluitende partij dienstmerken inschrijft en daarop de bepalingen van het Unieverdrag toepast die betrekking hebben op warenmerken".

Feiten

7 Op 23 juli 2002 heeft American Clothing bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

8 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, samengesteld uit de afbeelding van een esdoornblad en de lettergroep „RW" onder deze afbeelding, is hieronder weergegeven:



9 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 18, 25 en 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice"). Zij zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

— „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren" (klasse 18);

— „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" (klasse 25);

— „Kleermakerij; opzetten en prepareren van dieren; inbinden van boeken; bewerking, verwerking en veredeling van huiden, leer, bont en textiel; ontwikkelen van films en afdrukken van foto's; houtbewerking; uitpersen van vruchten; malen van granen; bewerking, harding en oppervlakteveredeling van metaal" (klasse 40).

10 Bij beslissing van 7 oktober 2005 heeft de onderzoeker de inschrijving van het aangevraagde merk voor de betrokken waren en diensten geweigerd op basis van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94, op grond dat dit merk bij het publiek de indruk kon wekken dat er een verband bestond tussen het merk in kwestie en Canada, aangezien het esdoornblad dat in het aangevraagde merk is afgebeeld, een nabootsing van het embleem van de Canadese Staat is.

11 Dit embleem, zoals blijkend uit de mededeling van het internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) aan de staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs van 1 februari 1967, alsook uit de databank van de WIPO, is hieronder weergegeven:



12 Op 6 december 2005 heeft American Clothing krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

13 Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep van American Clothing verworpen en de beslissing van de onderzoeker bevestigd.

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest

14 Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 augustus 2006, heeft American Clothing beroep tegen de litigieuze beschikking ingesteld, waarbij zij één middel heeft aangevoerd, ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94.

15 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beschikking gedeeltelijk vernietigd, voor zover deze betrekking heeft op de inschrijving van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice, op grond dat artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs, waarnaar artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 louter verwijst, niet van toepassing is op dienstmerken.

16 Het Gerecht heeft immers geweigerd artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs ruim uit te leggen en bijgevolg de weigering tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een dienstmerk rechtens te baseren op voornoemd artikel 7, lid 1, sub h. In dit verband heeft het met name in punt 31 van het bestreden arrest opgemerkt dat juist om de door het Verdrag van Parijs aan warenmerken geboden bescherming uit te breiden tot dienstmerken, een specifieke bepaling in artikel 16 van het op 27 oktober 1994 te Genève goedgekeurde Verdrag inzake het merkenrecht is ingevoegd. De Europese Gemeenschap heeft dit Verdrag evenwel nog niet geratificeerd.

17 Bovendien heeft het Gerecht in punt 32 van het bestreden arrest geoordeeld dat de gemeenschapswetgever zich bij de betrekkelijk recente vaststelling van verordening nr. 40/94, in de aanvankelijke versie ervan, bewust was van het belang van dienstmerken in het moderne handelsverkeer en de bij artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs aan staatsemblemen verleende bescherming derhalve tot deze categorie van merken had kunnen uitbreiden. Aangezien diezelfde wetgever het evenwel niet nuttig heeft geacht, de werkingssfeer van de relevante bepalingen aldus uit te breiden, heeft het Gerecht geoordeeld dat het niet aan de gemeenschapsrechter staat om zich in zijn plaats te stellen en deze bepalingen, die in geen enkel opzicht dubbelzinnig zijn, contra legem uit te leggen.

18 Voor het overige heeft het Gerecht het beroep verworpen op grond dat de kamer van beroep de inschrijving van het aangevraagde merk terecht had geweigerd voor de waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

19 Daartoe heeft het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest met name verklaard dat bij de beoordeling van een samengesteld merk vanuit het oogpunt van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs rekening moet worden gehouden met elk van de bestanddelen van dit merk, en dat het volstaat dat één van die bestanddelen een staatsembleem of een nabootsing „uit heraldiek oogpunt" daarvan vormt, om de inschrijving van het merk in kwestie te beletten, ongeacht de door dit merk opgeroepen totaalindruk.

20 Wat het door het aangevraagde merk weergegeven esdoornblad betreft, heeft het Gerecht in punt 72 van het bestreden arrest geoordeeld dat bij de vergelijking „uit heraldiek oogpunt" in de zin van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs tussen het door dit merk afgebeelde teken en een staatsembleem gebruik dient te worden gemaakt van de heraldieke beschrijving van het betrokken embleem, en niet van een eventuele geometrische beschrijving ervan, die naar haar aard veel gedetailleerder zou zijn. Het heeft in punt 75 van dat arrest geconcludeerd dat, ondanks kleine verschillen, het relevante publiek in de Gemeenschap, te weten de gemiddelde consument tot wie de door het aangevraagde merk aangeduide courante verbruiksartikelen zijn gericht, dit merk in hoofdzaak als een nabootsing van het embleem van Canada zal opvatten.

21 Voorts heeft het Gerecht in punt 77 van het bestreden arrest verklaard dat voor de toepassing van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet de voorwaarde geldt dat er een kans bestaat dat het relevante publiek wordt misleid met betrekking tot de oorsprong van de door het aangevraagde merk aangeduide waren of met betrekking tot het bestaan van een verband tussen de houder van dit merk en de Staat waarvan het embleem in dit merk is afgebeeld. Bovendien heeft het Gerecht in punt 81 van dat arrest geoordeeld dat de beweerde bekendheid van het aangevraagde merk evenmin invloed heeft.

22 Betreffende de inaanmerkingneming van oudere nationale inschrijvingen van merken die gelijk zijn aan of vergelijkbaar met het aangevraagde merk, heeft het Gerecht er in punt 84 van het bestreden arrest aan herinnerd dat het BHIM en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter niet gebonden zijn door beslissingen op het niveau van een lidstaat of van een derde land waarbij wordt geoordeeld dat ditzelfde teken of overeenstemmende tekens als nationaal merk kunnen worden ingeschreven. Wat de beweerdelijk minder restrictieve praktijk van het Canadese bureau voor intellectuele eigendom betreft, heeft het Gerecht in punt 85 van het bestreden arrest geconstateerd dat rekwirante niet ondubbelzinnig heeft verklaard, laat staan aangetoond, dat zij van de bevoegde Canadese autoriteiten de toelating had verkregen, eenzelfde merk als het aangevraagde merk in te schrijven.

Conclusies van partijen in hogere voorziening

23 In zaak C-202/08 P verzoekt American Clothing het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het BHIM artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door de litigieuze beschikking vast te stellen, voor zover deze beschikking betrekking heeft op de inschrijving van het aangevraagde merk voor waren van klasse 18 in de zin van de Overeenkomst van Nice, te weten „[l]eder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren" en waren van klasse 25 in de zin van diezelfde Overeenkomst, te weten „[k]ledingstukken, schoeisel, hoofddeksels";

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

24 In diezelfde zaak verzoekt het BHIM het Hof:

— de hogere voorziening af te wijzen;

— American Clothing te verwijzen in de kosten.

25 In zaak C-208/08 P verzoekt het BHIM het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen, voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is op dienstmerken;

— American Clothing te verwijzen in de kosten.

26 In diezelfde zaak verzoekt American Clothing het Hof:

— het bestreden arrest te bevestigen, voor zover daarbij is geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet van toepassing zijn op dienstmerken;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

Hogere voorzieningen

27 Bij beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2009 zijn de zaken C-202/08 P en C-208/08 P, partijen en de advocaat-generaal gehoord, overeenkomstig artikel 43 van het Reglement voor de procesvoering wegens verknochtheid gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

In zaak C-202/08 P

Argumenten van partijen

28 American Clothing verwijt het Gerecht blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting inzake de toepassing van de gronden voor weigering van inschrijving van een merk volgens artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs.

29 Deze onderneming stelt dat het Gerecht de relevantie heeft miskend van de wezenlijke functie van een staatsembleem om de omvang van de bescherming daarvan te beoordelen. De aan een dergelijk embleem verleende bescherming dient immers te worden beperkt tot de gevallen waarin de wezenlijke functies ervan kunnen worden aangetast. De inschrijving van een dergelijk embleem als merk of als bestanddeel van een merk kan enkel worden geweigerd indien het gebruik van het merk of het bestanddeel ervan inbreuk kan maken op symbolen van de identiteit of de soevereiniteit van een Staat, waarnaar dit embleem verwijst. Aldus vormen staatsemblemen

beschermde tekens, zoals merken en benamingen van oorsprong, waarop naar analogie dezelfde criteria voor bescherming van toepassing zijn.

30 American Clothing voert aan dat de bescherming van staatsemblemen krachtens artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs ertoe strekt, deze emblemen jegens andere tekens te beschermen tegen een welbepaalde overeenstemming, namelijk tegen nabootsingen „uit heraldiek oogpunt". Anders dan het Gerecht in punt 71 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, heeft het begrip „nabootsing, bezien uit herald[iek] oogpunt" evenwel niet tot doel het symbool als zodanig te beschermen, maar strekt het tot bescherming van een zeer specifieke artistieke interpretatie, een specifiek grafisch werk, dat het gevolg is van de toepassing van de regels inzake de heraldieke kunst. Wanneer een embleem geen of weinig heraldieke kenmerken heeft, kan het niet om een nabootsing in de zin van voornoemde bepaling gaan.

31 De door het Gerecht in het bestreden arrest gehanteerde uitlegging heeft tot gevolg dat de lidstaten een vrijwel absoluut alleenrecht verkrijgen op tekens die slechts weinig heraldieke kenmerken hebben, waardoor deze tekens onbeschikbaar worden als merkbestanddelen. Niettemin bevatten een groot aantal ingeschreven merken tekens die als staatsembleem zijn aangemeld, zoals bijvoorbeeld het Ierse klaverklad.

32 American Clothing stelt ten slotte dat het Gerecht is voorbijgegaan aan de relevantie van een aantal omstandigheden van het onderhavige geval. Zo heeft het in de punten 64 en 65 van het bestreden arrest geen rekening gehouden met de door het merk opgeroepen totaalindruk, door te oordelen dat deze indruk volslagen irrelevant is wanneer het gaat om de inschrijving van een merk dat uit een staatsembleem of een nabootsing daarvan uit heraldiek oogpunt bestaat. American Clothing betoogt eveneens dat artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs er zich niet tegen lijkt te verzetten dat een samengesteld merk waarin een embleem is opgenomen, wordt ingeschreven met toevoeging van een „disclaimer" in de zin van artikel 38 van verordening nr. 40/94, waarmee de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op een bepaald bestanddeel van het merk. Overigens strookt dit volgens haar met de praktijk van het Canadese bureau voor intellectuele eigendom, dat de inschrijving van merken bevattende een esdoornblad met elf punten heeft toegestaan, op voorwaarde dat een „disclaimer" voor die merken wordt aanvaard. In casu heeft het Gerecht de feiten verdraaid door deze praktijk van dit bureau te ontkennen, met name betreffende

de eis van een dergelijke „disclaimer" voor het merk dat in de onderhavige procedure aan de orde is en waarvan de inschrijving nadien om andere redenen is opgegeven.

33 American Clothing voegt daaraan toe dat het BHIM staatsemblemen niet sterker kan beschermen dan de betrokken staten zelf. Het Gerecht had in grotere mate rekening moeten houden met de praktijk van het BHIM op dit gebied, alsook met die van andere nationale merkenbureaus. Volgens American Clothing worden weinig uitgesproken heraldieke kenmerken — zoals bij het aangevraagde merk — in gewone gebruiksomstandigheden niet opgemerkt door het publiek, dat daarin enkel een versiering en geen verwijzing naar een staatsembleem zal zien. Dergelijke heraldieke kenmerken komen overigens voor in andere tekens die vaak als merk worden gebruikt.

34 Het BHIM herinnert er om te beginnen aan dat het Hof in het kader van een hogere voorziening enkel uitspraak doet over rechtsvragen en dat bijgevolg de vraag of de afbeelding van een esdoornblad die in de aanvraag voor inschrijving van het betrokken merk is opgenomen, een nabootsing uit heraldiek oogpunt van het embleem van Canada is, een feitelijke vaststelling is die niet door het Hof kan worden getoetst.

35 Het BHIM verwerpt alle argumenten van American Clothing betreffende de voorwaarde dat inbreuk op de wezenlijke functie van staatsemblemen wordt gemaakt. Anders dan bij conflicten tussen onderscheidende tekens, is voor weigering van inschrijving van een merk volgens het BHIM niet vereist dat een „verband" wordt aangetoond tussen de houder van het merk en de staat waarvan het embleem wordt nagebootst, daar de wezenlijke functie van een staatsembleem er niet in bestaat, de commerciële oorsprong van waren en diensten te waarborgen. De aan een staatsembleem verleende bescherming is absoluut in die zin dat deze bescherming niet afhangt van de vraag of het in een merk nagebootste embleem door het publiek als een onderscheidend bestanddeel dan wel als een versiering wordt opgevat.

36 Om dezelfde reden dient het vereiste van beoordeling van het aangevraagde merk in zijn geheel, zoals door American Clothing wordt bepleit, geen doel. Wat de mogelijkheid van een „disclaimer" in de zin van artikel 38, lid 2, van verordening

nr. 40/94 betreft, deze mogelijkheid geldt niet wanneer het litigieuze merkbestanddeel om een andere reden dan het ontbreken van onderscheidend vermogen wordt betwist.

37 Bovendien heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de nabootsing uit heraldiek oogpunt aan de hand van de heraldieke beschrijving van een embleem moet worden onderzocht, en niet op basis van de geometrische of grafische beschrijving ervan. De heraldieke beschrijving van een embleem heeft immers een grotere betekenis dan de loutere geometrische of grafische beschrijving ervan, aangezien de exacte grafische weergave van een embleem kan variëren zonder daardoor de heraldieke kenmerken van dit embleem te wijzigen. Artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs bevestigt dat de bescherming van emblemen niet is beperkt tot de grafische weergave ervan, aangezien de bescherming zich volgens deze bepaling uitstrekt tot iedere nabootsing, „bezien uit heraldiek oogpunt". De omvang van de bescherming van een embleem hangt evenmin af van de min of meer uitgesproken heraldieke kenmerken ervan, aangezien bijvoorbeeld het embleem van Japan dezelfde bescherming dient te genieten als het meest gesofistikeerde embleem. Het BHIM benadrukt dat de heraldieke beschrijving van het embleem van Canada door het Gerecht een louter feitelijke beoordeling vormt die niet door het Hof kan worden getoetst.

38 Aangaande de feitelijke omstandigheden verklaart het BHIM dat het Gerecht de betrokken feiten niet heeft verdraaid door de praktijk van het Canadese bureau voor intellectuele eigendom niet in aanmerking te nemen, maar enkel heeft aangegeven dat de ingeroepen feiten niet waren bewezen. Noch het BHIM, noch de gemeenschapsrechter hoeven rekening te houden met een nationale praktijk die is gebaseerd op wettelijke bepalingen die in verordening nr. 40/94 geen equivalent hebben, en artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs verwijst overigens niet naar de wetgeving of naar de praktijk van het land van oorsprong van het beschermde embleem. Zelfs indien het BHIM per vergissing dergelijke merken zou hebben ingeschreven, moet het legaliteitsbeginsel voorrang hebben boven het beginsel van gelijke behandeling. Wat de gebruiksvoorwaarden betreft, deze kunnen — afgezien van het feit dat zij kunnen variëren — niet in aanmerking worden genomen, aangezien los van alle gebruiksomstandigheden moet worden geverifieerd of het aangevraagde merk een nabootsing van een staatsembleem bevat.

Beoordeling door het Hof

39 Wat de stelling betreft dat het Gerecht de relevantie van de wezenlijke functie van een staatsembleem heeft miskend bij de afbakening van de omvang van de bescherming ervan, moet op deze wezenlijke functie worden teruggekomen, alsook op de communautaire en internationale regelingen die voor staatsemblemen gelden, en dienen deze voorschriften met de regelgeving inzake merken te worden vergeleken.

40 In de punten 59 tot en met 63 van zijn conclusie heeft de advocaat-generaal gewezen op een aantal van de wezenlijke functies die aan een staatsembleem kunnen worden toegekend. Daarbij zijn onder meer genoemd de functie van de identificering met een land en die van de weergave van de soevereiniteit en de eenheid ervan. De wezenlijke functie van het merk is daarentegen daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 23).

41 Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder toezicht van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie onder meer arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).

42 Dit verschil tussen de wezenlijke functies van merken en die van staatsemblemen blijkt evenwel ook uit de verschillende behandeling ervan door zowel het gemeenschapsrecht als het internationale recht.

43 Zo bevat artikel 6 van verordening nr. 40/94 het beginsel van verkrijging van een merk door inschrijving ervan, terwijl volgens artikel 6 ter, lid 3, sub a, van het Verdrag van Parijs de staten louter de lijsten van te beschermen emblemen meedelen aan het Internationaal bureau van de WIPO, waarbij deze mededeling niet verplicht is voor staatsvlaggen. Voor merken geldt het beginsel van bescherming voor welbepaalde klassen van waren en diensten, terwijl emblemen daarentegen een algemene bescherming genieten, ongeacht het gebruik dan men ervan wenst te maken. Voorts kunnen emblemen, anders dan merken, niet nietig worden verklaard en kunnen de rechten van de houder ervan niet vervallen worden verklaard. Bovendien is hun bescherming niet beperkt in de tijd. Tal van elementen die de bescherming van merken beheersen, gelden dus niet voor de bescherming van staatsemblemen.

44 Zulks is ook het geval voor het bestaan van verwarringsgevaar, dat, hoewel het de specifieke voorwaarde vormt voor de bescherming van het merk wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren en de diensten soortgelijk zijn (zie onder meer arrest Medion, reeds aangehaald, punt 24; arresten van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 28, en 12 juni 2008, O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 47), niet vereist is voor de bescherming van een embleem, aangezien daarvan in artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs geenszins sprake is.

45 Opgemerkt zij eveneens dat blijkens artikel 6 ter, lid 1, sub c, tweede volzin, van het Verdrag van Parijs de bescherming van een staatsembleem niet afhangt van de voorwaarde dat het publiek een verband legt tussen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd en het embleem. Voor emblemen van internationale organisaties staat deze bepaling immers de inschrijving en het gebruik van een merk toe, indien dit merk het publiek niet misleidt omtrent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie. Hieruit volgt dat deze mogelijkheid niet bestaat voor andere gevallen, namelijk die van staatsemblemen, en het bestaan van een dergelijk verband dus niet hoeft te worden geverifieerd.

46 Derhalve moet het betoog van American Clothing betreffende de invloed van de wezenlijke functie van een staatsembleem op de omvang van de bescherming daarvan

en de toepassing naar analogie van dezelfde beschermingscriteria als die welke voor merken gelden, worden afgewezen.

47 Wat de argumenten betreft die American Clothing heeft aangevoerd met betrekking tot de uitlegging van de in artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs neergelegde uitdrukking „iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt", moet er om te beginnen op worden gewezen dat deze bepaling de inschrijving en het gebruik van een staatsembleem niet alleen als merk, maar tevens als bestanddeel van een merk verbiedt. De aan emblemen verleende bescherming is dus ook in dit opzicht zeer ruim. Bovendien draagt ook het laatste deel van deze bepaling ertoe bij, een uitgebreide bescherming aan staatsemblemen te waarborgen, aangezien het verbod van een exacte kopie van het embleem wordt aangevuld met een verbod van nabootsing daarvan.

48 Het verbod van nabootsingen van een embleem ziet evenwel uitsluitend op nabootsingen ervan uit heraldiek oogpunt, dat wil zeggen nabootsingen die alle heraldieke connotaties bevatten die het embleem van andere tekens onderscheiden. De bescherming tegen iedere nabootsing vanuit heraldiek oogpunt dekt dus niet het beeld als zodanig, maar wel de heraldieke uitdrukking ervan. Om uit te maken of het merk een nabootsing vanuit heraldiek oogpunt bevat moet dan ook van de heraldieke beschrijving van het betrokken embleem worden uitgegaan.

49 Hieruit volgt dat de stelling van American Clothing, volgens welke rekening moet worden gehouden met de geometrische beschrijving van het embleem, niet kan worden aanvaard. Enerzijds druist een dergelijke uitlegging in tegen de in punt 47 van het onderhavige arrest uiteengezette benadering ter waarborging van een ruime bescherming van het embleem, aangezien de — naar haar aard zeer nauwkeurige — grafische beschrijving ertoe zou leiden dat de bescherming van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs bij het minste verschil tussen de twee beschrijvingen aan het embleem wordt geweigerd. Anderzijds wordt het geval van grafische overeenstemming met het door het merk gebruikte embleem reeds door het eerste deel van deze bepaling gedekt, zodat de uitdrukking „iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt" aldus moet worden opgevat dat zij een extra draagwijdte toevoegt.

50 Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

51 Met betrekking tot de in voornoemde bepaling geformuleerde uitdrukking „iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt" dient evenwel te worden gepreciseerd dat elk verschil dat een specialist van de heraldieke kunst tussen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd en het staatsembleem ontdekt, niet noodzakelijkerwijs zal worden opgemerkt door de gemiddelde consument, die, ondanks verschillen inzake sommige heraldieke details, het merk als een imitatie van het betrokken embleem kan opvatten.

52 Bovendien bevat de heraldieke beschrijving van het embleem die als uitgangspunt moet worden genomen om uit te maken of daarin een nabootsing uit heraldiek oogpunt in de zin van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs moet worden gezien, gewoonlijk slechts enkele beschrijvende elementen, zonder noodzakelijkerwijs alle artistieke interpretatiedetails te verstrekken. Het Gerecht heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat er op basis van dezelfde heraldieke beschrijving verschillende artistieke prestaties van eenzelfde embleem kunnen bestaan.

53 De manier waarop het Gerecht in het onderhavige geval het embleem in heraldiek opzicht heeft beschreven en de beoordeling van de vraag of het aangevraagde merk een nabootsing uit heraldiek oogpunt bevatte, komen als zodanig evenwel niet voor toetsing door het Hof in aanmerking. Overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. Alleen het Gerecht is dus bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen en om de bewijsmiddelen te beoordelen. De beoordeling van die feiten en die bewijselementen levert dan ook, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie onder meer arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40).

54 Een aantal van de argumenten die American Clothing met betrekking tot de relevantie van sommige omstandigheden van het onderhavige geval heeft aangevoerd, inzonderheid de argumenten betreffende de opvatting door het publiek, in de gebruikelijke omstandigheden van het gebruik van het merk, van het esdoornblad als een versiering, alsook de argumenten betreffende de beweerde aanvaarding door het Canadese bureau voor intellectuele eigendom van de inschrijving van een merk dat gelijk is aan het betrokken merk met toevoeging van een „disclaimer", hebben geen betrekking op rechtsvragen en vallen bijgevolg niet binnen de bevoegdheid van het Hof.

55 Stellig is het juist dat American Clothing met betrekking tot dit laatste argument verdraaiing van de feiten stelt. Vastgesteld moet evenwel worden dat zij niet heeft aangetoond op welke wijze het Gerecht de feiten zou hebben verdraaid, maar louter heeft verklaard dat het Gerecht de praktijk van het Canadese bureau voor intellectuele eigendom heeft ontkend. In punt 85 van het bestreden arrest heeft het Gerecht deze praktijk echter niet ontkend, maar enkel vastgesteld dat American Clothing niet had bewezen dat dit bureau geen bezwaar tegen het gebruik van het esdoornblad had gemaakt bij het onderzoek van een inschrijvingsaanvraag voor een merk dat gelijk was aan het aangevraagde merk.

56 Bijgevolg moeten alle hier boven uiteengezette grieven waarmee wordt opgekomen tegen de wijze waarop het Gerecht de feiten heeft vastgesteld en beoordeeld, niet-ontvankelijk worden verklaard.

57 Wat de grieven betreft die zijn gebaseerd op het feit dat het Gerecht de praktijk van het BHIM en van andere nationale merkenbureaus op het gebied van emblemen niet in aanmerking heeft genomen, moet worden opgemerkt dat, wat het BHIM betreft, de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. Derhalve moet de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk (arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 47, en 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 48).

58 Anderzijds zij er met betrekking tot de door American Clothing ingeroepen oudere nationale inschrijvingen aan herinnerd dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem. De vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen te worden beantwoord op basis van de relevante communautaire regelgeving, zoals deze door de gemeenschapsrechter is uitgelegd (zie in die zin arrest van 17 juli 2008, L&D/BHIM, C-488/06 P, Jurispr. blz. I-5725, punt 58). Het BHIM en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter zijn dus niet gebonden door beslissingen op het niveau van een lidstaat of van een derde land waarbij is geoordeeld dat ditzelfde teken als nationaal merk kan worden ingeschreven. Dezelfde overwegingen gelden a fortiori voor inschrijvingen van andere merken dan het in casu aangevraagde merk.

59 Zoals ten slotte in punt 47 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet enkel van toepassing op merken, maar ook op bestanddelen van merken die staatsemblemen weergeven of nabootsen. Bijgevolg volstaat het voor weigering van inschrijving als gemeenschapsmerk dat één enkel bestanddeel van het aangevraagde merk een dergelijk embleem of een nabootsing daarvan weergeeft. Aangezien het Gerecht had geoordeeld dat het in het aangevraagde merk weergegeven esdoornblad een nabootsing uit heraldiek oogpunt van het Canadese embleem vormde, hoefde het dus niet meer de door dit merk opgeroepen totaalindruk te onderzoeken, daar artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet verlangt dat het merk in zijn geheel in aanmerking wordt genomen.

60 Uit een en ander volgt dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet heeft geschonden door het beroep dat tegen de litigieuze beslissing is ingesteld voor zover daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice is geweigerd, te verwerpen.

61 Bijgevolg moet de hogere voorziening van American Clothing in zaak C-202/08 P worden afgewezen.

In zaak C-208/08 P

Argumenten van partijen

62 Het BHIM verzoekt het Hof het bestreden arrest gedeeltelijk te vernietigen, voor zover het Gerecht heeft geweigerd artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs toe te passen op merken die diensten aanduiden.

63 Volgens het BHIM moet voor een juiste uitlegging van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs rekening worden gehouden met de opzet van dit Verdrag in zijn geheel. Door artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs letterlijk uit te leggen zonder de context ervan in aanmerking te nemen, heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat noch deze bepaling, noch artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 van toepassing is op aanvragen voor inschrijving van merken ter aanduiding van diensten.

64 Het BHIM stelt dat, anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, het niet de bedoeling van de gemeenschapswetgever is geweest dat het Verdrag van Parijs een onderscheid zou maken tussen warenmerken en dienstmerken, zoals uit artikel 29, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt.

65 Bovendien moet artikel 16 van het op 27 oktober 1994 te Genève goedgekeurde Verdrag inzake het merkenrecht volgens het BHIM aldus worden uitgelegd dat het artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs verduidelijkt, zonder evenwel de werkingssfeer ervan uit te breiden.

66 Het BHIM stelt dat het Hof in zijn arrest van 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-10093), minstens stilzwijgend heeft erkend dat het Verdrag van Parijs warenmerken en dienstmerken op dezelfde wijze behandelt.

67 American Clothing betoogt dat artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs volstrekt duidelijk en ondubbelzinnig is en dat dit artikel uitsluitend op fabrieks- of handelsmerken en niet op dienstmerken ziet. Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door de rechtsleer en door de verslagen van het Permanent Comité Recht inzake merken, tekeningen en modellen en geografische aanduidingen van de WIPO.

68 Het feit dat een dienstmerk „algemeen bekend" kan zijn in de zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs, impliceert geenszins dat deze bepaling eveneens op dienstmerken ziet. Voorts betrof de vraag in de zaak die heeft geleid tot het voormeld arrest Nieto Nuño enkel de geografische omvang van de algemene bekendheid van een ouder merk, en had deze vraag geen betrekking op de uitlegging van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs ten aanzien van dienstmerken. Bovendien heeft het Gerecht reeds verklaard dat voormeld artikel 6 bis enkel op warenmerken ziet (arresten van 11 juli 2007 Mühlens/BHIM, T-263/03, punt 54, en Mühlens/BHIM, T-28/04, punt 59).

69 Wat de invoeging — in 1958 — van artikel 6 sexies in het Verdrag van Parijs betreft, is American Clothing van mening dat deze bepaling in casu geenszins relevant is aangezien zij geen invloed heeft op artikel 6 ter van dit Verdrag. De tekst en de ontstaansgeschiedenis van de Akte van Lissabon, het op 31 oktober 1958 ondertekende verdrag tot wijziging van het Verdrag van Parijs, bevestigen dat het meer ambitieuze standpunt om dienstmerken in dit volledige Verdrag algemeen met fabrieks- of handelsmerken gelijk te stellen, niet is aanvaard.

70 Betreffende artikel 16 van het op 27 oktober 1994 te Genève goedgekeurde Verdrag inzake het merkenrecht stelt American Clothing dat dit Verdrag nog niet door de Gemeenschap is geratificeerd en dat, anders dan het BHIM beweert, deze bepaling er niet toe strekt artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs te verduidelijken, maar dit artikel dient te vervolledigen door de aan warenmerken verleende bescherming tot dienstmerken uit te breiden. Deze lezing van dat artikel wordt bevestigd door de rechtsleer, alsook door de voorbereidende stukken bij dit Verdrag.

Beoordeling door het Hof

71 Aangaande de weigering van het Gerecht om artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 toe te passen op dienstmerken, moet het Verdrag van Parijs worden onderzocht tegen de achtergrond van artikel 6 ter ervan, waarnaar artikel 7 van verordening nr. 40/94 verwijst.

72 Zoals de advocaat-generaal in de punten 104 en 107 van zijn conclusie heeft beklemtoond, voorziet het Verdrag van Parijs in een minimumniveau van bescherming voor de bestanddelen die binnen de werkingssfeer ervan vallen, waarbij de staten die partij zijn bij dit Verdrag de beschermingsfeer ervan evenwel kunnen uitbreiden. Ook al legt het Verdrag van Parijs, zoals American Clothing stelt, de verdragsluitende staten niet de verplichting op om dienstmerken in te schrijven en zijn de bepalingen van dit Verdrag niet van toepassing op deze merken, kunnen voornoemde staten bijgevolg eenzijdig in die toepassing voorzien. Zoals uit het in punt 31 van het bestreden arrest door het Gerecht genoemde document van de WIPO blijkt, verplicht artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs „de staten die het Verdrag van Parijs hebben ondertekend, niet […] om de inschrijving als dienstmerken of bestanddelen van dienstmerken van staatsemblemen of andere officiële tekens te weigeren of ongeldig te verklaren en het gebruik daarvan te verbieden. Het staat de staten evenwel vrij dit te doen […]”.

73 Derhalve laat voornoemd artikel 6 ter het aan de vrije beoordeling van de verdragsluitende staten over om de aan warenmerken gewaarborgde bescherming uit te breiden tot dienstmerken. Aldus legt het Verdrag van Parijs deze staten niet de verplichting op, een onderscheid tussen die beide types van merken te maken.

74 Bijgevolg moet worden onderzocht of de gemeenschapswetgever deze bevoegdheid heeft willen uitoefenen en de krachtens het Verdrag van Parijs aan warenmerken geboden bescherming tot dienstmerken heeft willen uitbreiden.

75 In dit verband moet worden opgemerkt dat, zoals de advocaat-generaal in punt 111 zijn conclusie aangeeft, in de relevante bepalingen van het gemeenschapsrecht geen principieel onderscheid tussen warenmerken en dienstmerken wordt gemaakt.

76 De enkele omstandigheid dat sommige bepalingen van verordening nr. 40/94 hun werkingssfeer beperken, zoals artikel 7, lid 1, sub e, j en k, wat de absolute gronden voor weigering van inschrijving betreft, ook al geldt de aldaar gestelde beperking enkel voor sommige categorieën producten, volstaat bovendien niet om de beoordeling volgens welke de bepalingen van deze verordening in hun geheel zonder onderscheid op warenmerken en op dienstmerken van toepassing zijn, op losse schroeven te zetten.

77 Deze vaststelling geldt noodzakelijkerwijs ook voor artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94, dat geen enkele uitdrukkelijke beperking bevat betreffende de merken waarop het ziet. Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door het enkele feit dat de betrokken bepaling naar het Verdrag van Parijs verwijst. Deze verwijzing heeft immers enkel tot doel, het type van tekens vast te stellen dat moet worden geweigerd, en niet de werkingssfeer van deze bepaling te beperken.

78 Zoals in het geval van de meeste in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 geformuleerde absolute weigeringsgronden, moet bijgevolg inschrijving van een merk worden geweigerd, ongeacht of deze voor waren dan wel voor diensten is aangevraagd, wanneer dit merk één van de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs neergelegde weigeringsgronden kan worden tegengeworpen.

79 Deze uitlegging van het bepaalde sub h van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt overigens bevestigd door het bepaalde sub i van dit artikel 7, lid 1. Laatstgenoemde bepaling heeft betrekking op een gebied dat analoog is aan dat van het bepaalde sub h, namelijk merken die andere badges, emblemen en wapenschilden omvatten dan de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs bedoelde.

80 Artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 40/94 is immers zonder onderscheid van toepassing op warenmerken en op dienstmerken, zodat de weigering van inschrijving bijvoorbeeld betrekking kan hebben op een dienstmerk dat een badge bevat. Uit niets blijkt evenwel waarom een dergelijke weigering van inschrijving zou moeten worden tegengeworpen aan een dienstmerk dat een badge bevat, en niet aan een dienstmerk dat een staatsvlag bevat. Zo de gemeenschapswetgever een dergelijke bescherming aan badges en aan wapenschilden heeft willen verlenen, moet ervan worden uitgegaan dat hij a fortiori ook de bedoeling had om een minstens even grote bescherming toe te kennen aan wapens, vlaggen en andere emblemen van staten of van intergouvernementele internationale organisaties. Derhalve lijkt het weinig waarschijnlijk dat de gemeenschapswetgever de bedoeling heeft gehad om een dienstenleverancier een merk te laten gebruiken dat een nationale vlag bevat, terwijl hij dit gebruik tegelijkertijd zou hebben verboden voor badges zoals die van een sportvereniging.

81 Bijgevolg heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat de litigieuze beschikking, door inschrijving van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice te weigeren, artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

82 Gelet op een en ander moet de door het BHIM in zaak C-208/08 P ingestelde hogere voorziening worden toegewezen en moet het bestreden arrest worden vernietigd voor zover daarbij de litigieuze beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM is vernietigd voor zover zij betrekking heeft op de inschrijving van het merk dat is aangevraagd voor de diensten van klasse 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

83 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof, in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht, de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

84 In casu is het Hof van oordeel dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om in de zaak ten gronde te beslissen.

85 Aangezien immers het onderscheid dat het Gerecht bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 tussen warenmerken en dienstmerken heeft gemaakt ongegrond is, moet om de in de punten 39 tot en met 61 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen met betrekking tot de waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice worden geoordeeld dat de inschrijving van het merk eveneens op goede gronden kon worden geweigerd voor diensten van klasse 40 van deze Overeenkomst.

86 In die omstandigheden moet het door American Clothing bij het Gerecht ingestelde beroep ongegrond worden verklaard voor zover het betrekking had op de weigering, het aangevraagde merk in te schrijven voor diensten van voornoemde klasse 40.

Kosten

87 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Daar American Clothing in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM zowel in zaak C-202/08 P als in zaak C-208/08 P te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening van American Clothing Associates NV in zaak C-202/08 P wordt afgewezen.

2) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 28 februari 2008, American Clothing Associates/BHIM (T-215/06), wordt vernietigd voor zover daarbij is vernietigd de beslissing

van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 4 mei 2006 (zaak R 1463/2005-1) tot afwijzing van een aanvraag voor inschrijving als gemeenschapsmerk van een teken dat een esdoornblad weergeeft.

3) Het beroep van American Clothing Associates NV in zaak T-215/06 wordt verworpen.

4) American Clothing Associates NV wordt verwezen in de kosten in de zaken C-202/08 P en C-208/08 P.

ondertekeningen