SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 16 de julio de 2009 *

En los asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P,

que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, los días 8 y 16 de mayo de 2008, respectivamente,

American Clothing Associates NV, con domicilio social en Evergem (Bélgica), representada por el Sr. P. Maeyaert, advocaat, y por M^es^ N. Clarembeaux y C. De Keersmaeker, avocats,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia (asunto C-202/08 P),

* Lengua de procedimiento: francés.

y

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

American Clothing Associates NV, con domicilio social en Evergem (Bélgica), representada por el Sr. P. Maeyaert, advocaat, y por M[es] N. Clarembeaux, y C. De Keersmaeker, avocats,

parte demandante en primera instancia (asunto C-208/08 P),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, A. Borg Barthet (Ponente), E. Levits y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de marzo de 2009;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de mayo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante sus recursos de casación, American Clothing Associates NV (en lo sucesivo, «American Clothing») y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 28 de febrero de 2008, American Clothing Associates /OAMI (Representación de una hoja de arce) (T-215/06, Rec. p. II-303; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que dicho Tribunal desestimó parcialmente la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 4 de mayo de 2006 (asunto R 1463/2005-1), por la que se deniega la solicitud de registro como marca comunitaria de un signo que representa una hoja de arce (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

2 El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), tal como fue modificado por

el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 349, p. 83) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94»), con la rúbrica «Motivos de denegación absolutos», dispone:

«1. Se denegará el registro de:

[…]

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París;

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente.

[…]»

3 El artículo 29, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 establece que «quien haya presentado regularmente una marca en uno o para uno de los Estados que son partes en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar la presentación de una solicitud de marca comunitaria para la misma marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentó esa marca, o que estén contenidos en estos productos o servicios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud».

4 A tenor del artículo 38, apartado 2, de dicho Reglamento, «si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la Oficina podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre este elemento. […]»

5 Los artículos 1, 6, 6 *ter,* 6 *sexies* y 7 del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado en último lugar en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 *(United Nations Treaty Series,* tomo 828, nº 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»), disponen:

«Artículo primero

[…]

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

[…]

Artículo 6

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión [constituida por los países a los que se aplica el Convenio de París] por su legislación nacional.

[…]

Artículo 6 *ter*

1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

[…]

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

[…]

[…]

Artículo 6 *sexies*

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Artículo 7

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.»

6 El artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, establece que «cualquier parte contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto.»

Hechos que originaron el litigio

7 El 23 de julio de 2002 American Clothing presentó una solicitud de marca comunitaria a la OAMI al amparo del Reglamento nº 40/94.

8 La marca cuyo registro se solicitó, formada por la imagen de una hoja de arce y por el grupo de letras «RW», situado debajo de dicha imagen, se reproduce a continuación:



9 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 18, 25 y 40 según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a las descripciones siguientes:

— «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería» (clase 18);

— «Vestidos, calzados, sombrerería» (clase 25), y

— «Servicios de sastres, taxidermia; encuadernación; tratamiento, procesamiento y mejora de pieles, cuero, piel y textil; revelado de películas y copias de fotografías; trabajos en madera; prensado de frutas; molido de cereales; mecanizado, templado y mejora de superficies de metales» (clase 40).

10 Mediante resolución de 7 de octubre de 2005 el examinador denegó el registro de la marca solicitada para todos los productos y servicios de que se trataba, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, basándose en que dicha marca podía dar al público la impresión de que existía un vínculo entre ésta y Canadá, dado que la hoja de arce que figura en la marca solicitada es una imitación del emblema de dicho país.

11 El referido emblema, tal como resulta de la comunicación de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a los Estados partes del Convenio de París, de 1 de febrero de 1967, y de la base de datos de la OMPI, se reproduce a continuación:



12 El 6 de diciembre de 2005, American Clothing interpuso un recurso, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador.

13 Mediante la resolución controvertida la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso promovido por American Clothing y confirmó la resolución del examinador.

Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

14 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de agosto de 2006, American Clothing interpuso un recurso contra la resolución controvertida invocando un motivo único relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94.

15 En la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia anuló parcialmente la resolución controvertida, en la parte que se refiere al registro de la marca solicitada para los servicios comprendidos en la clase 40, según lo previsto en el Arreglo de Niza, por considerar que el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París, al que se remite simplemente el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, no se aplica a las marcas de servicios.

16 El Tribunal de Primera Instancia se negó, en efecto, a interpretar en sentido amplio el artículo 6 *ter* del Convenio de París y, por lo tanto, a basar jurídicamente la denegación de registro como marca comunitaria de una marca de servicios en el mencionado artículo 7, apartado 1, letra h). A este respecto, señaló, en particular, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que se incluyó una disposición específica en el artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, precisamente con el fin de extender a las marcas de servicios la protección otorgada a las marcas de productos por el Convenio de París. Sin embargo, dicho Tratado no ha sido ratificado por la Comunidad Europea.

17 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, que, en el momento de la adopción, relativamente reciente, del Reglamento nº 40/94 en su versión inicial, el legislador comunitario conocía la importancia, en el comercio moderno, de las marcas de servicios y, por lo tanto, habría podido ampliar también a esta categoría de marcas la protección otorgada a los emblemas de Estado por el artículo 6 *ter* del Convenio de París. Pues bien, al no haber considerado útil el legislador proceder a dicha ampliación del ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes, el Tribunal de Primera Instancia estimó que no correspondía al juez comunitario sustituirle e interpretar *contra legem* las disposiciones mencionadas, cuyo sentido no es en modo alguno ambiguo.

18 En todo lo demás, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso al decidir que la Sala de Recurso había denegado acertadamente el registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en las clases 18 y 25 según lo previsto en el Arreglo de Niza.

19 Para llegar a esta solución el Tribunal de Primera Instancia consideró, en particular, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, que, para la apreciación de una marca compleja desde el punto de vista del artículo 6 *ter* del Convenio de París, es preciso tener en cuenta cada uno de los elementos de dicha marca y que basta con que uno de ellos consista en un emblema de Estado o su imitación «desde el punto de vista heráldico» para impedir el registro de la marca de que se trate, con independencia de la percepción global que pueda tenerse de esa marca.

20 En relación con la hoja de arce que figura en la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia consideró más adelante, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que, al realizar una comparación «desde el punto de vista heráldico», en el sentido del artículo 6 *ter* del Convenio de París, entre el signo que figura en dicha marca y un emblema de Estado, procede referirse a la descripción heráldica del emblema de que se trate y no a una eventual descripción geométrica del mismo emblema que sería, por naturaleza, mucho más detallada. De ello infirió, en el apartado 75 de dicha sentencia, que, a pesar de ligeras diferencias, el público interesado en la Comunidad, es decir, el consumidor medio al que se dirigen los artículos de consumo habitual designados por la marca solicitada, percibirá dicha marca esencialmente como imitación del emblema canadiense.

21 Por otra parte, en el apartado 77 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia señaló que la aplicación del artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París no está sujeta a la condición de que exista una posibilidad de error por parte del público interesado en cuanto al origen de los productos designados por la marca solicitada o en cuanto a la existencia de un vínculo entre el titular de dicha marca y el Estado cuyo emblema figura en ella. Asimismo el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 81 de la misma sentencia, que el supuesto renombre de la marca solicitada carece igualmente de pertinencia.

22 En relación con la consideración de registros nacionales anteriores de marcas idénticas o similares a la marca cuyo registro se solicita, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 84 de la sentencia recurrida, que la OAMI y, en su caso, el juez comunitario no están vinculados por una decisión adoptada en un Estado miembro, ni en un Estado tercero, que admita el carácter registrable de ese mismo signo, o de otros semejantes, como marca nacional. Con respecto a la práctica supuestamente menos restrictiva de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá, en el apartado 85 de su sentencia el Tribunal de Primera Instancia manifestó que la demandante no había probado ni siquiera afirmado de una manera inequívoca que hubiese obtenido una autorización de las autoridades canadienses competentes que le permitiera registrar una marca idéntica a la marca solicitada.

Pretensiones de las partes del recurso de casación

23 En el asunto C-202/08 P, American Clothing solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Primera Sala de Recurso de la OAMI no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 al adoptar la resolución controvertida en tanto en cuanto ésta se refiere al registro de la marca solicitada para los productos correspondientes a las clases 18, según lo previsto en el Arreglo de Niza, a saber, «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería», y 25, según lo previsto en dicho Arreglo, es decir, «vestidos, calzados, sombrerería».

— Condene en costas a la OAMI.

24 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia en dicho asunto que:

— Desestime el recurso de casación.

— Condene en costas a American Clothing.

25 En el asunto C-208/08 P, la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró que el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 no se aplica a las marcas que designan servicios.

— Condene en costas a American Clothing.

26 American Clothing solicita al Tribunal de Justicia en dicho asunto que:

— Confirme la sentencia recurrida, en la medida en que consideró que el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 y el artículo 6 *ter* del Convenio de París no se aplican a las marcas de servicios.

— Condene en costas a la OAMI.

Sobre los recursos de casación

27 Oídas las partes y el Abogado General sobre el particular, los asuntos C-202/08 P y C-208/08 P han sido acumulados por razón de conexión, mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de febrero de 2009, a efectos de los procedimientos escrito y oral así como de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento.

En el asunto C-202/08 P

Alegaciones de las partes

28 American Clothing imputa al Tribunal de Primera Instancia la comisión de un error de Derecho en relación con la aplicación de los motivos de denegación de registro de una marca en virtud del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 y del artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París.

29 Dicha sociedad afirma que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto la pertinencia de la función esencial de un emblema de Estado para apreciar el ámbito de protección de éste. Considera que la protección concedida a tal emblema debe, en efecto, quedar reservada a los casos en que sus funciones esenciales puedan verse afectadas. Sostiene que la denegación del registro de tal emblema como marca o elemento de una marca sólo puede estar justificada si la utilización de la marca o de su elemento puede suponer un menoscabo para algunos símbolos relativos a la identidad y a la soberanía de un Estado, a los que se refiere ese emblema. Observa que, por lo tanto, los emblemas de

Estado constituyen signos protegidos, como las marcas y las denominaciones de origen, a las que son aplicables por analogía los mismos criterios de protección.

30 American Clothing alega que el objeto de la protección de los emblemas de Estado, según el artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París, es mantener tales emblemas al abrigo de similitudes con respecto a otros signos en un ámbito bien determinado, a saber, las imitaciones «desde el punto de vista heráldico». Pues bien, señala que, contrariamente a lo que consideró el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 71 de la sentencia recurrida, la finalidad de este concepto de «imitación desde el punto de vista heráldico» no es proteger el símbolo como tal sino una interpretación artística muy concreta, una obra gráfica específica, que es el resultado de la aplicación de las normas que regulan el arte heráldico. Sostiene que, por lo tanto, en el supuesto de que un emblema no tenga ninguna característica heráldica o cuente con pocas características de este tipo, no puede existir imitación en el sentido de dicha disposición.

31 A su juicio, la interpretación dada por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida da lugar a erigir un monopolio cuasi absoluto de los Estados sobre los signos que poseen únicamente pocas características heráldicas, determinando así la indisponibilidad de tales signos como elementos de marcas. Pues bien, matiza que, de hecho, una gran cantidad de marcas registradas contienen signos notificados como emblemas de Estado, como, por ejemplo, el trébol irlandés.

32 American Clothing alega, por último, que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto la pertinencia de determinadas circunstancias del caso de autos. Así, precisa que, en los apartados 64 y 65 de la sentencia recurrida, prescindió de la impresión de conjunto producida por la marca, al considerar que esta impresión carece de toda pertinencia cuando se trata del registro de una marca que constituye un emblema de Estado o una imitación de éste desde el punto de vista heráldico. American Clothing señala asimismo que el artículo 6 *ter* del Convenio de París no parece oponerse a que una marca compleja que contenga un emblema sea objeto de registro, acompañada de un «disclaimer», como el previsto en el artículo 38 del Reglamento nº 40/94, mediante el cual el solicitante declare que no invocará el derecho exclusivo sobre un determinado elemento de la marca. Afirma que, por lo demás, ello corresponde a la práctica de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá que, según señala, acordó registrar algunas marcas con una hoja de arce de once puntas con la condición de que se aceptara un «disclaimer» respecto a las mismas. Sostiene que, en el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos al negar la referida práctica de dicha

Oficina, en particular, en lo tocante a la imposición de tal «disclaimer» respecto a la marca que es objeto del presente procedimiento y a cuyo registro se renunció posteriormente por otros motivos.

33 American Clothing agrega que, por lo tanto, la OAMI no puede proteger los emblemas de Estado de manera más estricta que los propios Estados interesados. Aduce que el Tribunal de Primera Instancia debería haber tenido más en cuenta la práctica en la materia de la OAMI, así como la de otras oficinas nacionales. American Clothing sostiene que, en circunstancias habituales de uso, el público no percibe las características heráldicas poco pronunciadas, como en el caso de la marca solicitada, y que dicho público sólo ve un elemento ornamental y no una referencia a un emblema de Estado. Matiza que, por lo demás, tales características heráldicas se encuentran en otros signos frecuentemente utilizados como marca.

34 La OAMI recuerda, en primer lugar, que, en un recurso de casación el Tribunal de Justicia debe limitarse a las cuestiones jurídicas y que, por consiguiente, la cuestión de si la representación de la hoja de arce contenida en la solicitud de registro de la marca controvertida es una imitación desde el punto de vista heráldico del emblema de Canadá exige una comprobación fáctica al margen del control del Tribunal de Justicia.

35 La OAMI rechaza toda la argumentación de American Clothing en relación con la exigencia de un menoscabo de la función esencial de los emblemas de Estado. A su juicio, contrariamente a los conflictos entre signos distintivos, la denegación de registro de una marca no exige la demostración de un «vínculo» entre el titular de la marca y el Estado cuyo emblema se imita, ya que la función esencial de un emblema de Estado no es garantizar el origen comercial de productos y servicios. Afirma que la protección concedida a un emblema de Estado es absoluta en el sentido de que no depende de si el público percibe el emblema imitado en una marca como elemento distintivo o como elemento ornamental.

36 Alega que por este mismo motivo es inútil una apreciación de la marca solicitada en su conjunto, apreciación exigida por American Clothing. En cuanto a la posibilidad de un «disclaimer», como el previsto en el artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94,

considera que no es de aplicación cuando se arguye sobre el elemento controvertido de una marca por un motivo que no sea la falta de carácter distintivo.

37 Señala que, además, el Tribunal de Primera Instancia estimó correctamente que la imitación, desde el punto de vista heráldico, debe examinarse con respecto a la descripción heráldica de un emblema, y no en relación con su descripción geométrica o gráfica. Puntualiza que, en efecto, la descripción heráldica de un emblema es más representativa que la mera descripción geométrica o gráfica, ya que la representación gráfica exacta de un emblema puede variar sin, no obstante, alterar las características heráldicas de ese emblema. Manifiesta que el artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París confirma que la protección de los emblemas no se limita a su representación gráfica ya que, según dicha disposición, aquélla se extiende a toda imitación «desde el punto de vista heráldico». Alega que el alcance de la protección de un emblema tampoco depende de sus características heráldicas más o menos pronunciadas, debiéndose dispensar, por ejemplo, al emblema de Japón la misma protección que al emblema más sofisticado. La OAMI sostiene que la descripción heráldica del emblema de Canadá, realizada por el Tribunal de Primera Instancia, constituye una valoración puramente fáctica que se sitúa al margen del control del Tribunal de Justicia.

38 En relación con las circunstancias de hecho, la OAMI afirma que el Tribunal de Primera Instancia no desnaturalizó los hechos del caso de autos ignorando la práctica de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá, sino que se limitó a poner de relieve que los hechos alegados no habían sido probados. Precisa que ni la OAMI ni el juez comunitario están obligados a tener en cuenta una práctica nacional basada en disposiciones legales que no tienen equivalente en el Reglamento nº 40/94 y que, por lo demás, el artículo 6 *ter* del Convenio de París no contiene ninguna remisión a la ley o a la práctica del Estado de origen del emblema protegido. Afirma que aunque la OAMI hubiera registrado por error algunas marcas similares, el principio de legalidad debe prevalecer sobre el de igualdad de trato. Considera, en cuanto a las condiciones de uso, que, independientemente de que éstas puedan variar, no deberían ser tenidas en cuenta ya que debe comprobarse si la marca solicitada contiene una imitación de un emblema de Estado independientemente de toda circunstancia relativa al uso.

Apreciación del Tribunal de Justicia

39 Por lo que respecta a la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto la pertinencia de la función esencial de un emblema de Estado para definir el alcance de la protección de éste, procede examinar nuevamente dicha función esencial, así como las normativas comunitaria e internacional aplicables a los emblemas de Estado comparándolas con las relativas a las marcas.

40 En los apartados 59 a 63 de sus conclusiones, el Abogado General puso de relieve algunas de las funciones esenciales que pueden atribuirse a un emblema de Estado. Deben señalarse, entre otras, la relativa a la identificación de un Estado, así como la inherente a la representación de su soberanía y de su unidad. Por su parte, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 23).

41 En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseada que el Tratado CE pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30).

42 Pues bien, esta divergencia entre las funciones esenciales de las marcas y las de los emblemas de Estado se refleja asimismo en el trato diferente que les depara tanto el Derecho comunitario como el Derecho internacional.

43 Así, el artículo 6 del Reglamento nº 40/94 postula el principio de la adquisición de la marca mediante el registro, mientras que, en virtud del artículo 6 *ter*, apartado 3, letra a), del Convenio de París, los Estados deben comunicar simplemente a la Oficina Internacional de la OMPI la lista de los emblemas que deben ser protegidos, sin que tal notificación sea obligatoria respecto a las banderas de los Estados. En lo tocante a las marcas, el principio estriba en una protección en relación con algunas clases de productos y de servicios determinados, mientras que los emblemas, por el contrario, gozan de una protección general cualquiera que sea la utilización que se desee hacer de ellos. Además, contrariamente a las marcas, no puede declararse la nulidad de los emblemas ni la caducidad de los derechos de su titular. Por lo demás, su protección no se halla limitada en el tiempo. Por lo tanto, múltiples aspectos que regulan la protección de las marcas no pueden aplicarse analógicamente a la protección de los emblemas de Estados.

44 Lo mismo puede afirmarse en cuanto a la existencia de un riesgo de confusión que, aunque constituye el requisito específico de la protección de la marca en caso de semejanza entre la marca y el signo y de similitud entre los productos o los servicios (véanse, en particular, la sentencia Medion, antes citada, apartado 24; de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439, apartado 28, así como de 12 de junio de 2008, O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 47), no se exige para la protección de un emblema, en la medida en que no se menciona en absoluto en el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París.

45 Asimismo debe observarse que del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra c), segunda frase, del Convenio de París se deduce que la protección de los emblemas de Estado no depende de la existencia, en la mente del público, de una relación entre la marca cuyo registro se solicita y el emblema. En efecto, en el caso de emblemas de organizaciones internacionales, dicha disposición autoriza el registro y la utilización de una marca en el supuesto de que ésta no pueda inducir al público a error en cuanto a la existencia de una relación entre el usuario de la marca y la organización. De ello se desprende que, en los demás casos, es decir, los relativos a los emblemas de Estado, no existe dicha posibilidad ni, por lo tanto, procede comprobar la existencia de tal relación.

46 En consecuencia, deben rechazarse las alegaciones de American Clothing relativas a la influencia de la función esencial de un emblema de Estado en el ámbito de protección de éste y la aplicación, por analogía, de los mismos criterios de protección que los aplicables a las marcas.

47 En lo que atañe a las alegaciones formuladas por American Clothing en cuanto a la interpretación de la expresión «toda imitación desde el punto de vista heráldico», contenida en el artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París, debe ante todo señalarse que dicha disposición prohíbe el registro y la utilización de un emblema de Estado no sólo como marca, sino también como elemento de una marca. Por lo tanto, a este respecto, la protección concedida a los emblemas es igualmente muy amplia. Además, la última parte de dicha disposición contribuye también a garantizar una protección ampliada a los emblemas de Estado en la medida en que, a la prohibición de la réplica exacta del emblema se añade asimismo la prohibición de la imitación de éste.

48 Con todo, la prohibición de imitación de un emblema se refiere únicamente a las imitaciones de éste desde el punto de vista heráldico, es decir, aquellas que reúnen las connotaciones heráldicas que distinguen el emblema de otros signos. Por lo tanto, la protección contra toda imitación desde el punto de vista heráldico se refiere no a la imagen como tal sino a su expresión heráldica. Igualmente, para determinar si la marca contiene una imitación desde el punto de vista heráldico, procede considerar la descripción heráldica del emblema de que se trate.

49 De ello se deduce que no puede acogerse la tesis de American Clothing, según la cual debe tenerse en cuenta la descripción geométrica del emblema. Por una parte, tal interpretación iría en contra del planteamiento esbozado en el apartado 47 de la presente sentencia referente a la garantía de una protección ampliada a favor del emblema, ya que el carácter, por naturaleza muy concreto, de la descripción gráfica llevaría a denegar la protección del artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París al emblema amparándose en cualquier pequeña diferencia de matiz entre ambas descripciones. Por otra parte, el caso de la conformidad gráfica con el emblema utilizado por la marca ya se contempla en la primera parte de dicha disposición, por lo que la expresión «toda imitación desde el punto de vista heráldico» debe interpretarse en el sentido de que posee un alcance adicional.

50 En consecuencia, una marca que no reproduzca exactamente un emblema de Estado puede, no obstante, estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París, cuando el público interesado, en el presente caso el consumidor medio, la percibe como imitación de tal emblema.

51 En lo tocante a la expresión «imitación desde el punto de vista heráldico» contenida en dicha disposición, procede, sin embargo, precisar que toda diferencia entre la marca cuyo registro se solicita y el emblema de Estado, detectada por un especialista del arte heráldico, no será necesariamente percibida por el consumidor medio el cual, a pesar de algunas diferencias en cuanto a determinados detalles heráldicos, puede ver en la marca una imitación del emblema de que se trate.

52 Además, la descripción heráldica del emblema, a la que hay que referirse para determinar si procede ver en él una imitación desde el punto de vista heráldico en el sentido del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París, sólo contiene habitualmente algunos elementos descriptivos, sin entrar necesariamente en los detalles de la interpretación artística. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al considerar que podían existir varias interpretaciones artísticas de un único y mismo emblema sobre la base de la misma descripción heráldica.

53 No obstante, la descripción heráldica del emblema efectuada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso de autos, así como la apreciación de si la marca solicitada contenía una imitación desde el punto de vista heráldico quedan fuera, como tales, del control del Tribunal de Justicia. En efecto, como se desprende de los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos probatorios. La apreciación de los hechos y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de aquéllos (véanse, en particular, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 22, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 40).

54 Pues bien, algunas de las alegaciones formuladas por American Clothing en relación con la pertinencia de determinadas circunstancias del caso de autos, en particular, las relativas a la percepción por el público, en las circunstancias habituales, de uso de la marca de la hoja de arce como ornamento, así como las relativas a la supuesta aceptación por la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá del registro de una marca idéntica a la marca de que se trata junto con un «disclaimer», no se refieren a cuestiones de Derecho y, por consiguiente, no son competencia del Tribunal de Justicia.

55 Es cierto que American Clothing alega una desnaturalización de los hechos con respecto a la alegación mencionada en último lugar. No obstante, debe señalarse que no ha demostrado en qué, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos, sino que se ha limitado a afirmar que dicho Tribunal había negado la práctica de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadá. Ahora bien, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no negó dicha práctica, sino simplemente manifestó que American Clothing no había demostrado que la referida Oficina no hubiera formulado objeción alguna a la presencia de la hoja de arce al examinar una solicitud de registro de una marca idéntica a la marca solicitada.

56 Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de todas las alegaciones anteriormente expresadas cuyo objeto consiste en cuestionar la comprobación y la apreciación de los hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia.

57 En cuanto a las imputaciones relativas a la no consideración por el Tribunal de Primera Instancia de la práctica de la OAMI, así como otras oficinas nacionales en materia de emblemas, procede señalar, en lo que atañe a la OAMI, por una parte, que las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso, en virtud del Reglamento nº 40/94, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, se inscriben en el ejercicio de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de esas resoluciones debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (sentencias de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 47, y de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 48).

58 Por otra parte, en lo que atañe a los registros nacionales anteriores, a los que aludió American Clothing, debe recordarse que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria únicamente debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal como es interpretada por el juez comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, Rec. p. I-5725, apartado 58). Por lo tanto, ni la OAMI ni, en su caso, el juez comunitario se hallan vinculados por una decisión adoptada en un Estado miembro, o un Estado tercero, que admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Deberá estarse, *a fortiori,* a las mismas consideraciones respecto a los registros de marcas distintas de la solicitada en el caso de autos.

59 Por último, como se ha recordado en el apartado 47 de la presente sentencia, el artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París se aplica no sólo a las marcas sino también a los elementos de marcas que reproducen o imitan emblemas de Estado. Por consiguiente, basta que un solo elemento de la marca solicitada represente tal emblema o una imitación de éste para que se deniegue el registro como marca comunitaria. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la hoja de arce representada en la marca solicitada constituía una imitación desde el punto de vista heráldico del emblema canadiense, por lo que no estaba obligado a examinar la impresión de conjunto producida por la marca, toda vez que el artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París no exige que se tenga en cuenta la totalidad de la marca.

60 De todas las consideraciones que preceden se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no infringió el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 ni el artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París, al desestimar el recurso interpuesto contra la resolución controvertida por haber denegado ésta el registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en las clases 18 y 25 según lo previsto en el Arreglo de Niza.

61 En consecuencia, procede desestimar el recurso de casación interpuesto por American Clothing en el asunto C-202/08 P.

En el asunto C-208/08 P

Alegaciones de las partes

62 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que anule parcialmente la sentencia recurrida en la medida en que se niega a aplicar el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 y el artículo 6 *ter* del Convenio de París a las marcas que designan servicios.

63 Según la OAMI, una interpretación correcta del artículo 6 *ter* del Convenio de París obliga a tener en cuenta el espíritu de dicho Convenio en su totalidad. Sostiene que al interpretar literalmente y fuera de su contexto el artículo 6 *ter* del Convenio de París, el Tribunal de Primera Instancia consideró equivocadamente que ni esta disposición ni el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 se aplican a las solicitudes de registro de marcas que diferencian los servicios.

64 La OAMI alega que, contrariamente a lo que considera el Tribunal de Primera Instancia, no era intención del legislador comunitario que el Convenio de París estableciera una discriminación entre las marcas de productos y las marcas de servicios, como se desprende del artículo 29, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

65 Además, según la OAMI, el artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, debe interpretarse en el sentido de que aclara el artículo 6 *ter* del Convenio de París sin, no obstante, ampliar su ámbito de aplicación.

66 La OAMI afirma que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Rec. p. I-10093), el Tribunal de Justicia admitió, al menos implícitamente, que el Convenio de París somete al mismo trato las marcas de productos y las marcas de servicios.

67 American Clothing aduce el carácter perfectamente claro e inequívoco del artículo 6 *ter* del Convenio de París, en la medida en que dicho artículo se refiere únicamente a las marcas de fábrica o de comercio y no a las marcas de servicios. Afirma que, por lo demás, confirman tal interpretación la doctrina y los informes del Comité Permanente sobre el Derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la OMPI.

68 Señala que el hecho de que una marca de servicios pueda ser «notoriamente conocida», en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, en modo alguno implica que el texto de dicha disposición se refiera asimismo a las marcas de servicios. Alega que, por otra parte, la cuestión planteada en el asunto que dio lugar a la sentencia Nieto Nuño, antes citada, se circunscribe al alcance geográfico de la notoriedad de una marca anterior y no tiene ninguna relación con la interpretación del artículo 6 *bis* del Convenio de París con respecto a las marcas de servicios. Agrega que, por añadidura, el Tribunal de Primera Instancia ya indicó que el referido artículo 6 *bis* sólo atañe a las marcas de productos (sentencias de 11 de julio de 2007, Mühlens/OAMI, T-263/03, apartado 54, y Mühlens/OAMI, T-28/04, apartado 59).

69 En cuanto a la inserción, en el año 1958, del artículo 6 *sexies* en el Convenio de París, American Clothing considera que dicha disposición no es, en modo alguno, pertinente en el caso de autos en la medida en que no influye en el artículo 6 *ter* del mismo Convenio. Puntualiza que el texto y los trabajos preparatorios del Acta de Lisboa, Tratado por el que se modifica el Convenio de París, firmado el 31 de octubre de 1958, confirman que no se aceptó la posición más ambiciosa cuyo objeto consistía en asimilar, con carácter general, las marcas de servicios a las marcas de fábrica o de comercio en el conjunto de dicho Convenio.

70 En lo tocante al artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, American Clothing sostiene que éste aún no ha sido ratificado por la Comunidad y que, contrariamente a lo que alega la OAMI, dicha disposición sirve no para aclarar el artículo 6 *ter* del Convenio de París, sino para completarlo extendiendo a las marcas de servicios la protección concedida a las marcas de productos. Señala que confirma esta interpretación la doctrina así como los trabajos preparatorios de dicho Tratado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

71 En relación con la negativa del Tribunal de Primera Instancia a aplicar a las marcas de servicios el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, procede, en primer lugar, considerar el Convenio de París a la luz de su artículo 6 *ter* al que se remite el artículo 7 del Reglamento nº 40/94.

72 Como señaló el Abogado General en los puntos 104 y 107 de sus conclusiones, el Convenio de París establece un grado de protección mínimo para los elementos que están comprendidos en su ámbito de aplicación, dejando en libertad a los Estados partes del Convenio para ampliar el ámbito de protección. Por consiguiente, aunque, como sostiene American Clothing, el Convenio de París no obligara a los Estados partes a registrar las marcas de servicios y aunque las disposiciones del referido Convenio no se aplicaran a dichas marcas, no es menos cierto que tales Estados pueden libremente establecer tal aplicación de modo unilateral. Como resulta del documento de la OMPI, que el Tribunal de Primera Instancia cita en el apartado 31 de la sentencia recurrida, el artículo 6 *ter* del Convenio de París «no obliga a los Estados parte en el Convenio de París a denegar o invalidar el registro, ni a prohibir la utilización de los emblemas de Estado u otros signos oficiales como marcas de servicios o como elementos de una marca de servicios. Sin embargo, los Estados gozan de libertad en este sentido […]».

73 Por consiguiente, dicho artículo 6 *ter* deja a la libre apreciación de los Estados partes la consideración de si es oportuno extender a las de servicios la protección garantizada a las marcas de productos. De este modo, el Convenio de París no obliga a dichos Estados a distinguir entre estos dos tipos de marcas.

74 En consecuencia, procede examinar si el legislador comunitario pretendió ejercer dicha competencia y extender a las marcas de servicios la protección concedida a las marcas de productos en virtud del Convenio de París.

75 A este respecto, debe señalarse que, como observa el Abogado General en el punto 111 de sus conclusiones, ninguna de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario establece una distinción de principio entre marcas de productos y marcas de servicios.

76 Además, la mera circunstancia de que algunas disposiciones del Reglamento nº 40/94 restrinjan su ámbito de aplicación, como el artículo 7, apartado 1, letras e), j) y k), en lo tocante a los motivos de denegación absolutos de registro, limitándose la restricción que en ellos se prevé, no obstante a determinados tipos de productos, no puede bastar para cuestionar la apreciación según la cual las disposiciones de dicho Reglamento se aplican indistintamente en su totalidad a las marcas de productos y de servicios.

77 Tal afirmación no puede sino aplicarse al artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, que no contiene ninguna restricción expresa en cuanto a las marcas a las que se refiere. El mero hecho de que la disposición de que se trata se remita al Convenio de París no puede desvirtuar esta interpretación. En efecto, el único objeto de tal remisión consiste en determinar el tipo de signos que procede desestimar y no restringir el ámbito de aplicación de la disposición.

78 Por consiguiente, como en el caso de la mayoría de los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, procede denegar el registro de una marca, tanto si se solicita para productos como para servicios, cuando les sea oponible uno de los motivos de denegación establecidos en el artículo 6 *ter* del Convenio de París.

79 Corrobora, por lo demás, esta interpretación de la letra h) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 la letra i) de dicho artículo 7, apartado 1, disposición esta última que se refiere a un ámbito análogo al contemplado en dicha letra h), es decir, las marcas que incluyen insignias, emblemas o escudos distintos de aquellos a los que se refiere el artículo 6 *ter* del Convenio de París.

80 En efecto, el artículo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento nº 40/94 se aplica indistintamente a las marcas de productos y a las marcas de servicios, por lo que la denegación del registro podría, por ejemplo, afectar a una marca de servicios que contenga una insignia. Pues bien, nada indica por qué tal denegación de registro debería oponerse a una marca de servicios que contenga una insignia y no a una marca de servicios que contenga la bandera de un Estado. Si, por lo tanto, el legislador comunitario quiso dispensar tal protección a las insignias y a los escudos, debe suponerse que, con mayor razón, tuvo igualmente la intención de conceder una protección, al menos del mismo alcance, a los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado o de organizaciones internacionales intergubernamentales. Por lo tanto, parece poco probable que el legislador comunitario quisiera permitir que un prestador de servicios utilizara una marca que contuviera una bandera nacional, mientras que, al mismo tiempo, prohibiera tal utilización respecto a las insignias como las de una asociación deportiva, por ejemplo.

81 De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia consideró indebidamente que al denegar el registro de la marca solicitada para los servicios comprendidos en la clase 40 según lo previsto en el Arreglo de Niza, la resolución controvertida infringió el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94.

82 Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede acoger el recurso de casación interpuesto por la OAMI en el asunto C-208/08 P y anular la sentencia recurrida en la medida en que anula la resolución controvertida de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, en lo que al registro de la marca solicitada para los servicios comprendidos en la clase 40 según lo previsto en el Arreglo de Niza se refiere.

83 Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de anulación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, aquél podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.

84 En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos necesarios para resolver el asunto en cuanto al fondo.

85 En efecto, toda vez que la distinción realizada por el Tribunal de Primera Instancia entre las marcas de productos y las de servicios en relación con la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 no es fundada, procede declarar, por los motivos expuestos en los apartados 39 a 61 de la presente sentencia en relación con los productos comprendidos en las clases 18 y 25, según lo previsto en el Arreglo de Niza, que el registro de la marca podía denegarse válidamente también en lo tocante a los servicios comprendidos en la clase 40 de dicho Arreglo.

86 En estas circunstancias, debe desestimarse por infundado el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia por American Clothing, en la medida en que su objeto es la denegación del registro de la marca solicitada para los servicios de dicha clase 40.

Costas

87 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI ha solicitado que se condene en costas a American Clothing, tanto en el asunto C-202/08 P, como en el asunto C-208/08 P, y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1) **Desestimar el recurso de casación interpuesto por American Clothing Associates NV en el asunto C-202/08 P.**

2) **Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 28 de febrero de 2008, American Clothing Associates/OAMI**

(T-215/06), en la medida en que dicha sentencia anuló la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 4 de mayo de 2006 (asunto R 1463/2005-1), por la que se deniega el registro de un signo que representa una hoja de arce como marca comunitaria.

3) **Desestimar el recurso interpuesto por American Clothing Associates NV en el asunto T-215/06.**

4) **Condenar en costas a American Clothing Associates NV en los asuntos C-202/08 P y C-208/08 P.**

Firmas