YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

16 päivänä heinäkuuta 2009 *

Yhdistetyissä asioissa C-202/08 P ja C-208/08 P,

joissa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 8.5.2008 ja 16.5.2008 tehdyistä kahdesta valituksesta,

American Clothing Associates NV, kotipaikka Evergem (Belgia), edustajanaan advocaat P. Maeyaert, avocat N. Clarembeaux ja avocat C. De Keersmaeker,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa (C-202/08 P),

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

ja

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

American Clothing Associates NV, kotipaikka Evergem (Belgia), edustajanaan advocaat P. Maeyaert, avocat N. Clarembeaux ja avocat C. De Keersmaeker,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa (C-208/08 P),

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit A. Tizzano, A. Borg Barthet (esittelevä tuomari), E. Levits ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 26.3.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.5.2009 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 American Clothing Associates NV (jäljempänä American Clothing) ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaativat valituksillaan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-215/06, American Clothing Associates vastaan SMHV (Vaahteranlehden kuva), 28.2.2008 antamasta tuomiosta (Kok., s. II-303; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se kumosi osittain SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.5.2006 tekemän päätöksen (asia R 1463/2005-1), jolla evättiin vaahteranlehteä esittävän merkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla

neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetus N:o 40/94), 7 artiklan 1 kohdassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet Pariisin yleissopimuksen 6 [ter] artiklan mukaisesti;

i) tavaramerkit, jotka sisältävät muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 [ter] artiklassa tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkejä tai vaakunoita, joilla on erityistä julkista merkitystä, jollei toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt niiden rekisteröintiä.

– –”

3 Asetuksen N:o 40/94 29 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”henkilöllä, joka on asianmukaisesti jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen valtiossa tai valtiolle, joka on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuoli, tai sillä, jolle tämän henkilön oikeudet ovat siirtyneet, on etuoikeus jättää yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus saman tavaramerkin osalta ja samoja tuotteita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tätä merkkiä on haettu tai jotka sisältyvät niihin, kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen jättämispäivästä”.

4 Mainitun asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”jos tavaramerkkiin kuuluu osatekijä, jolla ei ole erottamiskykyä ja jonka liittäminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa epäselvyyttä tavaramerkin suojan laajuudesta, virasto voi asettaa tavaramerkin rekisteröinnin edellytykseksi sen, että hakija antaa selityksen, ettei hän aio vaatia yksinoikeutta tämän osatekijän osalta”.

5 Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitetun teollisoikeuden suojaamista koskevan sopimuksen, jota on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Recueil des traités des Nations unies, nide 828, nro 11851, s. 305, jäljempänä Pariisin yleissopimus), 1, 6, 6 ter, 6 sexies ja 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1 artikla

– –

2. Teollisoikeuden suojelu kohdistuu patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, teollismalleihin, tehtaan- tai kauppamerkkeihin, palvelumerkkeihin, toiminimiin, alkuperää osoittaviin merkintöihin tai nimityksiin sekä vilpillisen kilpailun ehkäisemiseen.

– –

6 artikla

1. Jokaisen liittomaan [eli maan, johon Pariisin yleissopimusta sovelletaan] kansallisessa lainsäädännössä määrätään tehtaan- tai kauppamerkkien hakemiselle ja rekisteröinnille asetettavat ehdot.

– –

6 ter artikla

1. a) Liittomaat sopivat siitä, että mikäli asianomaista lupaa ei ole saatu, liittomaiden vaakunoita, lippuja, muita valtion tunnuskuvia, sekä näissä maissa hyväksyttyjä virallisia tarkastus- ja takuumerkkejä sekä -leimoja tai muutakaan, mitä heraldiselta kannalta on pidettävä niiden jäljitelmänä, ei rekisteröidä tehtaan- tai kauppamerkiksi tai sellaisen osaksi ja että sellaiset suoritetut rekisteröinnit julistetaan mitättömiksi, sekä siitä, että sellaisten merkkien käyttö soveliain toimenpitein kielletään.

b) Edellä olevan a) kohdan määräyksiä sovelletaan myös sellaisten kansainvälisten, valtioidenvälisten järjestöjen vaakunoihin, lippuihin ja muihin tunnuskuviin, joiden jäseninä on yksi tai useampi liittomaa, sekä tällaisten järjestöjen nimien lyhennyksiin ja nimityksiin lukuun ottamatta niitä vaakunoita, lippuja, muita tunnuskuvia, nimien lyhennyksiä ja nimityksiä, jotka jo ovat sellaisten voimassa olevien kansainvälisten sopimusten kohteina, joiden tarkoituksena on turvata niiden suoja.

c) Liittomaa ei ole velvollinen soveltamaan edellä olevan b) kohdan määräyksiä ennen tämän yleissopimuksen voimaan tuloa siinä maassa vilpittömässä mielessä saavutettujen oikeuksien omistajien vahingoksi. Liittomaat eivät ole velvollisia soveltamaan sanottuja määräyksiä silloinkaan, kun edellä olevassa a) kohdassa mainittu käyttö tai rekisteröinti ei ole sen laatuista, että se yleisössä herättäisi käsityksen kyseisen järjestön ja vaakunoiden, lippujen, tunnuskuvien, nimien lyhennysten ja nimitysten välillä vallitsevasta yhteydestä, eikä silloin kun tämä käyttö tai rekisteröinti ei todennäköisesti ole sen luonteista, että se johtaisi yleisön harhaan käyttäjän ja järjestön välillä vallitsevan yhteyden suhteen.

– –

3. a) Näiden määräysten soveltamiseksi liittomaat sopivat siitä, että ne Bernissä olevan kansainvälisen toimiston välityksellä toimittavat vastavuoroisesti toisilleen luettelon niistä valtion tunnuskuvista, sekä virallisista tarkastus- ja takuumerkeistä ja -leimoista, jotka ne nyt tai vastaisuudessa haluavat kokonaan tai tietyissä rajoissa saattaa tästä artiklasta johtuvan suojan alaisiksi, samoin kuin kaikki tähän luetteloon myöhemmin tehdyt muutokset. Jokaisen liittomaan on sopivana ajankohtana pidettävä toimitetut luettelot yleisön nähtävinä.

Luetteloiden toimittaminen ei kuitenkaan ole pakollista valtioiden lippujen osalta.

– –

– –

6 sexies artikla

Liittomaat sitoutuvat suojaamaan palvelumerkkejä. Ne eivät ole velvollisia huolehtimaan tällaisten merkkien rekisteröinnistä.

7 artikla

Sen tavaran laatu, jossa tehtaan- tai kauppamerkki on aiottu käytettäväksi, ei missään tapauksessa saa olla merkin rekisteröimisen esteenä."

6 Genevessä 27.10.1994 tehdyn, tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklassa määrätään, että "jokaisen sopijapuolen on rekisteröitävä palvelumerkit ja sovellettava näihin merkkeihin Pariisin yleissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat tavaroiden tavaramerkkejä".

Tosiseikat

7 American Clothing teki 23.7.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.

8 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin ja joka koostuu vaahteranlehden kuvasta ja sen alla olevista kirjaimista ”RW”, on seuraava:



9 Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen luokkiin 18, 25 ja 40, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” (luokka 18)

– ”Vaatteet, jalkineet, päähineet” (luokka 25)

– ”Räätälipalvelut; eläinten täyttäminen ja preparointi; kirjansidonta; vuotien, nahkojen, turkiksien ja tekstiilien työstäminen, käsittely ja jalostus; filmien kehittäminen ja valokuvien kopiointi; puuntyöstö; hedelmien puristaminen; viljan jauhaminen; metallien työstäminen, karkaiseminen ja pintojen viimeistely” (luokka 40).

10 SMHV:n tutkija hylkäsi 7.10.2005 tekemällään päätöksellä haetun tavaramerkin rekisteröinnin kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on omiaan herättämään yleisön keskuudessa sellaisen mielikuvan, että sen ja Kanadan välillä on yhteys, koska haetussa tavaramerkissä oleva vaahteranlehti on jäljitelmä Kanadan tunnuskuvasta.

11 Tämä tunnuskuva, sellaisena kuin se ilmenee Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisen toimiston Pariisin yleissopimuksen liittomaille 1.2.1967 antamasta tiedonannosta sekä WIPO:n tietokannasta, on seuraava:



12 American Clothing valitti tutkijan päätöksestä 6.12.2005 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

13 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi American Clothingin valituksen riidanalaisella päätöksellä ja vahvisti tutkijan päätöksen.

Asian käsittely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

14 American Clothing nosti riidanalaisesta päätöksestä kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.8.2006 toimittamallaan kirjelmällä ja vetosi ainoana kanneperusteenaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi valituksenalaisella tuomiolla riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin haetun tavaramerkin rekisteröinti Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 40 kuuluville palveluille oli hylätty ja perusteli tätä sillä, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohtaa, johon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa viitataan, ei sovelleta palvelumerkkeihin.

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimittäin kieltäytyi antamasta Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklalle laajentavaa tulkintaa ja näin ollen perustamasta oikeudellisesti palvelumerkin yhteisön tavaramerkiksi rekisteröinnin epäämistä mainittuun 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaan. Tältä osin se totesi valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa muun muassa, että Genevessä 27.10.1994 tehdyn, tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklaan lisättiin erityinen määräys juuri sitä varten, että Pariisin yleissopimuksen mukainen tavaroiden tavaramerkkien suoja ulotettaisiin palvelumerkkeihin. Euroopan yhteisö ei ole kuitenkaan ratifioinut tätä sopimusta.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lisäksi valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että kun yhteisön lainsäätäjä hyväksyi suhteellisen vähän aikaa sitten asetuksen N:o 40/94 sen alkuperäisessä muodossa, se oli tietoinen palvelumerkkien tärkeydestä nykyaikaisessa kaupankäynnissä ja se olisi näin ollen voinut ulottaa valtion tunnuksille Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa myönnetyn suojan myös tähän tavaramerkkiryhmään. Koska mainittu lainsäätäjä ei ole katsonut tarpeelliseksi laajentaa merkityksellisten määräysten soveltamisalaa tällä tavoin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei yhteisöjen tuomioistuinten tehtävänä ole asettua sen tilalle ja tehdä contra legem -tulkintaa mainituista määräyksistä, joiden merkitys ei ole millään tavalla epäselvä.

18 Muilta osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen ja katsoi, että valituslautakunta oli perustellusti hylännyt haetun tavaramerkin rekisteröinnin Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.

19 Tähän tulokseen tullakseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti valituksenalaisen tuomion 65 kohdassa, että kun tutkitaan yhdistelmämerkkiä Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan näkökulmasta, on otettava huomioon jokainen mainitun tavaramerkin osatekijä, jolloin kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi riittää, että yksi osatekijä muodostaa valtion tunnuksen tai sen jäljitelmän heraldiselta kannalta, riippumatta kokonaisvaikutelmasta, joka tavaramerkistä voidaan saada.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi edelleen haetussa tavaramerkissä esitetyn vaahteranlehden osalta valituksenalaisen tuomion 72 kohdassa, että kun tehdään Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitetulla tavalla vertailu mainitussa tavaramerkissä olevan merkin ja valtion tunnuksen välillä heraldiselta kannalta, on tukeuduttava kyseessä olevan tunnuksen heraldiseen kuvaukseen eikä saman tunnuksen mahdolliseen geometriseen kuvaukseen, joka on luonteeltaan paljon yksityiskohtaisempi. Se katsoi mainitun tuomion 75 kohdassa, että huolimatta pienistä eroista kyseessä olevan yhteisön alueen yleisö, eli keskivertokuluttaja, jolle haetulla tavaramerkillä varustetut päivittäistavarat on suunnattu, katsovat tämän tavaramerkin pääsääntöisesti Kanadan tunnuksen jäljitelmäksi.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lisäksi valituksenalaisen tuomion 77 kohdassa, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan soveltaminen ei edellytä sitä, että kohdeyleisö voisi erehtyä haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden alkuperästä tai tämän tavaramerkin haltijan ja valtion, jonka tunnus on haetussa tavaramerkissä, välisen yhteyden olemassaolosta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi myös saman tuomion 81 kohdassa, että haetun tavaramerkin väitetyllä laajalla tunnettuudella ei myöskään ole merkitystä.

22 Haetun tavaramerkin kanssa samojen tai samankaltaisten aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rekisteröintien huomioon ottamisen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 84 kohdassa, etteivät jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa tehdyt ratkaisut, joiden mukaan tämä sama merkki tai samankaltainen merkki voidaan rekisteröidä kansalliseksi tavaramerkiksi, sido SMHV:tä ja mahdollisesti yhteisöjen tuomioistuimia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi Kanadan teollisoikeuksien viraston väitetyn vähemmän rajoittavan käytännön osalta valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, ettei kantaja ole osoittanut eikä edes esittänyt yksiselitteisesti, että toimivaltaiset Kanadan viranomaiset olisivat hyväksyneet saman tavaramerkin, kuin haettu tavaramerkki, rekisteröinnin.

Asianosaisten vaatimukset valitusasiassa

23 Asiassa C-202/08 P American Clothing vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ei ollut soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa, kun se teki riidanalaisen päätöksen, sikäli kuin viimeksi mainittu koskee haetun tavaramerkin rekisteröintiä Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 18 kuuluvia tavaroita ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” varten ja mainitun sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”Vaatteet, jalkineet, päähineet” varten ja

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

24 SMHV vaatii samassa asiassa, että yhteisöjen tuomioistuin

– hylkää valituksen ja

– velvoittaa American Clothingin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 SMHV vaatii asiassa C-208/08 P, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen tuomion siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa sovelleta palvelumerkkeihin, ja

– velvoittaa American Clothingin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

26 American Clothing vaatii mainitussa asiassa, että yhteisöjen tuomioistuin

– vahvistaa riidanalaisen tuomion siltä osin kuin siinä on katsottu, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa sovelleta palvelumerkkeihin, ja

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitukset

27 Asiat C-202/08 P ja C-208/08 P yhdistettiin siksi, että ne liittyvät toisiinsa, kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 11.2.2009 antamalla määräyksellä työjärjestyksen 43 artiklan mukaisesti, ja asianosaisia ja julkisasiamiestä on kuultu tältä osin.

Asia C-202/08 P

Asianosaisten lausumat

28 American Clothing väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisten tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkäämisperusteiden soveltamista.

29 Tämä yhtiö väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon valtion tunnuskuvan keskeisen tehtävän merkitystä tunnuskuvan suoja-alaa arvioitaessa. Tällaiselle tunnukselle annettu suoja on nimittäin rajoitettava tapauksiin, joissa saatetaan vaikuttaa sen keskeisiin tehtäviin. Tällaisen tunnuksen rekisteröinti tavaramerkiksi tai tavaramerkin osaksi voidaan perustellusti evätä vain, jos tavaramerkin tai sen osan käyttö on omiaan vahingoittamaan valtion identiteettiä tai suvereniteettia heijastavia symboleja, joihin tunnuksella viitataan. Näin ollen valtion

tunnukset ovat suojattuja merkkejä, kuten tavaramerkit ja alkuperänimitykset, ja niihin sovelletaan vastaavasti samoja suojan kriteereitä.

30 American Clothing esittää, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen valtion tunnusten suojaamisen tarkoituksena on suojata tunnuksia samankaltaisuuksilta muissa merkeissä tarkoin rajatulla alueella, nimittäin jäljitelmiltä heraldiselta kannalta. Vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esitystä valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa käsitteen ”jäljitelmä heraldiselta kannalta” tarkoituksena ei ole suojata symbolia sellaisenaan vaan tiettyä taiteellista tulkintaa tai tiettyä graafista teosta, joka on heraldisen taiteen sääntöjen soveltamisen tulos. Jos tunnuksessa ei ole lainkaan tai siinä on vähän heraldisia piirteitä, sitä ei voida jäljitellä viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa puoltaman tulkinnan seurauksena olisi täydellisen yksinoikeuden antaminen valtioille sellaisiin tunnuksiin, joilla on vain vähän heraldisia piirteitä, jolloin näitä merkkejä ei voitaisi käyttää tavaramerkkien osana. Itse asiassa useat rekisteröidyt tavaramerkit sisältävät merkkejä, jotka on ilmoitettu valtioiden tunnuksiksi, kuten esimerkiksi Irlannin apilanlehden.

32 American Clothing väittää lopuksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon tiettyjen olosuhteiden merkityksellisyyttä käsiteltävänä olevassa asiassa. Näin ollen se on valituksenalaisen tuomion 64 ja 65 kohdassa hylännyt tavaramerkin luoman kokonaisvaikutelman ja katsonut, ettei tällä vaikutelmalla ole merkitystä, koska on kyse sellaisen tavaramerkin rekisteröimisestä, joka muodostaa valtion tunnuksen tai sen jäljitelmän heraldiselta kannalta. American Clothing esittää myös, ettei Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa näytetä vastustettavan sitä, että yhdistelmämerkki, joka sisältää tunnuksen, rekisteröitäisiin sellaisen erottamislausuman kanssa, josta säädetään asetuksen N:o 40/94 38 artiklassa ja jossa hakija ilmoittaa, ettei hän vaadi yksinoikeutta tiettyyn osaan tavaramerkkiä. Tämä vastaisi lisäksi Kanadan teollisoikeusviraston käytäntöä, jonka mukaan yksitoistakulmaisen vaahteranlehden sisältämien tavaramerkkien rekisteröinti on hyväksytty sillä ehdolla, että niille hyväksytään erottamislausuma. Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vääristellyt tosiseikkoja, kun se on kieltänyt mainitun

viraston tällaisen käytännön, joka koskee erityisesti tällaisen erottamislausuman käyttämistä kyseessä olevaan tavaramerkkiin, jonka rekisteröinti oli hylätty myöhemmin muilla perusteilla.

33 American Clothing lisää, ettei SMHV saisi tällä tavoin suojata valtioiden tunnuksia vahvemmin kuin kyseiset jäsenvaltiot itse. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt ottaa suuremmassa määrin huomioon asiaa koskeva SMHV:n käytäntö sekä muiden kansallisten virastojen käytäntö. American Clothing väittää, että tavanomaisissa käyttöolosuhteissa yleisö ei havaitse vähäisessä määrin painottuneita heraldisia piirteitä, kuten haetun tavaramerkin kyseessä ollessa, koska se havaitsee vain koristeellisen elementin pikemminkin kuin viittauksen valtion tunnukseen. Tällaisia heraldisia piirteitä on sitä paitsi muissakin usein tavaramerkkeinä käytetyissä merkeissä.

34 SMHV muistuttaa aluksi, että yhteisöjen tuomioistuimen on valituksen yhteydessä rajoituttava käsittelemään oikeudellisia kysymyksiä ja että vastaavasti kysymys siitä, onko kyseessä olevassa tavaramerkin rekisteröimistä koskevassa hakemuksessa oleva vaahteranlehden kuva Kanadan tunnuksen jäljitelmä heraldiselta kannalta, on yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin kuulumaton tosiseikkoja koskeva toteamus.

35 SMHV vastustaa kokonaisuudessaan American Clothingin väitteitä, jotka koskevat valtion tunnusten keskeiselle tehtävälle aiheutuvaa haittaa. Toisin kuin erottamiskykyisten merkkien välisten ristiriitojen kyseessä ollessa tavaramerkin rekisteröinnin epääminen ei sen mukaan edellytä, että osoitetaan yhteyden olemassaolo tavaramerkin haltijan ja valtion, jonka tunnusta on jäljitelty, välillä, koska valtion tunnuksen olennaisena tehtävänä ei ole taata tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperää. Valtion tunnukselle myönnetty suoja on ehdoton sikäli, että se ei riipu siitä, katsooko yleisö tavaramerkissä jäljitellyn tunnuksen sen erottamiskykyiseksi vai koristeelliseksi osaksi.

36 Tästä samasta syystä on tarpeetonta arvioida haettua tavaramerkkiä kokonaisuudessaan, kuten American Clothing vaatii. Asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdassa

säädetyn erottamislausuman mahdollisuuden osalta on todettava, ettei sitä sovelleta, kun kyseinen tavaramerkin osa riitautetaan muulla perusteella kuin erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

37 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut, että jäljitelmää heraldiselta kannalta on tutkittava tunnuksen heraldinen kuvaus huomioon ottaen pikemminkin kuin sen geometriseen tai graafiseen kuvaukseen nähden. Itse asiassa tunnuksen heraldinen kuvaus on enemmän kuin pelkkä geometrinen tai graafinen kuvaus, koska tunnuksen tarkka graafinen kuvaus voi vaihdella tämän kuitenkaan muuttamatta tunnuksen heraldisia piirteitä. Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa vahvistetaan, ettei tunnusten suoja rajoitu niiden graafiseen esitykseen, koska mainitun säännöksen mukaan se ulottuu kaikenlaiseen jäljitelmään heraldiselta kannalta. Tunnuksen suojan laajuus ei riipu myöskään sen enemmän tai vähemmän korostuneista heraldisista piirteistä, jolloin esimerkiksi Japanin tunnuksen pitäisi saada sama suoja kuin monimutkaisemman tunnuksen. SMHV korostaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä Kanadan tunnuksen heraldinen kuvaus muodostaa puhtaasti tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin, joka ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin.

38 Tosiseikkojen osalta SMHV toteaa, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole vääristellyt käsiteltävänä olevan asian tosiseikkoja, kun se ei ole ottanut huomioon Kanadan teollisoikeusviraston käytäntöä vaan on tyytynyt esittämään, ettei väitteitä ole näytetty toteen. SMHV:n tai yhteisöjen tuomioistuimen ei tarvitse ottaa huomioon kansallista käytäntöä, joka perustuu säännöksiin, joilla ei ole vastinetta asetuksessa N:o 40/94, eikä Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa viitata suojatun tunnuksen alkuperävaltion lainsäädäntöön tai käytäntöön. Vaikka SMHV olisi virheellisesti rekisteröinyt samankaltaisia tavaramerkkejä, laillisuusperiaatteen pitäisi olla merkityksellisempi yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen nähden. Käyttöä koskevia edellytyksiä ei, riippumatta siitä, että ne voivat vaihdella, tule ottaa huomioon, koska on tarkasteltava, sisältääkö haettu tavaramerkki valtion tunnuksen jäljitelmän käytön olosuhteista riippumatta.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

39 Sen väitteen osalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi jättänyt ottamatta huomioon valtion tunnuksen keskeisen tehtävän määritellessään sen suojan laajuutta, on palattava tähän keskeiseen tehtävään sekä valtion tunnuksiin sovellettaviin yhteisön säännöksiin ja kansainvälisiin säännöksiin ja vertailtava niitä tavaramerkkejä koskeviin säännöksiin.

40 Julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 59–63 kohdassa tuonut esille tiettyjä keskeisiä tehtäviä, joita valtion tunnuksella voi olla. On mainittava muun muassa samastuminen valtioon sekä sen suvereniteetin ja yhtenäisyyden osoittaminen. Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. mm. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 28 kohta ja asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 23 kohta).

41 Jotta nimittäin tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on EY:n perustamissopimuksen tavoitteena, sen on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok., s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 30 kohta).

42 Tämä erilaisuus tavaramerkkien ja valtion tunnusten keskeisten tehtävien välillä heijastuu myös niille sekä yhteisön oikeudessa että kansainvälisessä oikeudessa varatussa erilaisessa kohtelussa.

43 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 6 artiklassa säädetään periaatteesta, että tavaramerkki hankitaan rekisteröinnillä, kun taas Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 3 kappaleen a kohdan nojalla valtiot pelkästään ilmoittavat suojattavien tunnusten luettelon WIPO:n kansainväliselle toimistolle, eikä tällainen ilmoitus ole pakollinen valtioiden lippujen osalta. Tavaramerkkien osalta periaatteena on suoja tiettyjen määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen luokkien osalta, kun taas valtion tunnukset saavat yleistä suojaa niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. Lisäksi toisin kuin tavaramerkkejä, näitä tunnuksia ei voida julistaa mitättömiksi eikä niiden haltijan voida julistaa menettäneen oikeuksiaan. Niiden suoja ei myöskään ole ajallisesti rajoitettu. Näin ollen useita tavaramerkkien suojaa sääntteleviä tekijöitä ei sovelleta valtioiden tunnusten suojaan.

44 Sama koskee sekaannusvaaraa, joka on tosin erityinen tavaramerkkisuojan edellytys, kun tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaisia ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia (ks. mm. em. asia Medion, tuomion 24 kohta; asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. I-2439, 28 kohta sekä asia C-533/06, O2 Holdings & O2 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 47 kohta), mutta jota ei vaadita valtion tunnuksen suojaamiseksi, koska Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa ei mainita sitä.

45 On myös huomattava, että Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen c kohdan toisesta virkkeestä ilmenee, ettei valtion tunnusten suoja riipu siitä, muodostaako yleisö yhteyden rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja tunnuksen välillä. Kun nimittäin on kyse kansainvälisten organisaatioiden tunnuksista, mainitussa määräyksessä sallitaan tavaramerkin rekisteröinti ja käyttö, jos se ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaramerkin käyttäjän ja organisaation välisen yhteyden olemassaolon osalta. Tästä seuraa, että muissa tapauksissa, eli niissä, jotka koskevat valtioiden tunnuksia, tätä mahdollisuutta ei ole, eikä tällaisen yhteyden olemassaoloa ole tarpeen vahvistaa.

46 Näin ollen American Clothingin väitteet, jotka koskevat valtion tunnuksen keskeisen tehtävän vaikutusta sen suojan alaan ja samojen suojan kriteerien, joita sovelletaan tavaramerkkeihin, soveltamista analogian perusteella, on hylättävä.

47 American Clothingin ilmaisun ”kaikenlainen jäljitelmä heraldiselta kannalta”, johon viitataan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa, tulkintaa koskevien väitteiden osalta on aluksi esitettävä, että mainitussa määräyksessä kielletään valtion tunnuksen rekisteröinti ja käyttö paitsi tavaramerkkinä, myös tavaramerkin osana. Valtion tunnuksille myönnetty suoja on näin ollen tältä osin myös hyvin laaja. Lisäksi tämän määräyksen viimeisessä osassa myös laajennetaan valtion tunnusten laajaa suojaa, sillä valtion tunnuksen tarkan toisinnon kieltoon lisätään kielto jäljitellä sitä.

48 Kielto jäljitellä valtion tunnusta koskee kuitenkin ainoastaan sen jäljitelmiä heraldiselta kannalta, eli niitä, joihin liittyy heraldisia konnotaatioita, jotka erottavat tunnuksen muista merkeistä. Näin ollen suoja kaikenlaista heraldista jäljitelmää vastaan ei viittaa kuvaan sellaisenaan vaan sen heraldiseen ilmaisuun. Sen määrittämiseksi, sisältääkö tavaramerkki jäljitelmän heraldiselta kannalta, on näin ollen tarkasteltava kyseessä olevan tunnuksen heraldista kuvausta.

49 Tästä seuraa, että American Clothingin väitettä, jonka mukaan on otettava huomioon tunnuksen geometrinen kuvaus, ei voida hyväksyä. Yhtäältä tällainen tulkinta olisi vastoin tämän tuomion 47 kohdassa esitettyä näkökantaa, jonka mukaan valtion tunnukselle taataan laaja suoja, koska hyvin tarkka graafinen kuvaus johtaisi Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen suojan epäämiseen tunnukselta kahden kuvauksen pienenkin eron perusteella. Toisaalta tavaramerkissä käytetyn grafiikan yhtenäisyys valtion tunnuksen kanssa katetaan jo tämän määräyksen ensimmäisessä osassa, joten ilmaisun ”kaikenlainen heraldinen jäljitelmä” on katsottava laajentavan soveltamisalaa.

50 Näin ollen tavaramerkkiä, joka ei sisällä täsmälleen valtion tunnusta, voidaan kuitenkin tarkoittaa Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa, kun kohdeyleisö, joka tässä tapauksessa muodostuu keskivertokuluttajista, katsoo sen tällaisen tunnuksen jäljitelmäksi.

51 Mainitun määräyksen sisältämän ilmaisun ”jäljitelmä heraldiselta kannalta” osalta on kuitenkin tarkennettava, että kaikenlaisia eroja rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja valtion tunnuksen välillä, joita heraldiikkaan erikoistunut henkilö havaitsee, ei välttämättä havaitse keskivertokuluttaja, joka voi nähdä tavaramerkissä kyseessä olevan tunnuksen jäljitelmän huolimatta eroista tiettyjen heraldisten yksityiskohtien osalta.

52 Lisäksi valtion tunnuksen heraldinen kuvaus, johon on tukeuduttava sen määrittämiseksi, onko merkki Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu jäljitelmä heraldiselta kannalta, ei yleensä sisällä kuin joitakin kuvailevia osia, eikä siinä välttämättä kuvata taiteellisen tulkinnan yksityiskohtia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen ole tehnyt oikeudellista virhettä, kun se on esittänyt, että samasta tunnuksesta voi olla useita taiteellisia tulkintoja saman heraldisen kuvauksen pohjalta.

53 Kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sen käsiteltävänä olleessa asiassa tekemä valtion tunnuksen heraldinen kuvaus sekä sen kysymyksen arviointi, sisältääkö haettu tavaramerkki jäljitelmän heraldiselta kannalta, eivät kuulu sellaisinaan yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan nimittäin hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siis toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston määrittely ja selvitysaineiston arviointi eivät näin ollen ole sellaisia oikeuskysymyksiä, että ne sinänsä kuuluisivat yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 22 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 40 kohta).

54 Tietyt American Clothingin esittämät väitteet tiettyjen olosuhteiden merkityksellisyydestä, erityisesti ne, jotka koskevat yleisön käsitystä, kun vaahteranlehden sisältämää tavaramerkkiä käytetään tavanomaisesti koristeena, sekä ne, jotka koskevat väitettyä Kanadan teollisoikeusviraston hyväksyntää kyseessä olevan tavaramerkin kanssa saman tavaramerkin rekisteröinnille erottamislausumalla, eivät ole oikeuskysymyksiä, eivätkä ne näin ollen kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan.

55 On totta, että American Clothing vetoaa tosiseikkojen vääristelyyn tämän viimeisen väitteen osalta. On kuitenkin todettava, ettei se ole osoittanut, millä tavalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vääristellyt tosiseikkoja, vaan se on tyytynyt toteamaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli kiistänyt Kanadan teollisoikeusviraston käytännön. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan ole valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa kiistänyt tätä käytäntöä vaan on pelkästään todennut, ettei American Clothing ollut osoittanut, ettei mainittu virasto ollut soveltanut rekisteröintiestettä vaahteranlehden kuvaan, kun se tutki sellaisen tavaramerkin rekisteröintihakemusta, joka on sama kuin haettu tavaramerkki.

56 Näillä perusteilla kaikki edellä esitetyt väitteet, joiden tarkoituksena on asettaa kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määrittämät tosiseikat ja tosiseikkojen arviointi, on jätettävä tutkimatta.

57 Niiden väitteiden osalta, jotka liittyvät siihen, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole ottanut huomioon SMHV:n ja muiden kansallisten virastojen valtion tunnuksia koskevaa käytäntöä, on todettava SMHV:n osalta yhtäältä, että päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 47 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 48 kohta).

58 Toisaalta aikaisempien kansallisten rekisteröintien, joihin American Clothing on vedonnut, osalta on muistutettava, että tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on näin ollen arvioitava yksinomaan yhteisön asiaa koskevan lainsäädännön perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (ks. vastaavasti asia C-488/06 P, L & D v. SMHV, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 58 kohta). Jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa tehdyt ratkaisut, joiden mukaan tämä sama merkki voidaan rekisteröidä kansalliseksi tavaramerkiksi, eivät näin ollen sido SMHV:tä ja mahdollisesti yhteisöjen tuomioistuimia. Tämä pätee sitäkin suuremmalla syyllä muiden tavaramerkkien kuin tässä asiassa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiin.

59 Kuten lopuksi tämän tuomion 47 kohdassa muistutetaan, Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohtaa ei sovelleta pelkästään tavaramerkkeihin vaan myös tavaramerkkien osiin, joihin sisältyy tai joissa jäljitellään valtion tunnuksia. Näin ollen on riittävää, että vain yksi haetun tavaramerkin osa sisältää tällaisen tunnuksen tai sen jäljennöksen, jotta rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi evätään. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että haetussa tavaramerkissä oleva vaahteranlehti muodostaa Kanadan tunnuksen jäljitelmän heraldiselta kannalta, sen ei enää tarvinnut tutkia tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, koska Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa ei vaadita ottamaan huomioon koko tavaramerkkiä.

60 Kaikesta edellä esitetystä ilmenee, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohtaa, kun se on hylännyt kumoamiskanteen riidanalaisesta päätöksestä siltä osin kuin siinä evättiin haetun tavaramerkin rekisteröinti Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.

61 Tämän seurauksena American Clothingin asiassa C-202/08 P tekemä valitus on hylättävä.

Asia C-208/08 P

Asianosaisten lausumat

62 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä on katsottu, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa sovelleta palvelumerkkeihin.

63 SMHV:n mukaan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan oikean tulkinnan mukaan on otettava huomioon mainitun sopimuksen henki kokonaisuudessaan. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kirjaimellisen ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan yhteyteen kuulumattoman tulkinnan, se on virheellisesti katsonut, ettei tätä säännöstä eikä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa sovelleta palvelumerkkien rekisteröintihakemuksiin.

64 SMHV väittää, että vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia yhteisöjen lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut, että Pariisin yleissopimuksessa tehtäisiin erottelu tavaroiden merkkien ja palvelujen merkkien välillä, kuten asetuksen N:o 40/94 29 artiklan 1 kohdasta ilmenee.

65 Lisäksi Genevessä 27.10.1994 tehdyn tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklaa on SMHV:n mukaan tulkittava sillä tavoin, että siinä selvennetään Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa kuitenkaan laajentamatta sen soveltamisalaa.

66 SMHV väittää, että yhteisöjen tuomioistuin on asiassa C-328/06, Nieto Nuño, 22.11.2007 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-10093) myöntänyt ainakin implisiittisesti, että Pariisin yleissopimuksessa kohdellaan samalla tavalla tavara- ja palvelumerkkejä.

67 American Clothing vetoaa Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan täysin selvään ja yksiselitteiseen luonteeseen siltä osin kuin tässä artiklassa viitataan ainoastaan tehtaan- tai kauppamerkkeihin eikä tavara- tai palvelumerkkeihin. Tällainen tulkinta vahvistetaan sitä paitsi oikeuskirjallisuudessa sekä WIPO:n tavaramerkkien, mallien ja maantieteellisten alkuperämerkintöjen pysyvän komitean kertomuksissa.

68 American Clothingin mukaan se seikka, että palvelumerkki voi olla Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetulla tavalla ”yleisesti tunnettu”, ei tarkoita millään tavalla, että tämän määräyksen teksti tarkoittaisi myös palvelumerkkejä. Lisäksi edellä mainitussa asiassa Nieto Nuño esitetty kysymys oli rajattu aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden maantieteelliseen laajuuteen eikä koskenut Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan tulkintaa palvelumerkkeihin nähden. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lisäksi jo osoittanut, että mainitussa 6 bis artiklassa viitataan vain tavaroiden osalta tavaramerkkeihin (asia T-263/03, Mülhens v. SMHV, tuomio 11.7.2007, 54 kohta ja asia T-28/04, Mülhens v. SMHV, tuomio 11.7.2007, 59 kohta).

69 American Clothing katsoo siltä osin, että 6 sexies artikla sisällytettiin Pariisin yleissopimukseen vuonna 1958, ettei tämä määräys ole lainkaan merkityksellinen käsiteltävänä olevissa asioissa, koska sillä ei ole vaikutusta saman sopimuksen 6 ter artiklaan. Lissabonin sopimuksen, joka allekirjoitettiin 31.10.1958 ja jolla muutettiin Pariisin yleissopimusta, teksti ja historia vahvistavat, että kunnianhimoisempaa näkemystä, jonka pyrkimyksenä on samaistaa yleisellä tavalla palvelumerkit ja tehtaan- tai kauppamerkit koko mainitun yleissopimuksen osalta, ei ole hyväksytty.

70 American Clothing esittää Genevessä 27.10.1994 tehdyn tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklan osalta, ettei yhteisö ole ratifioinut viimeksi mainittua ja että vastoin SMHV:n esitystä tämä määräys ei selvennä Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa vaan täydentää sitä ulottamalla tavaramerkeille myönnetyn suojan palvelumerkkeihin. Tämä tulkinta vahvistetaan oikeuskirjallisuudessa sekä mainitun sopimuksen valmistelutöissä.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

71 Siltä osin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jättänyt soveltamatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa palvelumerkkeihin, on aluksi tarkasteltava Pariisin yleissopimusta sen 6 ter artiklan, johon asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa viitataan, valossa.

72 Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 104 ja 107 kohdassa korostanut, Pariisin yleissopimuksessa säädetään minimisuojasta sen soveltamisalaan kuuluvien osien osalta mutta jätetään sopimuksen osapuolina oleville valtioille vapaus laajentaa suojan alaa. Vaikka näin ollen American Clothing esittää, ettei Pariisin yleissopimuksessa velvoiteta sopimusvaltioita rekisteröimään palvelumerkkejä eikä tämän sopimuksen määräyksiä sovelleta palvelumerkkeihin, mainitut valtiot ovat silti vapaita säätämään yksipuolisesti tällaisesta soveltamisesta. Kuten ilmenee WIPO:n asiakirjasta, jota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siteeraa valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan mukaan ”Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltiot eivät ole velvollisia hylkäämään valtion tunnusten tai muiden virallisten merkkien rekisteröintiä palvelumerkkeinä tai palvelumerkkien osina tai julistamaan sellaisten merkkien rekisteröintejä mitättömiksi tai kieltämään sellaisten merkkien käyttöä. Sopimusvaltiot ovat kuitenkin vapaita tekemään niin – –”.

73 Näin ollen edellä mainitussa 6 ter artiklassa jätetään sopimusvaltioiden vapaaseen harkintaan mahdollisuus laajentaa tavaramerkeille taattu suoja palvelumerkkeihin. Näin ollen Pariisin yleissopimuksessa ei määrätä, että mainittujen valtioiden tulisi tehdä ero näiden kahdentyyppisten tavaramerkkien välillä.

74 Näin ollen on tutkittava, onko yhteisön lainsäätäjän tarkoituksena ollut käyttää tätä toimivaltaa ja laajentaa Pariisin yleissopimuksella tavaramerkeille myönnetty suoja palvelumerkkeihin.

75 Tältä osin on todettava, kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 111 kohdassa, ettei soveltuvissa yhteisön oikeuden merkityksellisissä säännöksissä tehdä periaatteellista eroa tavaroita ja palveluja varten olevien merkkien välillä.

76 Sitä paitsi pelkästään se seikka, että tietyissä asetuksen N:o 40/94 säännöksissä rajoitetaan niiden soveltamisalaa, kuten 7 artiklan 1 kohdan e, j ja k alakohdassa rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden osalta, joita koskeva rajoitus rajoittuu joka tapauksessa tietyntyyppisiin tavaroihin, ei ole riittävä sen arvioinnin kyseenalaistamiseksi, jonka mukaan mainitun asetuksen säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan erotuksetta tavaroita ja palveluja varten oleviin merkkeihin.

77 Tämän toteamuksen on oltava pätevä myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan osalta, joka ei sisällä mitään nimenomaista rajoitusta niiden tavaramerkkien osalta, joita se koskee. Tätä tulkintaa ei voida kumota pelkästään sillä perusteella, että kyseessä olevassa säännöksessä viitataan Pariisin yleissopimukseen. Tämän viittauksen ainoana tarkoituksena on nimittäin määritellä niiden merkkien tyyppi, jotka on hylättävä, eikä rajoittaa säännöksen soveltamisalaa.

78 Kuten useimpien asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittujen ehdottomien hylkäysperusteiden osalta, näin ollen tavaramerkin rekisteröinti on evättävä, olipa sitä haettu tavaroille tai palveluille, kun hakemukseen voidaan soveltaa jotain Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan hylkäysperusteista.

79 Tätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan tulkintaa tukee lisäksi mainitun 7 artiklan 1 kohdan i alakohta, koska viimeksi mainittu säännös koskee vastaavaa aluetta, jonka h alakohta kattaa, eli tavaramerkkejä, jotka sisältävät muita tunnuksia (badge), tunnusmerkkejä tai vaakunoita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitettuja tunnuksia.

80 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovelletaan nimittäin erotuksetta tavaroita ja palveluja varten oleviin merkkeihin sillä tavoin, että rekisteröinnin hylkääminen voisi koskea esimerkiksi badge-tyyppisen tunnuksen sisältävää palvelumerkkiä. Mikään ei kuitenkaan osoita, miksi rekisteröinti olisi evättävä palvelumerkiltä, joka sisältää tällaisen tunnuksen, eikä palvelumerkiltä, joka sisältää valtion lipun. Mikäli yhteisön lainsäätäjä on tahtonut myöntää tällaisen suojan tällaisille tunnuksille ja vaakunoille, on oletettava sitäkin suuremmalla syyllä, että sillä on ollut myös tarkoitus myöntää vähintään yhtä laaja suoja kansainvälisten valtioidenvälisten järjestöjen vaakunoille, lipuille ja muille tunnuskuville. Näin ollen vaikuttaa epätodennäköiseltä, että yhteisön lainsäätäjä olisi tahtonut antaa palvelujen tuottajan käyttää tavaramerkkiä, joka sisältää valtion lipun, vaikka se on samaan aikaan kieltänyt tällaisen käytön badge-tyyppisiltä tunnuksilta, kuten esimerkiksi urheiluseuran tunnuksilta.

81 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut, että riidanalaisessa päätöksessä on rikottu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa, kun siinä on evätty haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 40 kuuluvia palveluja varten.

82 Edellä esitetty huomioon ottaen SMHV:n asiassa C-208/08 P tekemä valitus on hyväksyttävä ja valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä kumotaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen se osa, joka koskee haetun tavaramerkin rekisteröimistä Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 40 kuuluvia palveluja varten.

83 Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi silloin, kun se kumoaa tuomion, joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

84 Yhteisöjen tuomioistuin katsoo käsiteltävänä olevassa asiassa, että sillä on käytössään kaikki tarpeellinen tieto, jotta se voi ratkaista asian.

85 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä erottelu tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkien välillä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan soveltamisen yhteydessä ei ole perusteltu, on todettava tämän tuomion 39–61 kohdassa esitetyillä perusteilla, jotka koskevat Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita, että tavaramerkin rekisteröinti voitiin pätevästi evätä myös luokkaan 40 kuuluvien palvelujen osalta.

86 Näin ollen American Clothingin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostama kanne on hylättävä perusteettomana siltä osin kuin se koski haetun tavaramerkin rekisteröimistä mainittuun luokkaan kuuluvia palveluja varten.

Oikeudenkäyntikulut

87 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut sekä asiassa C-202/08 P että asiassa C-208/08 P American Clothingin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska tämä on hävinnyt asiat, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) American Clothing Associates NV:n asiassa C-202/08 P tekemä valitus hylätään.

2) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-215/06, American Clothing Associates vastaan SMHV, 28.2.2008 antama

tuomio kumotaan siltä osin kuin siinä kumotaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 4.5.2006 tekemä päätös (asia R 1463/2005-1), jolla hylättiin hakemus vaahteranlehteä esittävän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

3) American Clothing Associates NV:n asiassa T-215/06 nostama kanne hylätään.

4) American Clothing Associates NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asiassa C-202/08 P ja C-208/08 P.

Allekirjoitukset