ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

16. července 2009 *

Ve spojených věcech C-202/08 P a C-208/08 P,

jejichž předmětem jsou dva kasační opravné prostředky na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podané dne 8. května 2008 a 16. května 2008,

American Clothing Associates NV, se sídlem v Evergem (Belgie), zastoupená P. Maeyaertem, advocaat, jakož i N. Clarembeauxem a C. De Keersmaekerem, advokáty,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalším účastníkem řízení je:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni (C-202/08 P),

* Jednací jazyk: francouzština.

a

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel),

přičemž další účastnicí řízení je:

American Clothing Associates NV, se sídlem v Evergem (Belgie), zastoupená P. Maeyaertem, advocaat, jakož i N. Clarembeauxem a C. De Keersmaekerem, advokáty,

žalobkyně v prvním stupni (C-208/08 P),

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, A. Tizzano, A. Borg Barthet (zpravodaj), E. Levits a J.-J. Kasel, soudci,

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: C. Strömholm, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 26. března 2009,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 12. května 2009,

vydává tento

Rozsudek

1 Svými kasačními opravnými prostředky se American Clothing Associates NV (dále jen „společnost American Clothing“) a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) domáhají zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 28. února 2008, American Clothing Associates v. OHIM (Vyobrazení javorového listu) (T-215/06, Sb. rozh. s. II-303, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud částečně zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 4. května 2006 (věc R 1463/2005-1), kterým byla zamítnuta přihláška označení s vyobrazením javorového listu jako ochranné známky Společenství (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

2 Článek 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení

Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185, dále jen „nařízení č. 40/94“), nazvaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

[…]

h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy;

i) ochranné známky, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy, a jež představují zvláštní veřejný zájem, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jejich zápisu.

[…]“

3 Článek 29 odst. 1 nařízení č. 40/94 stanoví, že „[o]soba, která řádně podala přihlášku ochranné známky v kterémkoli státě nebo pro kterýkoli stát, který je stranou Pařížské úmluvy nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, nebo její právní nástupce požívá pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství pro stejnou ochrannou známku pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je tato známka přihlášena, právo přednosti po dobu šesti měsíců od data podání první přihlášky“.

4 Podle čl. 38 odst. 2 uvedeného nařízení, „[o]bsahuje-li známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost, a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, může úřad jako podmínku pro zápis známky požadovat, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku. […]“.

5 Články 1, 6, 6 ter, 6 sexies a 7 Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, svazek 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“), stanoví:

„Článek 1

[…]

2) Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dalším úkolem ochrany průmyslového vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže.

[…]

Článek 6

1) Podmínky přihlášky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v každé unijní zemi [tvořené zeměmi, na které se uplatní Pařížská úmluva] její národní zákonodárství.

[…]

Článek 6 ter

1) a) Unijní země se shodly na tom, že odmítnou nebo zruší zápis a že vhodnými opatřeními zakáží, aby bez zmocnění příslušných míst bylo užíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako části těchto známek, erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z hlediska heraldického.

b) Ustanovení uvedená pod […] a) se vztahují rovněž na erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních mezivládních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratek nebo názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných mezinárodních dohod.

c) Žádná unijní země není povinna použít ustanovení uvedených pod […] b) ke škodě těch, kdož získali v této zemi práva v dobré víře před nabytím účinnosti této Úmluvy. Unijní země nejsou povinny použít zmíněných ustanovení, jestliže užívání nebo zápis, které jsou zavedeny pod […] a) shora, nejsou takového druhu, aby mohly ve veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací.

[…]

3) a) K provedení těchto ustanovení se unijní země shodly na tom, že si navzájem oznámí prostřednictvím Mezinárodního úřadu seznam znaků státní svrchovanosti, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek, které chtějí nebo budou chtít chránit zcela nebo s určitým omezením podle tohoto článku, a že se navzájem zpraví o všech pozdějších změnách, které nastanou v tomto seznamu. Každá unijní země dá v příhodné době veřejnosti k dispozici seznamy, které jí byly oznámeny.

Pokud jde o vlaky států, není však tak[ov]é oznámení povinné.

[…]

[…]

Článek 6 sexies

Unijní země se zavazují chránit známky služeb. Nejsou povinny zavádět zápis těchto známek.

Článek 7

Povaha výrobku, na který má být tovární nebo obchodní známka připojována, nemůže v žádném případě překážet zápisu známky.“

6 Článek 16 Smlouvy o známkovém právu, přijaté v Ženevě dne 27. října 1994, stanoví, že „každá smluvní strana zapisuje ochranné známky pro služby a používá na tyto známky ustanovení Pařížské úmluvy, která se týkají ochranných známek pro výrobky“.

Skutkový základ sporu

7 Dne 23. července 2002 společnost American Clothing podala u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení č. 40/94.

8 Ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, sestávající z obrázku javorového listu a skupiny písmen „RW“ umístěné pod tímto obrázkem, je vyobrazena níže:



9 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 18, 25 a 40 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), a odpovídají následujícímu popisu:

– „Kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“ (třída 18);

– „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží“ (třída 25), a

– „Pánské krejčovství, preparování živočichů; vazby publikací, knihařství; zpracování a konečná úprava v koželužství kůže, kožešin a textilu; vyvolávání filmů a kopírování fotografických snímků; zpracování dřeva; lisování ovoce; mlynářství; zpracování, kalení a konečná úprava povrchů kovů“ (třída 40).

10 Rozhodnutím ze dne 7. října 2005 průzkumový referent zamítl zápis přihlašované ochranné známky pro všechny dotčené výrobky a služby na základě čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 z důvodu, že zmiňovaná ochranná známka mohla u veřejnosti vzbudit dojem, že mezi ní a Kanadou existuje spojitost, jelikož javorový list obsažený v přihlašované ochranné známce je napodobením symbolického znaku Kanady.

11 Tento symbolický znak, tak jak vyplývá ze sdělení Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) signatářům Pařížské úmluvy ze dne 1. února 1967, jakož i z databáze WIPO, je vyobrazen níže:



12 Dne 6. prosince 2005 podala společnost American Clothing na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání.

13 Sporným rozhodnutím první odvolací senát OHIM odvolání podané společností American Clothing zamítl a rozhodnutí průzkumového referenta potvrdil.

Žaloba před Soudem a napadený rozsudek

14 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 8. srpna 2006 společnost American Clothing proti spornému rozhodnutí podala žalobu, přičemž uplatnila jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94.

15 Soud napadeným rozsudkem sporné rozhodnutí částečně zrušil v rozsahu, v němž se týká zápisu přihlašované ochranné známky pro služby náležející do třídy 40 ve smyslu Niceské dohody, a to z důvodu, že čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy, na který čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 pouze odkazuje, se nevztahuje na ochranné známky pro služby.

16 Soud totiž odmítl provést extenzivní výklad článku 6 ter Pařížské úmluvy, a tudíž jako právní základ pro zamítnutí zápisu ochranné známky pro služby jako ochranné známky Společenství použít uvedený čl. 7 odst. 1 písm. h). V tomto ohledu v bodě 31 napadeného rozsudku zejména uvedl, že právě za účelem rozšíření ochrany poskytnuté ochranným známkám pro výrobky Pařížskou úmluvou na ochranné známky pro služby bylo do článku 16 Smlouvy o známkovém právu, přijaté v Ženevě dne 27. října 1994, vloženo zvláštní ustanovení. Uvedená smlouva nicméně nebyla Evropským společenstvím ratifikována.

17 Soud měl mimoto v bodě 32 napadeného rozsudku za to, že při relativně nedávném přijetí nařízení č. 40/94, v jeho původním znění, si byl zákonodárce Společenství vědom významu ochranných známek pro služby v moderním obchodu, a mohl tak rovněž rozšířit ochranu poskytnutou znakům státní svrchovanosti článkem 6 ter Pařížské úmluvy i na tuto kategorii ochranných známek. Přitom vzhledem k tomu, že uvedený zákonodárce nepovažoval za užitečné rozšířit rozsah působnosti relevantních ustanovení, měl Soud za to, že soudu Společenství nepřísluší jej nahrazovat a provést výklad *contra legem* uvedených ustanovení, jejichž smysl není v žádném případě nejednoznačný.

18 Ve zbývající části Soud žalobu zamítl, když rozhodl, že odvolací senát právem zamítl zápis přihlašované ochranné známky pro výrobky náležející do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody.

19 Aby dospěl k tomuto řešení, konstatoval Soud zejména v bodě 65 napadeného rozsudku, že pro účely posouzení kombinované ochranné známky z hlediska článku 6 ter Pařížské úmluvy je třeba zohlednit každý prvek zmiňované ochranné známky a že k tomu, aby nedošlo k zápisu dotčené ochranné známky, postačuje, že jeden z těchto prvků představuje znak státní svrchovanosti nebo jeho napodobení „z hlediska heraldického“, a to nezávisle na celkovém vnímání této ochranné známky.

20 Pokud jde o javorový list obsažený v přihlašované ochranné známce, měl Soud v bodě 72 napadeného rozsudku dále za to, že při porovnání označení obsaženého v uvedené ochranné známce se znakem státní svrchovanosti „z hlediska heraldického“ ve smyslu článku 6 ter Pařížské úmluvy je třeba vycházet z heraldického popisu dotčeného symbolického znaku, a nikoli z případného geometrického popisu téhož symbolického znaku, který je svou povahou mnohem detailnější. V bodě 75 uvedeného rozsudku dospěl k závěru, že navzdory nevelkým rozdílům bude dotčená veřejnost ve Společenství, tedy průměrný spotřebitel, kterému je určeno běžné spotřební zboží, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, vnímat tuto ochrannou známku především jako napodobení kanadského symbolického znaku.

21 Krom toho Soud v bodě 77 napadeného rozsudku uvedl, že použití čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy není podmíněno existencí možnosti omylu dotčené veřejnosti ohledně původu výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou nebo ohledně existence spojitosti mezi majitelem této ochranné známky a státem, jehož symbolický znak je obsažen v uvedené ochranné známce. Soud měl mimoto v bodě 81 téhož rozsudku za to, že údajné dobré jméno přihlašované ochranné známky je rovněž nerelevantní.

22 Pokud jde o zohlednění starších národních zápisů ochranných známek totožných nebo srovnatelných s ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, Soud v bodě 84 napadeného rozsudku připomenul, že OHIM, a případně soud Společenství, nejsou vázány rozhodnutími orgánů členského státu, případně třetí země, kterými byla přiznána způsobilost k zápisu téhož nebo podobného označení jako národní ochranné známky. Pokud jde o údajně méně restriktivní praxi kanadského úřadu pro duševní vlastnictví, Soud v bodě 85 napadeného rozsudku konstatoval, že žalobkyně neprokázala ani jednoznačně netvrdila, že od příslušných kanadských orgánů získala povolení umožňující jí zapsat ochrannou známku totožnou s přihlašovanou ochrannou známkou.

Návrhová žádání účastníků řízení v rámci kasačního opravného prostředku

23 Ve věci C-202/08 P společnost American Clothing navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Soud rozhodl, že první odvolací senát OHIM neporušil čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94, když přijal sporné rozhodnutí, v rozsahu, v němž se dané rozhodnutí týká zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 18 ve smyslu Niceské dohody, tedy „[k]ůži a imitaci kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůži ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“, a třídy 25 ve smyslu uvedené dohody, tedy „[o]děvy, obuv, kloboučnické zboží“, a

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

24 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr v uvedené věci:

– zamítl kasační opravný prostředek a

– uložil společnosti American Clothing náhradu nákladů řízení.

25 Ve věci C-208/08 P OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž měl Soud za to, že čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 se nevztahuje na ochranné známky pro služby, a

– uložil společnosti American Clothing náhradu nákladů řízení.

26 Společnost American Clothing navrhuje, aby Soudní dvůr v uvedené věci:

– potvrdil napadený rozsudek v rozsahu, v němž dospěl k závěru, že čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 a článek 6 ter Pařížské úmluvy se nevztahují na ochranné známky pro služby, a

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Ke kasačním opravným prostředkům

27 Po vyslechnutí účastníků řízení a generálního advokáta k tomuto bodu byly věci C-202/08 P a C-208/08 P z důvodu, že spolu souvisejí, spojeny usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 11. února 2009 pro účely písemné a ústní části řízení, jakož i rozsudku, v souladu s článkem 43 jednacího řádu.

Ve věci C-202/08 P

Argumentace účastníků řízení

28 Společnost American Clothing vytýká Soudu, že se dopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o uplatnění důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky podle čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 a čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy.

29 Tato společnost tvrdí, že Soud nesprávně vyložil relevanci základní funkce státního znaku pro posouzení působnosti jeho ochrany. Ochrana poskytnutá takovému znaku totiž musí být vyhrazena pro případ, kdy by mohly být dotčeny jeho základní funkce. Zamítnutí zápisu takového znaku jako ochranné známky nebo prvku ochranné známky lze odůvodnit, pouze pokud by použití ochranné známky nebo jejího prvku mohlo poškodit symboly státní identity a svrchovanosti, na které tento znak odkazuje. Znaky

státní svrchovanosti tak představují chráněná označení, jako ochranné známky a označení původu, na něž se obdobně vztahují tatáž kritéria ochrany.

30 Společnost American Clothing uvádí, že ochrana znaků státní svrchovanosti podle čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy má chránit tyto znaky od podobnosti s jinými označeními v přesně vymezené oblasti, tedy napodobení "z hlediska heraldického". Přitom na rozdíl od toho, co konstatoval Soud v bodě 71 napadeného rozsudku, je cílem tohoto pojmu „napodobení z hlediska heraldického" ochrana nikoli symbolu jako takového, ale jeho přesné umělecké interpretace, zvláštního grafického díla, která vyplývá z uplatnění pravidel, jimiž se heraldika řídí. Pokud symbolický znak nemá nebo má jen málo heraldických vlastností, nemůže se tedy jednat o napodobení ve smyslu uvedeného ustanovení.

31 Výklad provedený Soudem v napadeném rozsudku má za následek vznik téměř absolutního monopolu států nad označeními, která mají pouze málo heraldických vlastností, přičemž tak způsobuje nedostupnost těchto označení jako prvků ochranných známek. Přitom ve skutečnosti velké množství zapsaných ochranných známek obsahuje označení oznámená jako znak státní svrchovanosti, jako například irský trojlístek.

32 Společnost American Clothing konečně tvrdí, že Soud nezohlednil relevanci některých okolností projednávané věci. V bodech 64 a 65 napadeného rozsudku tak nepřihlédl k celkovému dojmu, kterým ochranná známka působí, a domníval se, že tento dojem je zcela nerelevantní, jedná-li se o zápis ochranné známky, která sestává ze znaku státní svrchovanosti nebo jeho napodobení z heraldického hlediska. Společnost American Clothing rovněž uvádí, že se nezdá, že by článek 6 ter Pařížské úmluvy bránil tomu, aby byla kombinovaná ochranná známka obsahující symbolický znak předmětem zápisu spolu s „disclaimer", jak to stanoví článek 38 nařízení č. 40/94, kterým přihlašovatel prohlásí, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k určitému prvku ochranné známky. To ostatně odpovídá praxi kanadského úřadu pro duševní vlastnictví, který souhlasil se zápisem ochranných známek s javorovým listem s jedenácti cípy pod podmínkou přijetí „disclaimer". V projednávané věci Soud zkreslil skutkový stav popřením této praxe uvedeného úřadu, zejména ohledně uložení povinnosti předložit

takový „disclaimer“ pro ochrannou známku, která je předmětem tohoto řízení a od jejíhož zápisu se později upustilo z jiných důvodů.

33 Společnost American Clothing dodává, že OHIM tak nemůže chránit znaky státní svrchovanosti striktněji, než jak je chrání samy dotčené státy. Soud měl navíc zohlednit praxi OHIM v dané oblasti, jakož i praxi jiných vnitrostátních orgánů. Společnost American Clothing tvrdí, že málo výrazné heraldické vlastnosti za obvyklých podmínek použití, jako v případě přihlašované ochranné známky, veřejnost nevnímá, a vnímá spíše jen ozdobný prvek než odkaz na znak státní svrchovanosti. Takové heraldické vlastnosti jsou ostatně součástí jiných označení často používaných jako ochranná známka.

34 OHIM nejprve připomíná, že Soudní dvůr se v rámci kasačního opravného prostředku omezuje na právní otázky, a že v důsledku toho otázka, zda je vyobrazení javorového listu obsaženého v přihlášce dotčené ochranné známky napodobením symbolického znaku Kanady z heraldického hlediska, jakožto skutkové zjištění nepodléhá přezkumu Soudního dvora.

35 OHIM odmítá veškerou argumentaci společnosti American Clothing týkající se požadavku poškození základní funkce znaků státní svrchovanosti. Na rozdíl od kolizí mezi rozlišovacími označeními, zamítnutí zápisu ochranné známky podle něj nevyžaduje prokázání „spojitosti“ mezi majitelem ochranné známky a státem, jehož symbolický znak je napodobován, neboť základní funkcí znaku státní svrchovanosti není zaručovat obchodní původ výrobků a služeb. Ochrana poskytnutá znaku státní svrchovanosti je absolutní v tom smyslu, že nezávisí na otázce, zda je symbolický znak napodobený v ochranné známce veřejností vnímán jako rozlišovací prvek, nebo jako ozdobný prvek.

36 Z téhož důvodu by bylo zbytečné posouzení přihlašované ochranné známky jako celku, které požaduje společnost American Clothing. Možnost připojit „disclaimer“,

stanovená v čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94, se neuplatní, jestliže je sporný prvek ochranné známky zpochybňován z jiného důvodu než z nedostatku rozlišovací způsobilosti.

37 Mimoto měl Soud správně za to, že napodobení z hlediska heraldického musí být přezkoumáno s ohledem na heraldický popis symbolického znaku spíše než ve vztahu k jeho geometrickému či grafickému popisu. Heraldický popis symbolického znaku totiž představuje více než pouhý geometrický či grafický popis, neboť přesné grafické ztvárnění symbolického znaku se může měnit, aniž by se tím změnily heraldické vlastnosti tohoto znaku. Článek 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy potvrzuje, že ochrana symbolických znaků se neomezuje na jejich grafické ztvárnění, neboť se podle uvedeného ustanovení vztahuje na všechna napodobení „z heraldického hlediska". Rozsah ochrany symbolického znaku nezávisí ani na jeho více či méně výrazných heraldických vlastnostech, neboť například symbolický znak Japonska musí požívat stejné ochrany jako nejsofistikovanější znak. OHIM zdůrazňuje, že heraldický popis symbolického znaku Kanady provedený Soudem představuje čistě skutkové posouzení, které nepodléhá přezkumu Soudního dvora.

38 Pokud jde o skutkové okolnosti, OHIM tvrdí, že Soud nezkreslil skutkový stav v projednávané věci, když nezohlednil praxi kanadského úřadu pro duševní vlastnictví, ale omezil se na konstatování, že uplatňované skutečnosti nebyly prokázány. OHIM ani soud Společenství nemusí zohlednit vnitrostátní praxi založenou na právních ustanoveních, která nemají ekvivalent v nařízení č. 40/94, a článek 6 ter Pařížské úmluvy ostatně neodkazuje na zákon či praxi státu původu chráněného symbolického znaku. I kdyby OHIM omylem zapsal podobné ochranné známky, zásada legality by musela převládnout nad zásadou rovného zacházení. Pokud jde o podmínky použití, nezávisle na skutečnosti, že se mohou měnit, nemají být zohledněny, neboť je třeba ověřit, zda přihlašovaná ochranná známka obsahuje napodobení znaku státní svrchovanosti, nezávisle na jakékoli okolnosti používání.

Závěry Soudního dvora

39 Pokud jde o tvrzení, podle kterého Soud nesprávně vyložil relevanci základní funkce znaku státní svrchovanosti pro vymezení rozsahu jeho ochrany, je třeba se vrátit k této základní funkci, jakož i právní úpravě Společenství a mezinárodní právní úpravě, které jsou použitelné na znaky státní svrchovanosti, a porovnat je s právní úpravou týkající se ochranných známek.

40 V bodech 59 až 63 svého stanoviska generální advokát uvedl některé ze základních funkcí, které lze přičítat znakům státní svrchovanosti. Mimo jiné je třeba uvést funkci identifikace se státem, jakož i funkci reprezentace jeho svrchovanosti a jednoty. Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz zejména rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28, a ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 23).

41 Aby totiž ochranná známka mohla hrát svou roli základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, k jehož vytvoření a zachování směřuje Smlouva o ES, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které jsou jí označeny, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, kterému je možno přičíst odpovědnost za jejich jakost (viz zejména rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, s. 1139, bod 7, a ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30).

42 Tento rozdíl mezi základními funkcemi ochranných známek a základními funkcemi znaků státní svrchovanosti se přitom odráží rovněž v rozdílném zacházení, které je jim vyhrazeno jak právem Společenství, tak mezinárodním právem.

43 Článek 6 nařízení č. 40/94 tak stanoví zásadu nabytí ochranné známky zápisem, zatímco na základě čl. 6 ter odst. 3 písm. a) Pařížské úmluvy státy Mezinárodnímu úřadu WIPO pouze oznamují seznam symbolických znaků, které mají být chráněny, přičemž takové oznámení není povinné pro státní vlajky. Pokud jde o ochranné známky, jedná se o zásadu ochrany ve vztahu k určitým třídám určených výrobků a služeb, zatímco symbolické znaky naproti tomu požívají obecné ochrany bez ohledu na jejich zamýšlené použití. Navíc na rozdíl od ochranných známek nelze symbolické znaky prohlásit za neplatné a práva jejich majitele nemohou být zrušena. Krom toho není jejich ochrana časově omezena. Mnoho aspektů upravujících ochranu ochranných známek tedy nelze použít na ochranu znaků státní svrchovanosti.

44 Je tomu tak i v případě existence nebezpečí záměny, která, ačkoli představuje zvláštní podmínku ochrany ochranné známky v případě podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi výrobky nebo službami [viz zejména výše uvedený rozsudek Medion, bod 24; rozsudek ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 28, jakož i ze dne 12. června 2008, O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 47], není požadována pro ochranu symbolického znaku, neboť čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy ji nijak nezohledňuje.

45 Rovněž je třeba poznamenat, že z čl. 6 ter odst. 1 písm. c) druhé věty Pařížské úmluvy vyplývá, že ochrana znaků státní svrchovanosti není podmíněna tím, že u veřejnosti existuje spojitost mezi ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a symbolickým znakem. V případě znaků mezinárodních organizací totiž uvedené ustanovení umožňuje zápis a používání ochranné známky, pokud tato nemůže klamat veřejnost, co se týče existence spojitosti mezi uživatelem ochranné známky a organizací. Z toho plyne, že v ostatních případech, tedy v případech týkajících se znaků státní svrchovanosti, tato možnost neexistuje, a není tedy třeba ověřovat existenci takové spojitosti.

46 Tvrzení společnosti American Clothing týkající se vlivu základní funkce znaku státní svrchovanosti na rozsah jeho ochrany, a obdobně použití stejných kritérií ochrany, jako jsou kritéria použitelná na ochranné známky, tedy musí být zamítnuta.

47 Pokud jde o argumenty předložené společností American Clothing ve věci výkladu pojmu „každých napodobení z hlediska heraldického“ uvedeného v čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy, je třeba nejprve uvést, že dané ustanovení zakazuje zápis a použití znaku státní svrchovanosti nejen jako ochranné známky, ale rovněž jako prvku ochranné známky. Ochrana poskytnutá znakům státní svrchovanosti je tedy v tomto ohledu rovněž velmi rozsáhlá. Krom toho poslední část tohoto ustanovení také přispívá k zajištění ochrany rozšířené na znaky státní svrchovanosti v rozsahu, v němž se k zákazu přesné kopie znaku přidává rovněž zákaz jeho napodobení.

48 Zákaz napodobení symbolického znaku se však týká výhradně jeho napodobení z hlediska heraldického, tedy napodobení vykazujících heraldické konotace, jež odlišují symbolický znak od ostatních označení. Ochrana proti každému napodobení z heraldického hlediska tak neodkazuje na obrazec jako takový, ale na jeho heraldické vyjádření. Za účelem určení, zda ochranná známka obsahuje napodobení z heraldického hlediska, je proto třeba zohlednit heraldický popis dotčeného znaku.

49 Z toho plyne, že nelze přijmout tezi společnosti American Clothing, podle které je třeba zohlednit geometrický popis symbolického znaku. Jednak by takový výklad byl v rozporu s přístupem uvedeným v bodě 47 tohoto rozsudku, který symbolickému znaku zajišťuje rozšířenou ochranu, neboť svou povahou velmi přesný charakter grafického popisu by vedl k odmítnutí ochrany symbolickému znaku podle čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy při sebemenší odchylce mezi oběma popisy. A jednak je případ grafického souladu se symbolickým znakem použitým ochrannou známkou již zahrnut v první části tohoto ustanovení, takže výraz „každé napodobení z hlediska heraldického“ musí být chápán tak, že má dodatečný rozsah.

50 Ochranné známky, která nepřebírá přesně symbol státní svrchovanosti, se tak přesto může týkat čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy, jestliže je dotčenou veřejností, v projednávané věci průměrným spotřebitelem, vnímána jako napodobení takového znaku.

51 Pokud jde o výraz „napodobení z hlediska heraldického“ uvedený v daném ustanovení, je nicméně třeba uvést, že ne každý rozdíl mezi ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a znakem státní svrchovanosti, který zaznamená odborník na heraldiku, musí být nezbytně vnímán průměrným spotřebitelem, který může navzdory rozdílům na úrovni určitých heraldických podrobností v ochranné známce spatřovat napodobení dotčeného znaku.

52 Mimoto heraldický popis znaku, na který je třeba odkázat za účelem určení, zda jde o napodobení z heraldického hlediska ve smyslu čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy, obvykle obsahuje pouze některé popisné prvky, aniž by nezbytně zacházel do podrobností uměleckého výkladu. Soud se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že na základě téhož heraldického popisu může existovat několik uměleckých výkladů jednoho a téhož symbolického znaku.

53 Heraldický popis znaku provedený v projednávané věci Soudem, jakož i posouzení otázky, zda přihlašovaná ochranná známka obsahuje napodobení z hlediska heraldického, však nepodléhají jako takové přezkumu Soudního dvora. V souladu s čl. 225 odst. 1 ES a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora je totiž kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Pouze Soud je tedy příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (viz zejména rozsudky ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 22, a ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 40).

54 Některé argumenty předložené společností American Clothing ve věci relevance určitých okolností v projednávané věci, zejména argumenty týkající se toho, zda veřejnost v běžných podmínkách použití vnímá použití javorového listu v ochranné známce jako ozdobu, jakož i argumenty týkající se toho, že kanadský úřad pro duševní vlastnictví údajně přijal zápis ochranné známky totožné s dotčenou ochrannou známkou spolu s „disclaimer“, se přitom netýkají právních otázek, a v důsledku toho nespadají do pravomoci Soudního dvora.

55 Je sice pravda, že společnost American Clothing ve vztahu k posledně uvedenému argumentu uplatňuje zkreslení skutkového stavu. Je však třeba konstatovat, že neprokázala, jak Soud skutkový stav zkreslil, ale omezila se na tvrzení, že Soud popřel praxi kanadského úřadu pro duševní vlastnictví. V bodě 85 napadeného rozsudku přitom Soud tuto praxi nepopřel, ale pouze konstatoval, že společnost American Clothing neprokázala, že uvedený úřad při průzkumu přihlášky ochranné známky totožné s přihlašovanou ochrannou známkou neuplatnil výhradu proti přítomnosti javorového listu.

56 V důsledku toho je třeba všechny výše uvedené vytýkané skutečnosti směřující ke zpochybnění zjištění a posouzení skutkových okolností provedených Soudem prohlásit za nepřípustné.

57 Pokud jde o vytýkané skutečnosti vycházející z toho, že Soud nezohlednil praxi OHIM, jakož ani praxi jiných vnitrostátních orgánů v oblasti symbolických znaků, je ohledně OHIM třeba jednak uvést, že rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů proto musí být posuzována výlučně na základě tohoto nařízení, jak jej vykládá soud Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (rozsudky ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 47, a ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 48).

58 A jednak je třeba připomenout, pokud jde o starší národní zápisy, jež uplatňuje společnost American Clothing, že režim ochranných známek Společenství je autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a který sleduje cíle jemu vlastní, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství musí být tedy posuzována pouze na základě relevantní právní úpravy Společenství, tak jak je vykládána soudem Společenství (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 17. července 2008, L & D v. OHIM, C-488/06 P, Sb. rozh. s. I-5725, bod 58). V důsledku toho nejsou OHIM, a případně soud Společenství, vázány rozhodnutími orgánů členského státu, případně třetí země, kterými byla přiznána způsobilost k zápisu téhož označení jako národní ochranné známky. Tytéž úvahy platí *a fortiori* pro zápisy jiných ochranných známek než ochranné známky, jejíž zápis je požadován v projednávané věci.

59 Konečně jak bylo připomenuto v bodě 47 tohoto rozsudku, čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy se vztahuje nejen na ochranné známky, ale rovněž na prvky ochranných známek, které přebírají či napodobují znaky státní svrchovanosti. V důsledku toho stačí, aby jediný prvek přihlašované ochranné známky představoval takový symbolický znak nebo jeho napodobení, aby byl zápis takové ochranné známky Společenství zamítnut. Vzhledem k tomu, že Soud měl za to, že javorový list zobrazený na přihlašované ochranné známce představuje napodobení symbolického znaku kanadského státu z heraldického hlediska, již tedy nemusel posuzovat celkový dojem vyvolaný ochrannou známkou, neboť čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy nevyžaduje zohlednění ochranné známky jako celku.

60 Ze souhrnu výše uvedených úvah vyplývá, že Soud neporušil ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 a čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy, když žalobu podanou proti spornému rozhodnutí zamítl v rozsahu, v němž uvedené rozhodnutí zamítlo zápis přihlašované ochranné známky pro výrobky spadající do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody.

61 V důsledku toho musí být kasační opravný prostředek podaný společností American Clothing ve věci C-202/08 P zamítnut.

Ve věci C-208/08 P

Argumentace účastníků řízení

62 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr částečně zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž zamítl použití čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 a článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranné známky pro služby.

63 Podle OHIM správný výklad článku 6 ter Pařížské úmluvy ukládá zohlednit celkového ducha uvedené úmluvy. Při přijetí doslovného výkladu článku 6 ter Pařížské úmluvy mimo jeho kontext měl Soud neprávem za to, že toto ustanovení, ani čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 se nevztahují na přihlášky ochranných známek pro služby.

64 OHIM tvrdí, že na rozdíl od názoru Soudu nebylo úmyslem zákonodárce Společenství, aby Pařížská úmluva založila diskriminaci mezi ochrannými známkami pro výrobky a ochrannými známkami pro služby, jak to vyplývá z čl. 29 odst. 1 nařízení č. 40/94.

65 Krom toho článek 16 Smlouvy o známkovém právu, přijaté v Ženevě dne 27. října 1994, musí být podle OHIM vykládán v tom smyslu, že vyjasňuje článek 6 ter Pařížské úmluvy, aniž by však rozšiřoval jeho působnost.

66 OHIM tvrdí, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 22. listopadu 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Sb. rozh. s. I-10093), přinejmenším implicitně připustil, že Pařížská úmluva ochranné známky pro výrobky a ochranné známky pro služby podřizuje rovnému zacházení.

67 Společnost American Clothing uplatňuje zcela jasnou a jednoznačnou povahu článku 6 ter Pařížské úmluvy v rozsahu, v němž se tento článek týká výhradně továrních nebo obchodních známek, a nikoli ochranných známek pro služby. Takový výklad je ostatně potvrzen právní naukou, jakož i zprávami Stálého výboru pro právo ochranných známek, právo vzorů a zeměpisných označení WIPO.

68 Skutečnost, že ochranná známka pro služby může být „obecně známá" ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy, nijak neznamená, že se text tohoto ustanovení týká rovněž ochranných známek pro služby. Otázka položená ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek Nieto Nuño, se mimoto omezuje na zeměpisný rozsah obecné známosti starší ochranné známky a netýká se výkladu článku 6 bis Pařížské úmluvy ve vztahu k ochranným známkám pro služby. Soud krom toho již uvedl, že uvedený článek 6 bis Pařížské úmluvy se týká pouze ochranných známky pro výrobky (rozsudky ze dne 11. července 2007, Mühlens v. OHIM, T-263/03, bod 54, a Mühlens v. OHIM, T-28/04, bod 59).

69 Pokud jde o vložení článku 6 sexies do Pařížské úmluvy v roce 1958, má společnost American Clothing za to, že toto ustanovení není v projednávané věci nijak relevantní, neboť nemá vliv na článek 6 ter téže úmluvy. Text a historie Lisabonského aktu, smlouvy pozměňující Pařížskou úmluvu, podepsané dne 31. října 1958, potvrzují, že neuspěl odvážnější postoj směřující k tomu, aby ochranné známky pro služby byly obecně postaveny na roveň továrním či obchodním známkám v celé uvedené úmluvě.

70 Pokud jde o článek 16 Smlouvy o známkovém právu, přijaté v Ženevě dne 27. října 1994, společnost American Clothing tvrdí, že tato smlouva nebyla Společenstvím dosud ratifikována a že na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, toto ustanovení neslouží k vyjasnění článku 6 ter Pařížské úmluvy, ale k jeho doplnění tím, že ochranu poskytovanou ochranným známkám pro výrobky rozšiřuje na ochranné známky pro služby. Tento výklad je potvrzen právní naukou, jakož i přípravnými pracemi na uvedené smlouvě.

Závěry Soudního dvora

71 Pokud jde o zamítnutí Soudu uplatnit čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 na ochranné známky pro služby, je třeba vzít v potaz Pařížskou úmluvu s ohledem na její článek 6 ter, na který odkazuje článek 7 nařízení č. 40/94.

72 Jak zdůraznil generální advokát v bodech 104 a 107 svého stanoviska, Pařížská úmluva stanoví minimální úroveň ochrany pro předměty, jichž se týká, přičemž ponechává smluvním státům úmluvy volnost rozšířit působnost ochrany. Proto i kdyby, jak tvrdí společnost American Clothing, Pařížská úmluva nezavazovala smluvní státy k zapsání ochranných známek pro služby a ustanovení této úmluvy se nevztahovala na tyto ochranné známky, nic to nemění na tom, že uvedené státy mají možnost takové použití jednostranně stanovit. Jak vyplývá z dokumentu WIPO, který Soud cituje v bodě 31 napadeného rozsudku, článek 6 ter Pařížské úmluvy „nezavazuje státy, jež jsou stranami Pařížské úmluvy, odmítnout nebo zrušit zápis a zakázat použití znaků státní svrchovanosti nebo jiných oficiálních označení jako ochranné známky pro služby nebo jako prvků ochranné známky pro služby. Státy mají nicméně možnost tak učinit […]“.

73 Uvedený článek 6 ter tudíž ponechává na volné úvaze smluvních států možnost ochranu zaručenou ochranným známkám pro výrobky rozšířit na ochranné známky pro služby. Pařížská úmluva tak uvedeným státům neukládá rozlišovat mezi oběma druhy ochranných známek.

74 Je proto třeba přezkoumat, zda zákonodárce Společenství zamýšlel tuto pravomoc vykonat a ochranu poskytovanou na základě Pařížské úmluvy ochranným známkám pro výrobky rozšířit na ochranné známky pro služby.

75 V tomto ohledu je třeba uvést, jak poznamenal generální advokát v bodě 111 svého stanoviska, že žádné relevantní ustanovení práva Společenství zásadně nerozlišuje mezi ochrannými známkami pro výrobky a ochrannými známkami pro služby.

76 Mimoto pouhá skutečnost, že některá ustanovení nařízení č. 40/94 omezují rozsah své působnosti, jako například čl. 7 odst. 1 písm. e), j) a k), pokud jde o absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, přičemž omezení, které je v nich stanoveno, se nicméně vztahuje jen na určitý druh výrobků, nepostačuje ke zpochybnění posouzení, podle kterého se ustanovení uvedeného nařízení v plném rozsahu vztahují bez rozdílu na ochranné známky pro výrobky a ochranné známky pro služby.

77 Takové zjištění se musí vztahovat i na čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94, který neobsahuje žádné výslovné omezení ohledně ochranných známek, kterých se týká. Tento výklad nemůže být vyvrácen pouhou skutečností, že dotčené ustanovení odkazuje na Pařížskou úmluvu. Jediným účelem takového odkazu je totiž určení typu označení, která mají být zamítnuta, a nikoli omezení působnosti ustanovení.

78 V důsledku toho je, jako v případě většiny absolutních důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94, třeba zamítnout zápis ochranné známky přihlašované buď pro výrobky, nebo pro služby, jestliže vůči ní lze uplatnit jeden z důvodů pro zamítnutí uvedených v článku 6 ter Pařížské úmluvy.

79 Tento výklad čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 je ostatně potvrzen čl. 7 odst. 1 písm. i), přičemž posledně uvedené ustanovení se týká podobné oblasti jako uvedené písm. h), tedy ochranných známek, které obsahují znaky, emblémy a erby jiné než ty, jež jsou uvedeny v článku 6 ter Pařížské úmluvy.

80 Článek čl. 7 odst. 1 písm. i) nařízení č. 40/94 se totiž bez rozdílu použije na ochranné známky pro výrobky a ochranné známky pro služby, takže zamítnutí zápisu by se mohlo týkat například ochranné známky pro služby, která obsahuje znak. Nic přitom nenaznačuje, proč by měl být zamítnut zápis ochranné známky pro služby, která obsahuje znak, a nikoli ochranné známky pro služby, která obsahuje státní vlajku. Pokud zákonodárce Společenství chtěl poskytnout takovou ochranu znakům a erbům, je tím spíše třeba předpokládat, že měl rovněž v úmyslu poskytnout přinejmenším stejně rozsáhlou ochranu erbům, vlajkám a jiným znakům státní svrchovanosti nebo erbům, vlajkám a jiným symbolickým znakům mezinárodních mezivládních organizací. Zdá se tak málo pravděpodobné, že zákonodárce Společenství chtěl umožnit dodavateli služeb používání ochranné známky, která obsahuje státní vlajku, zatímco současně zakázal takové použití ve vztahu k takovým znakům, jako jsou například znaky sportovních sdružení.

81 Z toho plyne, že Soud měl neprávem za to, že sporné rozhodnutí tím, že zamítlo zápis přihlašované ochranné známky pro služby spadající do třídy 40 ve smyslu Niceské dohody, porušilo čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94.

82 S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba kasačnímu opravnému prostředku podanému OHIM ve věci C-208/08 P vyhovět a napadený rozsudek zrušit v rozsahu, v němž zrušil sporné rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM, pokud jde o zápis přihlašované ochranné známky pro služby spadající do třídy 40 ve smyslu Niceské dohody.

83 V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora může Soudní dvůr v případě zrušení rozsudku Soudu buď vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Soudu k rozhodnutí.

84 V projednávané věci má Soudní dvůr za to, že má k dispozici všechny poznatky nezbytné k rozhodnutí ve věci samé.

85 Vzhledem k tomu, že rozlišení provedené Soudem mezi ochrannými známkami pro výrobky a ochrannými známkami pro služby v rámci použití čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 nebylo opodstatněné, je totiž z důvodů uvedených v bodech 39 až 61 tohoto rozsudku týkajících se výrobků spadajících do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody třeba konstatovat, že zápis ochranné známky mohl být platně zamítnut rovněž ve vztahu ke službám spadajícím do třídy 40 uvedené dohody.

86 Za těchto podmínek je třeba žalobu podanou k Soudu společností American Clothing zamítnout jako neopodstatněnou v rozsahu, v němž se týkala zamítnutí zápisu ochranné známky přihlašované pro služby uvedené třídy 40.

K nákladům řízení

87 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval jak ve věci C-202/08 P, tak i ve věci C-208/08 P náhradu nákladů řízení a společnost American Clothing neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

1) **Kasační opravný prostředek podaný společností American Clothing Associates NV ve věci C-202/08 P se zamítá.**

2) **Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 28. února 2008, American Clothing Associates v. OHIM (T-215/06), se zrušuje v rozsahu, v němž bylo tímto rozsudkem zrušeno rozhodnutí prvního**

odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 4. května 2006 (věc R 1463/2005-1), kterým byla zamítnuta přihláška označení s vyobrazením javorového listu jako ochranné známky Společenství.

3) Žaloba podaná společností American Clothing Associates NV ve věci T-215/06 se zamítá.

4) Společnosti American Clothing Associates NV se ukládá náhrada nákladů řízení ve věcech C-202/08 P a C-208/08 P.

Podpisy.