ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

zo 16. júla 2009 *

V spojených veciach C-202/08 P a C-208/08 P,

ktorých predmetom sú dve odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 8. a 16. mája 2008,

American Clothing Associates NV, so sídlom v Evergeme (Belgicko), v zastúpení: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux a C. De Keersmaeker, avocats,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní (C-202/08 P),

* Jazyk konania: francúzština.

a

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

American Clothing Associates NV, so sídlom v Evergeme (Belgicko), v zastúpení: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux a C. De Keersmaeker, avocats,

žalobca v prvostupňovom konaní (C-208/08 P),

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia A. Tizzano, A. Borg Barthet (spravodajca), E. Levits a J.-J. Kasel,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 26. marca 2009,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 12. mája 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Vo svojich odvolaniach American Clothing Associates NV (ďalej len „American Clothing“) a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) navrhujú zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 28. februára 2008, American Clothing Associates/ÚHVT (Vyobrazenie javorového listu) (T-215/06, Zb. s. II-303, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa čiastočne zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. mája 2006 (vec R 1463/2005-1), ktorým bol zamietnutý zápis označenia znázorňujúceho javorový list ako ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

2 Článok 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 3288/94 Rady z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 349,

s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185, ďalej len „nariadenie č. 40/94“) s nadpisom „Absolútne dôvody zamietnutia“ stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

…

h) ochranné známky, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi a ktoré musia byť zamietnuté na základe článku 6 [článku 6b — *neoficiálny preklad*] parížskeho dohovoru;

i) ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 [článok 6b — *neoficiálny preklad*] Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadnemu verejnému záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis.

…“

3 Článok 29 ods. 1 stanovuje, že „osoba, ktorá riadne podala prihlášku ochrannej známky v alebo pre ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvným štátom parížskeho dohovoru alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, alebo jej právni nástupcovia budú požívať na účely podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva pre tú istú ochrannú známku, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými tovarmi alebo službami, pre ktoré sa prihláška podala, právo prednosti počas obdobia šiestich mesiacov od dátumu podania prvej prihlášky“.

4 Podľa článku 38 ods. 2 uvedeného nariadenia „ak ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a kde by zahrnutie uvedeného prvku do ochrannej známky mohlo spôsobiť pochybnosti týkajúce sa rozsahu ochrany ochrannej známky, úrad môže požadovať, ako podmienku zápisu uvedenej ochrannej známky, aby prihlasovateľ vyhlásil, že sa vzdáva akéhokoľvek výlučného práva na takýto prvok. …“

5 Články 1, 6, 6b, 6e a 7 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného 28. septembra 1979 (*Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“), stanovujú:

„Článok 1

…

2. Predmetom ochrany priemyslového vlastníctva sú patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné známky, známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu. Ďalšou úlohou ochrany priemyslového vlastníctva je aj potlačovanie nekalej súťaže.

…

Článok 6

1. Podmienky prihlášky a zápisu továrenských a obchodných známok určuje v každej únijnej krajine [tvorenej krajinami, na ktoré sa uplatní Parížsky dohovor] jej národné zákonodarstvo.

…

Článok 6b

1. a) Únijné krajiny sa zhodli na tom, že odmietnu alebo zrušia zápis a že vhodnými opatreniami zakážu, aby bez splnomocnenia príslušných miest sa používali ako továrenské alebo obchodné známky alebo ako časti týchto známok erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijných krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska.

   b) Ustanovenia uvedené pod písmenom a) sa vzťahujú tak isto na erby, vlajky a iné symbolické znaky, skratky alebo názvy medzinárodných medzivládnych organizácií, ktorých je jedna alebo viac únijných krajín členom, s výnimkou tých erbov, vlajok a iných symbolických znakov, skratiek a názvov, ktorých ochrana bola už predmetom platných medzinárodných dohôd.

c) Žiadna únijná krajina nie je povinná použiť ustanovenia uvedené pod písmenom b) na škodu tých, ktorí získali v tejto krajine práva v dobrej viere pred nadobudnutím účinnosti tohto dohovoru. Únijné krajiny nie sú povinné použiť spomínané ustanovenia, ak používanie alebo zápis, ktoré sú uvedené pod písmenom a), nie sú takého druhu, aby mohli vo verejnosti vzbudiť dojem o súvislosti medzi príslušnou organizáciou a znakmi, vlajkami, znakmi štátnej zvrchovanosti, skratkami alebo názvami, alebo ak nie je používanie alebo zápis pravdepodobne takého druhu, že by mohol klamať verejnosť o súvislosti medzi používateľom a organizáciou.

…

3. a) Na vykonanie týchto ustanovení sa únijné krajiny zhodli na tom, že si navzájom oznámia prostredníctvom Medzinárodného úradu zoznam znakov štátnej zvrchovanosti, úradných skúšobných, puncovných a záručných značiek, ktoré chcú alebo budú chcieť chrániť celkom alebo s určitým obmedzením podľa tohto článku, a že sa navzájom upovedomia o všetkých neskorších zmenách, ktoré nastanú v tomto zozname. Každá únijná krajina dá v príhodnej čase verejnosti k dispozícii zoznamy, ktoré jej boli oznámené.

Pokiaľ ide o vlajky štátov, nie je však takéto oznámenie povinné.

…

Článok 6e

Únijné krajiny sa zaväzujú chrániť známky služieb. Nie sú povinné zavádzať zápis týchto známok.

Článok 7

Povaha výrobku, na ktorý má byť továrenská alebo obchodná známka pripájaná, nemôže v žiadnom prípade prekážať zápisu známky.“

6 Článok 16 Dohovoru o práve ochrannej známky prijatého v Ženeve 27. októbra 1994 stanovuje, že „každá zmluvná strana musí registrovať servisné ochranné známky a uplatňovať na takéto ochranné známky ustanovenia Parížskeho dohovoru, ktoré sa týkajú ochranných známok“.

Skutkové okolnosti

7 Dňa 23. júla 2002 American Clothing podal na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe nariadenia č. 40/94.

8 Ochranná známka, pre ktorú sa zápis požadoval, obsahujúca vyobrazenie javorového listu a skupinu písmen „RW“ umiestnenú pod týmto obrázkom, je zobrazená nižšie:



9 Výrobky a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 18, 25 a 40 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú tomuto opisu:

— „Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ (trieda 18),

— „Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ (trieda 25) a

— „Pánske krajčírstvo, preparovanie živočíchov; knihárstvo; úprava, spracovanie a konečná úprava koží, kože, kožušín a textílií; vyvolávanie fotografických filmov a kopírovanie fotografií; spracovanie dreva; lisovanie ovocia; mlynárstvo; spracovanie, kalenie a zušľachťovanie povrchu kovov“ (trieda 40).

10 Rozhodnutím zo 7. októbra 2005 prieskumový pracovník zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre všetky dotknuté výrobky a služby na základe článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že spomínaná ochranná známka môže zavádzať verejnosť, že medzi ňou a Kanadou existuje spojitosť, keďže javorový list obsiahnutý v prihlasovanej ochrannej známke je napodobeninou symbolického znaku Kanady.

11 Tento symbolický znak, ako vyplýva z oznámenia medzinárodnej kancelárie Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) signatárom Parížskeho dohovoru z 1. februára 1967, ako aj z databázy WIPO, je zobrazený nižšie:



12 Dňa 6. decembra 2005 American Clothing podal odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.

13 Prvý odvolací senát sporným rozhodnutím zamietol odvolanie American Clothing a potvrdil rozhodnutie prieskumového pracovníka.

Žaloba na Súde prvého stupňa a napadnutý rozsudok

14 Návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. augusta 2006 American Clothing podal žalobu proti spornému rozhodnutiu, v ktorej uviedol jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94.

15 Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom čiastočne zrušil sporné rozhodnutie v časti, v ktorej sa týka zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre služby patriace do triedy 40 v zmysle Niceskej dohody, z dôvodu, že článok 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, na ktorý bez ďalšieho odkazuje článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94, sa nevzťahuje na ochranné známky pre služby.

16 Súd prvého stupňa totiž odmietol vykladať článok 6b Parížskeho dohovoru extenzívne, a teda právne odôvodniť zamietnutie zápisu ochrannej známky pre služby ako ochrannej známky Spoločenstva uvedeným článkom 7 ods. 1 písm. h). V tejto súvislosti v bode 31 napadnutého rozsudku konkrétne zdôraznil, že práve na účely rozšírenia ochrany, ktorú ochranným známkam pre výrobky poskytuje Parížsky dohovor, aj na ochranné známky pre služby bolo do článku 16 Zmluvy o známkovom práve, prijatej v Ženeve 27. októbra 1994, vložené osobitné ustanovenie. Uvedenú zmluvu však Európske spoločenstvo neratifikovalo.

17 Súd prvého stupňa okrem toho v bode 32 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že pri relatívne nedávnom prijatí nariadenia č. 40/94 v jeho pôvodnom znení si bol normotvorca Spoločenstva vedomý významu ochranných známok pre služby v modernom obchode a mohol tak rozšíriť ochranu poskytnutú znakom štátnej zvrchovanosti článkom 6b Parížskeho dohovoru aj na túto kategóriu ochranných známok. Keďže však normotvorca nepovažoval za užitočné rozšíriť rozsah pôsobnosti relevantných ustanovení, Súd prvého stupňa sa domnieval, že ho nemôže nahradiť a vykladať uvedené ustanovenia, ktorých zmysel je úplne jednoznačný, *contra legem.*

18 V zostávajúcej časti Súd prvého stupňa žalobu zamietol a rozhodol, že odvolací senát oprávnene zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody.

19 Keď Súd prvého stupňa dospel k tomuto riešeniu, vychádzal v bode 65 napadnutého rozsudku z názoru, že na účely posúdenia kombinovanej ochrannej známky z hľadiska článku 6b Parížskeho dohovoru je potrebné zohľadniť každý prvok spomínanej ochrannej známky a aby nedošlo k zápisu dotknutej ochrannej známky stačí, ak jeden z týchto prvkov predstavuje znak štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeninu „z heraldického hľadiska“, nezávisle od celkového dojmu, ktorý ochranná známka vyvoláva.

20 Pokiaľ ide o javorový list obsiahnutý v prihlasovanej ochrannej známke, Súd prvého stupňa ďalej v bode 72 napadnutého rozsudku usúdil, že pri porovnaní „z heraldického hľadiska“ v zmysle článku 6b Parížskeho dohovoru je potrebné vychádzať z heraldického opisu dotknutého symbolického znaku a nie z jeho prípadného geometrického opisu, ktorý je svojou povahou oveľa podrobnejší. V bode 75 uvedeného rozsudku dospel k záveru, že napriek jemným rozdielom príslušná skupina verejnosti v Spoločenstve, to znamená, priemerný spotrebiteľ, ktorému sú určené výrobky bežnej spotreby označené prihlasovanou známkou, bude túto ochrannú známku vnímať predovšetkým ako napodobeninu kanadského symbolického znaku.

21 Okrem toho Súd prvého stupňa v bode 77 napadnutého rozsudku zdôraznil, že uplatnenie článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru nie je podmienené existenciou možnosti omylu dotknutej skupiny verejnosti, pokiaľ ide o pôvod výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou, alebo pokiaľ ide o existenciu spojitosti medzi majiteľom tejto ochrannej známky a štátom, ktorého symbolický znak je obsiahnutý v uvedenej ochrannej známke. Súd prvého stupňa okrem toho v bode 81 toho istého rozsudku usúdil, že rovnako je irelevantné aj údajné dobré meno prihlasovanej ochrannej známky.

22 Pokiaľ ide o zohľadnenie skorších vnútroštátnych zápisov ochranných známok zhodných alebo porovnateľných s prihlasovanou ochrannou známkou, Súd prvého stupňa v bode 84 napadnutého rozsudku pripomenul, že ÚHVT a prípadne ani súd Spoločenstva nie sú viazaní rozhodnutím vydaným v členskom štáte, alebo dokonca v treťom štáte, ktorým bola uznaná spôsobilosť toho istého označenia alebo podobných označení na zápis ako vnútroštátnej ochrannej známky. Pokiaľ ide o údajne menej reštriktívnu prax kanadského úradu pre duševné vlastníctvo, Súd prvého stupňa v bode 85 napadnutého rozsudku konštatoval, že žalobca nepreukázal ani jednoznačne netvrdil, že od príslušných kanadských orgánov získal povolenie, ktoré by umožňovalo zapísať rovnakú známku, ako je prihlasovaná ochranná známka.

Návrhy účastníkov odvolacieho konania

23 Vo veci C-202/08 P American Clothing navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok v časti, v ktorej Súd prvého stupňa rozhodol, že prvý odvolací senát ÚHVT neporušil článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94, keď prijal sporné rozhodnutie, pokiaľ sa týka zápisu ochrannej známky prihlasovanej pre výrobky triedy 18 v zmysle Niceskej dohody, t. j. pre „kožu a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; kožu zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ a v triede 25 uvedenej dohody, čiže pre „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ a

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

24 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie a

— zaviazal American Clothing na náhradu trov konania.

25 Vo veci C-208/08 P ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok v časti, v ktorej Súd prvého stupňa rozhodol, že článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 sa nevzťahuje na ochranné známky označujúce služby,

— zaviazal American Clothing na náhradu trov konania.

26 American Clothing navrhuje, aby Súdny dvor v uvedenej veci:

— potvrdil napadnutý rozsudok v časti, v ktorej bolo rozhodnuté, že článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 a článok 6b Parížskeho dohovoru sa nevzťahujú na ochranné známky pre služby, a

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

O odvolaniach

27 Po vypočutí účastníkov konania a generálneho advokáta uznesením predsedu Súdneho dvora z 11. februára 2009 v súlade s článkom 43 rokovacieho poriadku boli veci C-202/08 P a C-208/08 P z dôvodu ich vzájomnej súvislosti spojené na účely tak písomnej a ústnej časti konania, ako aj rozsudku.

Vo veci C-202/08 P

Argumentácia účastníkov konania

28 American Clothing vytýka Súdu prvého stupňa, že vec nesprávne právne posúdil, pokiaľ ide o uplatnenie dôvodov zamietnutia zápisu ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 a článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru.

29 Táto spoločnosť tvrdí, že Súd prvého stupňa pri posudzovaní rozsahu ochrany znaku štátnej zvrchovanosti nesprávne pochopil význam základnej funkcie, ktorú tento znak plní. Ochrana priznaná takémuto znaku by totiž mala byť vyhradená prípadom, keď môžu byť ovplyvnené jeho základné funkcie. Zamietnutie zápisu takéhoto symbolického znaku ako ochrannej známky alebo prvku ochrannej známky môže byť odôvodnené len vtedy, ak používanie ochrannej známky alebo jej prvku môže ohroziť symboly identity alebo zvrchovanosti štátu, na ktoré symbolický znak odkazuje.

Znaky štátnej zvrchovanosti tak rovnako ako ochranné známky alebo označenia pôvodu predstavujú chránené označenia, na ktoré sa analogicky vzťahujú rovnaké kritériá ochrany.

30 American Clothing ďalej uvádza, že ochrana symbolických znakov štátnej zvrchovanosti podľa článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru sa zameriava na ochranu týchto znakov pred podobnosťou iných označení v presne vymedzenej oblasti, a síce od napodobenín „z heraldického hľadiska". Na rozdiel od toho, čo tvrdí Súd prvého stupňa v bode 71 napadnutého rozsudku, tento pojem „napodobenina z heraldického hľadiska" sa zameriava na ochranu nie symbolu ako takého, ale veľmi presného umeleckého stvárnenia, špecifického grafického diela, ktoré je výsledkom uplatnenia pravidiel heraldického umenia. Ak symbolický znak nemá heraldické vlastnosti, alebo ich má len slabé, nemôžu existovať napodobeniny v zmysle uvedeného ustanovenia.

31 Výklad, ktorý podal Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku, by mal za následok vybudovanie takmer absolútneho monopolu štátu nad označeniami, ktoré majú len veľmi slabé heraldické vlastnosti, v dôsledku čoho by tieto označenia neboli k dispozícii ako prvky ochranných známok. Pritom veľký počet zapísaných ochranných známok obsahuje označenia, ktoré boli oznámené ako znak štátnej zvrchovanosti, ako napríklad írsky trojlístok.

32 American Clothing napokon tvrdí, že Súd prvého stupňa nezohľadnil význam určitých špecifických okolností prípadu. V bodoch 64 až 65 napadnutého rozsudku tak napríklad vylúčil zohľadnenie celkového dojmu, ktorý vyvoláva ochranná známka, pretože usúdil, že tento dojem nemá žiaden význam v prípade, ak ide o zápis ochrannej známky, ktorá predstavuje znak štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeninu z heraldického hľadiska. American Clothing tiež zdôrazňuje, že článok 6b Parížskeho dohovoru zdá sa nebráni tomu, aby kombinovaná ochranná známka obsahujúca symbolický znak bola predmetom zápisu, ktorý sprevádza „disclaimer" v zmysle článku 38 nariadenia č. 40/94, v ktorom prihlasovateľ vyhlasuje, že nebude uplatňovať žiadne výlučné právo na určitý prvok ochrannej známky. To by napokon zodpovedalo praxi kanadského úradu pre duševné vlastníctvo, ktorý súhlasil so zápisom ochranných známok obsahujúcich javorový list s jedenástimi cípmi pod podmienkou, že pre ne bude prijatý „disclaimer". V predmetnom prípade Súd prvého stupňa skreslil skutkové okolnosti tým, že poprel túto prax uvedeného úradu, najmä pokiaľ ide o uloženie

takéhoto „disclaimer“ pre ochrannú známku, ktorá je predmetom tohto konania a od zápisu ktorej sa neskôr upustilo z iných dôvodov.

33 American Clothing dopĺňa, že ÚHVT tak nemôže chrániť znaky štátnej zvrchovanosti prísnejšie, ako to robia samotné dotknuté štáty. Súd prvého stupňa sa mal viac pridržať praxe tak ÚHVT, ako aj vnútroštátnych úradov v tejto oblasti. American Clothing tvrdí, že za bežných podmienok používania nemôžu byť málo výrazné heraldické vlastnosti, o aké ide v prípade prihlasovanej ochrannej známky, vnímané verejnosťou, ktorá vidí skôr ornamentálny prvok ako odkaz na znak štátnej zvrchovanosti. Takéto heraldické znaky sa napokon nachádzajú v iných označeniach, ktoré sú často používané ako ochranné známky.

34 ÚHVT hneď na úvod pripomína, že v rámci konania o odvolaní je Súdny dvor limitovaný právnymi otázkami, a preto otázka, či vyobrazenie javorového listu obsiahnuté v prihláške spornej ochrannej známky je napodobeninou symbolického znaku Kanady z heraldického hľadiska, je skutkovým zistením, na ktoré sa preskúmanie zo strany Súdneho dvora nevzťahuje.

35 ÚHVT odmieta celú argumentáciu American Clothing týkajúcu sa požiadavky ohrozenia základnej funkcie znakov štátnej zvrchovanosti. Na rozdiel od konfliktov medzi rozlišovacími označeniami si podľa neho zamietnutie zápisu ochrannej známky nevyžaduje preukázanie „väzby“ medzi majiteľom ochrannej známky a štátom, ktorého symbolický znak je napodobený, keďže základnou funkciou znaku štátnej zvrchovanosti nie je garantovať obchodný pôvod výrobkov a služieb. Ochrana priznaná znaku štátnej zvrchovanosti je absolútna v tom zmysle, že nezávisí od otázky, či symbolický znak, ktorý je v ochrannej známke napodobnený, verejnosť vníma ako rozlišovací prvok alebo ako prvok ornamentálny.

36 Z toho istého dôvodu je posúdenie prihlasovanej ochrannej známky ako celku, o ktoré žiada American Clothing, zbytočné. Pokiaľ ide o možnosť použitia „disclaimer“

v zmysle článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94, tá sa nevzťahuje na prípady, keď je sporný prvok ochrannej známky napadnutý z iného dôvodu ako z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

37 Navyše Súd prvého stupňa správne usúdil, že napodobenina z heraldického hľadiska musí byť preskúmaná skôr s ohľadom na heraldický opis symbolického znaku, než vo vzťahu k jeho geometrickému alebo grafickému opisu. Heraldický opis symbolického znaku je reprezentatívnejší ako obyčajný geometrický alebo grafický opis, keďže presné grafické vyobrazenia symbolického znaku môžu byť rôzne, pričom sa však nemenia heraldické vlastnosti tohto symbolického znaku. Článok 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru potvrdzuje, že ochrana symbolických znakov sa neobmedzuje na ich grafické stvárnenie, pretože podľa tohto ustanovenia sa ochrana vzťahuje na každú napodobeninu „z heraldického hľadiska“. Rozsah ochrany symbolického znaku takisto nezávisí od jeho heraldických vlastností, keďže napríklad symbolický znak Japonska musí požívať rovnakú ochranu ako najsofistikovanejší symbolický znak. ÚHVT zdôrazňuje, že heraldický opis symbolického znaku Kanady, ktorý vykonal Súd prvého stupňa, predstavuje čisto skutkové posúdenie, na ktoré sa preskúmanie zo strany Súdneho dvora nevzťahuje.

38 Pokiaľ ide o skutkové okolnosti, ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa neskreslil skutkové okolnosti v danej veci tým, že by ignoroval prax kanadského úradu duševného vlastníctva, ale obmedzil sa na konštatovanie, že tvrdené skutočnosti neboli preukázané. Ani ÚHVT, ani súd Spoločenstva nemusia zohľadniť vnútroštátnu prax vychádzajúcu z právnych predpisov, ktoré nemajú náprotivok v nariadení č. 40/94, a článok 6b Parížskeho dohovoru okrem toho neodkazuje na zákon alebo prax štátu, z ktorého pochádza chránený symbolický znak. Ak aj ÚHVT omylom zapísal podobné ochranné známky, zásada zákonnosti musí prevážiť nad zásadou rovnosti zaobchádzania. Pokiaľ ide o podmienky používania, bez ohľadu na to, že tie môžu byť rôzne, nemali by byť zohľadnené, pretože overiť, či prihlasovaná ochranná známka obsahuje napodobeninu znaku štátnej zvrchovanosti, treba bez ohľadu na akúkoľvek okolnosť súvisiacu s používaním.

Posúdenie Súdnym dvorom

39 Pokiaľ ide o tvrdenie, že Súd prvého stupňa nezohľadnil význam hlavnej funkcie znaku štátnej zvrchovanosti pri vymedzení rozsahu jeho ochrany, je potrebné vrátiť sa k tejto základnej funkcii, ako aj k právnej úprave Spoločenstva a k medzinárodnej právnej úprave, ktorá sa vzťahuje na znaky štátnej zvrchovanosti, a porovnať ich s právnou úpravou ochranných známok.

40 Generálny advokát v bodoch 59 až 63 svojich návrhov poukázal na niektoré základné funkcie, ktoré môže plniť znak štátnej zvrchovanosti. Okrem iných je potrebné zdôrazniť funkciu identifikácie so štátom, ako aj funkciu reprezentovania jeho suverenity a jeho jednoty. Základnou úlohou ochrannej známky je zase garantovať spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou, ktorá mu umožňuje rozlíšiť bez možnosti zámeny tento tovar alebo službu od tovarov alebo služieb, ktoré sú iného pôvodu (pozri najmä rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28, a zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 23).

41 Aby totiž ochranná známka mohla spĺňať svoju úlohu základného prvku systému neskreslenej hospodárskej súťaže, ktorý chce Zmluva ES vytvoriť a udržať, musí predstavovať záruku, že všetky ňou označené tovary alebo služby boli vyrobené alebo poskytnuté pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu (pozri najmä rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7, a z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30).

42 Tento rozdiel medzi základnou funkciou ochranných známok a základnou funkciou znakov štátnej zvrchovanosti sa odzrkadľuje tiež v rozdielnom zaobchádzaní, ktoré im vyhradzuje tak právo Spoločenstva, ako aj medzinárodné právo.

43 Článok 6 nariadenia č. 40/94 tak zakotvuje zásadu nadobudnutia ochrannej známky zápisom, zatiaľ čo v zmysle článku 6b ods. 3 písm. a) Parížskeho dohovoru štáty len oznamujú zoznam znakov štátnej zvrchovanosti, ktoré majú byť predmetom ochrany, medzinárodnej kancelárii WIPO, pričom takéto oznámenie nie je povinné pri vlajkách štátov. Pri ochranných známkach je princíp taký, že sú chránené vo vzťahu k určitým triedam výrobkov a služieb, zatiaľ čo znaky štátnej zvrchovanosti požívajú všeobecnú ochranu bez ohľadu na zamýšľaný spôsob ich použitia. Navyše na rozdiel od ochranných známok nemôžu byť znaky štátnej zvrchovanosti vyhlásené za neplatné a ich majiteľovi nemôžu zaniknúť práva. Okrem toho ich ochrana nie je časovo obmedzená. Mnohé aspekty ochrany ochranných známok teda nemôžu byť premietnuté na ochranu znakov štátnej zvrchovanosti.

44 To isté platí, pokiaľ ide o existenciu pravdepodobnosti zámeny, ktorá síce predstavuje osobitnú podmienku ochrany ochrannej známky v prípade podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi výrobkami alebo službami [pozri najmä rozsudok Medion, už citovaný, bod 24; z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 28, ako aj z 12. júna 2008, O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Zb. s. I-4231, bod 47], nevyžaduje sa však pre ochranu znaku štátnej zvrchovanosti, keďže článok 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru ju nespomína.

45 Takisto je potrebné upozorniť na skutočnosť, že z článku 6b ods. 1 písm. c) druhej vety Parížskeho dohovoru vyplýva, že ochrana znakov štátnej zvrchovanosti nie je podmienená existenciou povedomia väzby medzi prihlasovanou ochrannou známkou a znakom štátnej zvrchovanosti u verejnosti. V prípade symbolických znakov medzinárodných organizácií totiž uvedené ustanovenie povoľuje zápis a používanie ochrannej známky, ak táto nemôže uviesť verejnosť do omylu, pokiaľ ide o existenciu väzby medzi používateľom ochrannej známky a danou organizáciou. Z toho vyplýva, že v ostatných prípadoch, to znamená v prípadoch znakov štátnej zvrchovanosti, táto možnosť neexistuje, a nie je preto potrebné overovať existenciu takejto väzby.

46 Tvrdenia American Clothing o vplyve základnej funkcie znaku štátnej zvrchovanosti na rozsah jeho ochrany a o analogickom uplatnení rovnakých kritérií ochrany, aké sa vzťahujú na ochranné známky, musia byť zamietnuté.

47 Pokiaľ ide o argumenty, ktoré predložil American Clothing v súvislosti s výkladom výrazu „každá napodobenina z heraldického hľadiska“, uvedeného v článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, je hneď na úvod potrebné zdôrazniť, že uvedené ustanovenie zakazuje zápis a používanie znaku štátnej zvrchovanosti nielen ako ochrannej známky, ale aj ako jej súčasti. Ochrana znakov štátnej zvrchovanosti je teda v tomto ohľade tiež veľmi široká. Navyše aj posledná časť tohto ustanovenia prispieva k zabezpečeniu širokej ochrany znakov štátnej zvrchovanosti, keďže k zákazu presnej kópie symbolického znaku sa pripája aj zákaz jeho napodobeniny.

48 Zákaz napodobenín symbolického znaku sa však týka výlučne jeho napodobenín z heraldického hľadiska, tzn. tých, ktoré majú heraldické črty odlišujúce symbolický znak od ostatných označení. Preto ochrana proti každej napodobenine z heraldického hľadiska sa vzťahuje nie na obrázok ako taký, ale na jeho heraldické vyjadrenie. Pri zisťovaní, či ochranná známka obsahuje napodobeninu z heraldického hľadiska, je tiež potrebné vziať do úvahy heraldický opis sporného symbolického znaku.

49 Z toho vyplýva, že nemožno súhlasiť s tézou American Clothing, podľa ktorej treba zohľadniť geometrický opis symbolického znaku. Takýto výklad by bol jednak v rozpore s prístupom spomenutým v bode 47 tohto rozsudku, ktorý garantuje širokú ochranu symbolických znakov, pretože veľmi presná povaha grafického opisu by viedla k odopretiu ochrany symbolickému znaku podľa článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru v prípade akéhokoľvek minimálneho rozdielu medzi dvoma opismi. Okrem toho prípady grafickej zhody so symbolickým znakom použitým v ochrannej známke sú už pokryté prvou časťou tohto ustanovenia, takže výraz „každá napodobenina z heraldického hľadiska“ musí byť chápaný tak, že má dodatočný rozsah.

50 Preto sa aj na ochrannú známku, ktorá presne nereprodukuje znak štátnej zvrchovanosti, môže vzťahovať článok 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, ak ju dotknutá skupina verejnosti, v predmetnom prípade priemerný spotrebiteľ, vníma tak, že napodobňuje takýto symbolický znak.

51 Pokiaľ ide o výraz „napodobenina z heraldického hľadiska“ uvedený v danom ustanovení, je v každom prípade potrebné upresniť, že nie každý rozdiel medzi prihlasovanou ochrannou známkou a znakom štátnej zvrchovanosti, ktorý odhalí špecialista z heraldického odboru, si nevyhnutne všimne aj priemerný spotrebiteľ, ktorý napriek rozdielom v určitých heraldických detailoch môže v ochrannej známke vidieť napodobeninu daného znaku štátnej zvrchovanosti.

52 Navyše, heraldický opis symbolického znaku, na ktorý treba odkázať pri zisťovaní, či ide o napodobeninu v zmysle článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, zvyčajne obsahuje len niekoľko opisných prvkov bez toho, aby nevyhnutne zachádzal do detailov umeleckého stvárnenia. Súd prvého stupňa sa preto nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vychádzal z toho, že jeden a ten istý symbolický znak môže byť predmetom rôznych umeleckých stvárnení, ktoré vychádzajú z toho istého heraldického opisu.

53 No heraldický opis symbolického znaku, ktorý v danom prípade vykonal Súd prvého stupňa, ako aj posúdenie otázky, či prihlasovaná ochranná známka obsahovala napodobeninu z heraldického hľadiska, ako také nepodliehajú preskúmania zo strany Súdneho dvora. Podľa článku 225 ods. 1 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora sa totiž odvolanie obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je totiž výlučne príslušný na zistenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Len Súd prvého stupňa má právomoc zisťovať a posudzovať relevantné skutkové okolnosti, ako aj posúdiť dôkazné prostriedky. Zistenie skutkového stavu a posúdenie dôkazných prostriedkov nepredstavuje, s výnimkou prípadov ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania (pozri najmä rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22, a z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 40).

54 Pritom niektoré argumenty American Clothing, pokiaľ ide o relevantnosť určitých skutkových okolností, najmä v súvislosti s tým, že verejnosť za bežných podmienok používania vníma ochrannú známku s javorovým listom ako ornament, ako aj argumenty týkajúce sa prijatia zápisu ochrannej známky zhodnej so spornou ochrannou známkou spolu s „disclaimer" kanadským úradom priemyslového vlastníctva, nemajú súvis s právnymi otázkami, a preto nespadajú do právomoci Súdneho dvora.

55 Iste, je pravda, že American Clothing uvádza v súvislosti s posledným uvedeným argumentom skreslenie skutkových okolností. Je však potrebné konštatovať, že nepreukázal, v čom Súd prvého stupňa skutkové okolnosti skreslil, a obmedzil sa len na tvrdenie, že Súd prvého stupňa poprel prax kanadského úradu priemyslového vlastníctva. Pritom v bode 85 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa túto prax nepoprel, iba konštatoval, že American Clothing nepreukázal, že uvedený úrad pri posudzovaní prihlášky ochrannej známky, ktorá bola zhodná s prihlasovanou ochrannou známkou, nevyhovel námietke smerujúcej proti prítomnosti javorového listu.

56 Preto všetky výhrady uvedené vyššie, ktorých cieľom je spochybniť zistenie a posúdenie skutkových okolností Súdom prvého stupňa, musia byť vyhlásené za neprípustné.

57 Pokiaľ ide o výhrady založené na tom, že Súd prvého stupňa nezohľadnil prax ÚHVT ani iných vnútroštátnych úradov v oblasti symbolických znakov, je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ ide o ÚHVT, rozhodnutia odvolacích senátov v zmysle nariadenia č. 40/94 týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva spadajú do výkonu vymedzenej, a nie diskrečnej právomoci. Zákonnosť týchto rozhodnutí sa preto musí posudzovať výlučne na základe tohto nariadenia, tak ako ho vykladá súd Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe (rozsudky z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 47, a z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 48).

58 Okrem toho, pokiaľ ide o skoršie národné zápisy, na ktoré sa odvoláva American Clothing, je potrebné pripomenúť, že systém ochranných známok Spoločenstva predstavuje samostatný systém tvorený súborom právnych noriem a sledujúci ciele, ktoré sú preň špecifické, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému. Preto sa spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva musí posudzovať len na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva, tak ako ju vykladá súd Spoločenstva. (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. júla 2008, L&D/ÚHVT, C-488/06 P, Zb. s. I-5725, bod 58). ÚHVT a prípadne súd Spoločenstva preto nie sú viazaní rozhodnutím vydaným v členskom štáte, alebo dokonca v treťom štáte, ktorým bola uzanná spôsobilosť toho istého označenia na zápis ako ochrannej známky. Tie isté úvahy platia *a fortiori* pre zápis iných ochranných známok, než je ochranná známka prihlasovaná v predmetnej veci.

59 Napokon, ako bolo pripomenuté v bode 47 tohto rozsudku, článok 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru sa vzťahuje nielen na ochranné známky, ale aj na prvky ochranných známok, ktoré preberajú alebo napodobňujú znaky štátnej zvrchovanosti. Preto stačí, ak len jediný prvok prihlasovanej ochrannej známky predstavuje takýto symbolický znak alebo jeho napodobeninu, a jej zápis ako ochrannej známky Spoločenstva bude zamietnutý. Keďže sa Súd prvého stupňa domnieval, že javorový list vyobrazený v prihlasovanej ochrannej známke, predstavuje napodobeninu kanadského symbolického znaku z heraldického hľadiska, nebolo viac potrebné skúmať celkový dojem, ktorý vyvoláva ochranná známka, keďže článok 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru nevyžaduje zohľadnenie ochrannej známky ako celku.

60 Zo všetkých uvedených úvah vyplýva, že Súd prvého stupňa neporušil ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 a článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, keď zamietol žalobu podanú proti spornému rozhodnutiu v časti, v ktorej zamietlo prihlášku ochrannej známky pre výrobky patriace do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody.

61 Odvolanie, ktoré podal American Clothing vo veci C-202/08, preto treba zamietnuť.

Vo veci C-208/08 P

Argumentácia účastníkov konania

62 ÚHVT navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil napadnutý rozsudok v časti, v ktorej odmietol uplatniť článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 a článok 6b Parížskeho dohovoru na ochranné známky označujúce služby.

63 Podľa ÚHVT si správny výklad článku 6b Parížskeho dohovoru nevyhnutne vyžaduje zohľadniť celkového ducha uvedeného dohovoru. Prijatím doslovného výkladu článku 6b Parížskeho dohovoru mimo jeho kontext Súd prvého stupňa dospel k nesprávnemu záveru, že ani toto ustanovenie, ani článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 sa nevzťahujú na zápis ochranných známok, ktoré označujú služby.

64 ÚHVT tvrdí, že na rozdiel od toho, čo o veci usúdil Súd prvého stupňa, úmyslom normotvorcu Spoločenstva nebolo, aby Parížsky dohovor zaviedol diskrimináciu medzi ochrannými známkami pre tovar a ochrannými známkami pre služby, ako to vyplýva z článku 29 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

65 Navyše, článok 16 Zmluvy o známkovom práve, prijatej v Ženeve 27. októbra 1994, má byť podľa ÚHVT vykladaný tak, že objasňuje článok 6b Parížskeho dohovoru, ale nerozširuje jeho pôsobnosť.

66 ÚHVT tvrdí, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 22. novembra 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Zb. s. I-10093), pripustil — prinajmenšom implicitne —, že Parížsky dohovor zavádza rovnaké zaobchádzanie s ochrannými známkami pre tovar a s ochrannými známkami pre služby.

67 American Clothing tvrdí, že článok 6b Parížskeho dohovoru je jasný a jednoznačný v tom, že sa týka výlučne továrenských a obchodných známok a nie ochranných známok pre služby. Takýto výklad potvrdzuje navyše právna veda, ako aj správy Stáleho výboru pre právo ochranných známok, dizajnov a zemepisných označení WIPO.

68 Zo skutočnosti, že ochranná známka pre služby môže byť „všeobecne známa" v zmysle článku 6a Parížskeho dohovoru, vôbec nevyplýva, že znenie tohto ustanovenia sa týka aj ochranných známok pre služby. Okrem toho, otázka položená vo veci, v ktorej bol vydaný už citovaný rozsudok Nieto Nuño, je obmedzená geografickým rozsahom všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky a netýka sa výkladu článku 6a Parížskeho dohovoru vo vzťahu k ochranným známkam pre služby. Súd prvého stupňa navyše uviedol, že uvedený článok 6a Parížskeho dohovoru sa týka iba ochranných známok pre výrobky (rozsudky z 11. júla 2007 Mühlens/ÚHVT, T-263/03, bod 54, a Mühlens/ÚHVT, T-28/04, bod 59).

69 Pokiaľ ide o zaradenie článku 6e do Parížskeho dohovoru v roku 1958, American Clothing sa domnieva, že uvedené ustanovenie nemá v predmetnej veci žiaden význam, pretože nemá vplyv na článok 6b toho istého dohovoru. Znenie a história Lisabonského aktu, zmluvy podpísanej 31. októbra 1958, ktorou bol zmenený Parížsky dohovor, potvrdzujú, že ambicióznejší prístup smerujúci k postaveniu ochranných známok pre služby na roveň továrenských alebo obchodných známok v rámci celého dohovoru, nebol prijatý.

70 Pokiaľ ide o článok 16 Zmluvy o známkovom práve, prijatej v Ženeve 27. októbra 1994, American Clothing tvrdí, že tá ešte nebola ratifikovaná Spoločenstvom a že na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, toto ustanovenie nemá článok 6b Parížskeho dohovoru objasniť, ale má ho doplniť tak, že ochranu poskytnutú ochranným známkam pre výrobky rozšíri na ochranné známky pre služby. Takýto výklad potvrdzuje aj právna veda a prípravné práce na zmluve.

Posúdenie Súdnym dvorom

71 Pokiaľ ide o odmietnutie Súdu prvého stupňa uplatniť na ochranné známky pre služby článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94, je potrebné posúdiť Parížsky dohovor vo svetle jeho článku 6b, na ktorý odkazuje článok 7 nariadenia č. 40/94.

72 Ako generálny advokát zdôraznil v bodoch 104 a 107 svojich návrhov, Parížsky dohovor síce stanovuje minimálnu úroveň ochrany pre predmety, ktoré spadajú do rámca jeho pôsobnosti, signatárskym štátom však ponecháva voľnosť, ak chcú rozšíriť rozsah ochrany. Preto aj keby tak, ako to tvrdí American Clothing, Parížsky dohovor nezaväzoval štáty zapisovať ochranné známky pre služby a keby sa ustanovenia tohto dohovoru na tieto známky nevzťahovali, nič to nemení na skutočnosti, že uvedené štáty majú možnosť jednostranne stanoviť takéto uplatňovanie. Ako vyplýva z dokumentu WIPO, ktorý cituje Súd prvého stupňa v bode 31 napadnutého rozsudku, článok 6b Parížskeho dohovoru „nezaväzuje štáty, ktoré sú stranami Parížskeho dohovoru, odmietnuť alebo zrušiť zápis použitia znakov štátnej zvrchovanosti alebo iných oficiálnych označení ako ochrannej známky pre služby alebo ako prvkov ochrannej známky pre služby. Štáty však majú možnosť tak urobiť…“.

73 Uvedený článok 6b preto ponecháva na voľné posúdenie signatárskych štátov, či rozšíria ochranu garantovanú ochranným známkam pre výrobky aj na ochranné známky pre služby. Parížsky dohovor tak uvedeným štátom neukladá, aby rozlišovali medzi týmito dvoma druhmi ochranných známok.

74 Je preto potrebné preskúmať, či normotvorca Spoločenstva mal v úmysle vykonať túto právomoc a rozšíriť ochranu, ktorá je v zmysle Parížskeho dohovoru priznaná ochranným známkam pre výrobky, aj na ochranné známky pre služby.

75 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako to uvádza generálny advokát v bode 111 svojich návrhov, relevantné ustanovenia práva Spoločenstva ako celok principiálne nerobia rozdiel medzi ochrannými známkami pre výrobky a ochrannými známkami pre služby.

76 Navyše, len púha skutočnosť, že niektoré ustanovenia nariadenia č. 40/94 obmedzujú rozsah svojej pôsobnosti, ako to robí napríklad článok 7 ods. 1 písm. e) j) a k), pokiaľ ide o absolútne dôvody zamietnutia zápisu, pričom sa však v nich stanovené obmedzenie vzťahuje len na niektoré druhy výrobkov, nestačí na spochybnenie úsudku, že ustanovenia uvedeného nariadenia sa ako celok bez rozdielu uplatňujú na ochranné známky pre výrobky a ochranné známky pre služby.

77 Takéto konštatovanie sa musí nevyhnutne vzťahovať na článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94, ktorý neobsahuje žiadne výslovné obmedzenie, pokiaľ ide o ochranné známky, ktorých sa týka. Tento výklad nemôže byť spochybnený len samotným faktom, že sporné ustanovenie odkazuje na Parížsky dohovor. Jediným cieľom tohto odkazuje je totiž určiť druh označení, ktoré je potrebné zamietnuť, a nie obmedziť pôsobnosť tohto ustanovenia.

78 Preto rovnako ako v prípade väčšiny absolútnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je zápis ochrannej známky potrebné zamietnuť, ak je voči nemu možné uplatniť niektorý z dôvodov zamietnutia uvedených v článku 6b Parížskeho dohovoru, a to bez ohľadu na to, či je ochranná známka prihlasovaná pre výrobky alebo pre služby.

79 Tento výklad článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 navyše potvrdzuje písmeno i) uvedeného článku 7 ods. 1, ktorý sa týka podobnej oblasti, aká je pokrytá bodom h), a síce ochranných známok, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6b.

80 Skutočne, článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 40/94 sa bez rozdielu vzťahuje na ochranné známky pre výrobky a ochranné známky pre služby, takže zamietnutie zápisu by sa mohlo napríklad týkať obchodnej známky pre služby, ktorá obsahuje znak. Pritom nič nenaznačuje, prečo by sa takéto zamietnutie zápisu malo uplatniť voči ochrannej známke pre služby, ktorá obsahuje znak, a nie voči ochrannej známke pre služby, ktorá obsahuje štátnu vlajku. Ak chcel normotvorca Spoločenstva priznať takúto ochranu znakom a erbom, treba sa domnievať, že tým väčšmi mal v úmysle priznať prinajmenšom tak isto širokú ochranu erbom, vlajkám a iným znakom štátnej zvrchovanosti alebo symbolickým znakom medzinárodných medzivládnych organizácií. Takže sa zdá málo pravdepodobné, že by normotvorca chcel umožniť poskytovateľovi služieb, aby používal ochrannú známku, ktorá obsahuje štátnu vlajku, a zároveň by takéto používanie zakázal pre znaky — napríklad pre znaky športových združení.

81 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa sa mýlil, keď usúdil, že sporné rozhodnutie tým, že zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky pre služby patriace do triedy 40 v zmysle Niceskej dohody, porušilo článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94.

82 Vzhľadom na uvedené úvahy je potrebné vyhovieť odvolaniu, ktoré podal ÚHVT vo veci C-208/08 P, a zrušiť napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom sa ním zrušuje sporné rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT v časti týkajúcej sa zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre služby patriace do triedy 40 v zmysle Niceskej dohody.

83 Podľa článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozsudku sám vydať konečný rozsudok, ak to stav konania dovoľuje, alebo môže vec vrátiť na rozhodnutie Súdu prvého stupňa.

84 Súdny dvor sa domnieva, že v predmetnom prípade disponuje všetkými potrebnými poznatkami, aby mohol rozhodnúť vo veci samej.

85 Keďže rozlišovanie medzi ochrannými známkami pre výrobky a ochrannými známkami pre služby pri uplatňovaní článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 zo strany Súdu prvého stupňa bolo nedôvodné, je potrebné konštatovať, že z dôvodov uvedených v bodoch 39 až 61 tohto rozsudku týkajúcich sa výrobkov patriacich do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody mohol byť zápis ochrannej známky platne zamietnutý, aj pokiaľ ide o služby patriace do triedy 40 v zmysle uvedenej dohody.

86 Za týchto podmienok je potrebné zamietnuť žalobu, ktorú podal American Clothing na Súde prvého stupňa, ako nedôvodnú, pokiaľ sa týkala zamietnutia zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre služby patriace do uvedenej triedy 40.

O trovách

87 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol tak vo veci C-202/08 P, ako aj vo veci C-208/08 P zaviazať American Clothing na náhradu trov konania a táto spoločnosť nemala úspech vo svojich dôvodoch ani v jednej z dvoch vecí, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. **Odvolanie, ktoré podal American Clothing Associates NV vo veci C-202/08 P, sa zamieta.**

2. **Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 28. februára 2008, American Clothing Associates/ÚHVT (T-215/06) sa zrušuje v rozsahu, v akom**

ním bolo zrušené rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 4. mája 2006 (vec R 1463/2005-1), ktorým bol zamietnutý zápis označenia zobrazujúceho javorový list ako ochrannej známky Spoločenstva.

3. **Žaloba, ktorú podal American Clothing Associates NV vo veci T-215/06, sa zamieta.**

4. **American Clothing Associates NV je povinný nahradiť trovy konania vo veci C-202/08 P a vo veci C-208/08 P.**

Podpisy