РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

16 юли 2009 година *

По съединени дела C-202/08 P и C-208/08 P

с предмет две жалби на основание член 56 от Статута на Съда, подадени съответно на 8 и 16 май 2008 г.,

American Clothing Associates NV, установено в Evergem (Белгия), за което се явяват адв. P. Maeyaert, advocaat, както и адв. N. Clarembeaux и адв. C. De Keersmaeker, avocats,

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство (C-202/08 P),

* Език на производството: френски.

и

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

American Clothing Associates NV, установено в Evergem (Белгия), за което се явяват адв. P. Maeyaert, advocaat, както и адв. N. Clarembeaux и адв. C. De Keersmaeker, avocats,

жалбоподател в първоинстанционното производство (C-208/08 P),

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н P. Jann, председател на състав, г-н A. Tizzano, г-н A. Borg Barthet (докладчик), г-н E. Levits и г-н J.-J. Kasel, съдии,

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 26 март 2009 г.,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 12 май 2009 г.,

постанови настоящото

Решение

1 Със своите жалби American Clothing Associates NV (наричано по-нататък „American Clothing“) и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) искат отмяна на Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 28 февруари 2008 г. по дело American Clothing Associates/СХВП (Изображение на кленов лист) (T-215/06, Сборник, стр. II-303, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което той частично отменя решение на първи апелативен състав на СХВП от 4 май 2006 г. (преписка R 1463/2005-1), отхвърлящо заявката за регистрация на знак, представляващ кленов лист, като марка на Общността (наричано по-нататък „спорното решение“).

Правна уредба

2 Озаглавеният „Абсолютни основания за отказ“ член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на

Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 година (ОВ L 349, стр. 83; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 185; наричан по-нататък „Регламент № 40/94“), предвижда:

„1. Отказва се регистрацията на:

[…]

з) марките, които поради липса на разрешение от компетентните органи трябва да бъдат отказани въз основа на член 6в [другаде в текста: „член 6 трето“] от Парижката конвенция;

и) марките, които съдържат отличителни знаци, емблеми или гербове различни от тези посочени в член 6в [другаде в текста: „член 6 трето“] от Парижката конвенция и представляващи особен обществен интерес, освен ако регистрацията им е била разрешена от компетентния орган.

[…]“

3 Член 29, параграф 1 от Регламент № 40/94 предвижда, че „лице, което надлежно е подало заявка за марка в или за една от държавите, страни по Парижката конвенция или по споразумението за създаване на Световната търговска организация, или неговият правоприемник, се ползва, при подаването на заявка за марка на Общността за същата марка и за стоки или услуги, идентични с или съдържащи се в тези, за които е била подадена заявка, от право на приоритет за период от шест месеца, считано от датата на подаване на първата заявка.“

4 Съгласно член 38, параграф 2 от посочения регламент „когато марката съдържа елемент, който няма отличителни белези и когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на защитата на марката, службата може да поиска, като условие за регистрацията на въпросната марка, заявителят да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент. […]“

5 Член 1, член 6, член 6 трето, член 6 шесто и член 7 от Конвенцията за закрила на индустриалната собственост, подписана на 20 март 1883 г. в Париж, последно ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Recueil des traités des Nations unies*, том 828, № 11851, стр. 305, наричана по-нататък „Парижката конвенция“), предвиждат:

„Член 1

[…]

2) Закрилата на индустриалната собственост има за обект патентите за изобретения, полезните образци, индустриалните рисунки или модели, фабричните или търговски марки, знаците за услуги, търговското име, указанията за произход или наименованията на мястото за произход, както и преследването на нелоялната конкуренция.

[…]

Член 6

1) Условията за депозиране и регистрация на фабричните или търговски марки се определят във всяка страна членка на Съюза [състоящ се от страните, спрямо които намира приложение Парижката конвенция] от нейното собствено законодателство.

[…]

Член 6 трето

1) a. Държавите членки на Съюза се споразумяват, че ще отказват и обезсилват регистрацията и ще запрещават със съответни мерки ползването — без разрешение на компетентните власти, било на фабрични или търговски марки, било като техни елементи, на гербовете, знамената и други емблеми на държавите членки на Съюза, както и на официалните знаци за контрол и гаранция, приети от тях. Задължението обхваща и имитация от гледна точка на хералдиката.

b. Разпорежданията на точка „a“ по-горе се прилагат също така и по отношение на гербовете, знамената и други емблеми, сигли и наименования на международни междуправителствени организации, в които една или повече от държавите членки на Съюза са членове, с изключение на гербовете, знамената и други емблеми, сигли или наименования, които са били вече обект на международни споразумения и са в сила, целящи да осигурят тяхната закрила.

c. Никоя страна членка на Съюза не е задължена да прилага разпоредбите, дадени в буква „b“ по-горе, във вреда на носителите на права, придобити добросъвестно преди влизането в сила в тази страна на настоящата Конвенция. Страните членки на Съюза не са задължени за прилагат казаните разпоредби, когато ползването или регистрацията, визирани в буква „a“ по-горе, не са от естество да предизвикат у публиката идеята за връзка между въпросната организация и гербовете, знамената, емблемите, сиглите или наименованията — или ако ползването или регистрацията по всяка вероятност не са от естество да заблудят публиката върху съществуването на връзка между ползвателя и организацията.

[…]

3) a. За прилагането на тези разпоредби страните членки на Съюза се съгласяват да си съобщават взаимно, посредством Международното бюро, списъците на държавните емблеми, официални знаци за контрол и гаранция, които те желаят или ще желаят да поставят, по абсолютен начин или в дадени рамки, под закрилата на настоящия член, както и всички по-сетнешни промени в тези списъци. Всяка страна членка на Съюза ще поставя на разположение на публиката, в подходящо за целта време, нотифицираните ѝ списъци.

Все пак, нотификацията не е задължителна що се касае до държавните знамена.

[…]

[…]

Член 6 шесто

Страните членки на Съюза се задължават да закрилят марките на предприятия, извършващи услуги. Те не са задължени да предвиждат регистрация на тези марки.

Член 7

Естеството на продукта, върху който марката трябва да бъде поставена, не може в никакъв случай да съставя пречка за регистриране на марката.“

6 Член 16 от Договора за правото на марките, приет в Женева на 27 октомври 1994 г., предвижда, че „всяка договаряща страна регистрира марките за услуги и прилага към тези марки разпоредбите на Парижката конвенция, които се отнасят до марките за стоки“.

Обстоятелства в основата на спора

7 На 23 юли 2002 г. American Clothing подава в СХВП заявка за марка на Общността съгласно Регламент № 40/94.

8 Марката, чиято регистрация се иска, състояща се от изображение на кленов лист и групата от букви „RW“, поставени под това изображение, е възпроизведена по-долу:



9 Стоките и услугите, за които се иска регистрацията, спадат към класове 18, 25 и 40 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена (наричана по-нататък „Ницката спогодба“), и съответстват на следните описания:

— „Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки“ (клас 18);

— „Облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава“ (клас 25), и

— „Шивашки услуги, препариране на животни и птици [таксидермия]; книговезки услуги; моделиране, обработване и апретура на кожи, гладки кожи, кожи с косми и на текстил; проявяване на фотографски ленти и копиране на снимки; дърводелски услуги; пресоване на плодове; мелене на брашно; металообработване, закаляване и шлайфане на метали“ (клас 40).

10 С решение от 7 октомври 2005 г. проверителят отказва поисканата регистрация на марката за всички стоки и услуги, за които тя се отнася, на основание член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94, с довода, че посочената марка може да създаде в съзнанието на потребителите впечатление, че след като кленовият лист в заявената марка е имитация на емблемата на Канада, между марката и Канада съществува връзка.

11 Тази емблема е възпроизведена по-долу така, както е отразена в съобщението на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) до държавите — страни по Парижката конвенция от 1 февруари 1967 година, както и в базата данни на СОИС:



12 На 6 декември 2005 г. American Clothing подава жалба срещу решението на проверителя на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94.

13 Със спорното решение първи апелативен състав на СХВП отхвърля подадената от American Clothing жалба и потвърждава решението на проверителя.

Жалбата пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

14 На 8 август 2006 г. American Clothing подава жалба срещу спорното решение в секретариата на Първоинстанционния съд, като се позовава на едно-единствено правно основание, изведено от нарушението на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94.

15 С обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд частично отменя спорното решение, доколкото то се отнася до регистрацията на марката, заявена за стоките, спадащи към клас 40 по смисъла на Ницската спогодба, с довода, че член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция, към която член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 просто препраща, не се прилага към марките за услуги.

16 Първоинстанционният съд всъщност отказва да даде разширително тълкуване на член 6 трето от Парижката конвенция и следователно да обоснове юридически отказа на регистрация като марка на Общността на марка за услуги с посочения член 7, параграф 1, буква з). В това отношение в точка 31 от обжалваното съдебно решение той по-специално отбелязва, че точно с оглед на разпростиране към марките за услуги на защитата, предоставена от Парижката конвенция на марките за стоки, в член 16 от Договора за правото на марките, приет в Женева на 27 октомври 1994 г., се въвежда специална разпоредба. Посоченият договор обаче не е ратифициран от Европейската общност.

17 Освен това Първоинстанционният съд приема в точка 32 от обжалваното съдебно решение, че при относително скорошното приемане на Регламент № 40/94 в първоначалната му редакция общностният законодател е съзнавал значението на марките за услуги в съвременния търговски оборот и при това положение е можел да разпростре и към тази категория марки защитата, предоставена на държавните емблеми с член 6 трето от Парижката конвенция. След като законодателят обаче не е счел за полезно подобно разширяване на приложното поле на съответните разпоредби, Първоинстанционният съд приема, че общностният съд не трябва да го замества и да тълкува contra legem посочените разпоредби, чийто смисъл изобщо не е двузначен.

18 Първоинстанционният съд отхвърля жалбата в останалата ѝ част, като решава, че апелативният състав основателно е отказал регистрацията на марката, заявена за стоките от класове 18 и 25 по смисъла на Ницската спогодба.

19 За да стигне до това разрешение Първоинстанционният съд по-специално приема в точка 65 от обжалваното съдебно решение, че за нуждите на преценката на комбинирана марка от гледна точка на член 6 трето от Парижката конвенция следва да се има предвид всеки от елементите на споменатата марка и е достатъчно един от тях да представлява държавна емблема или нейна имитация „от гледна точка на хералдиката“, за да е налице пречка за регистрацията на съответната марка независимо от нейното цялостно възприемане.

20 Относно фигуриращия в заявената марка кленов лист Първоинстанционният съд по-нататък приема в точка 72 от обжалваното съдебно решение, че при сравняване „от гледна точка на хералдиката“ по смисъла на член 6 трето от Парижката конвенция между съдържащия се в посочената марка знак и държавна емблема следва да се вземе предвид хералдическото описание на съответната емблема, а не евентуалното геометрично описание на същата емблема, което поради естеството си е много по-подробно. В точка 75 от посоченото съдебно решение Първоинстанционният съд стига до извода, че въпреки слабите различия съответните потребители от Общността, а именно средният потребител, за когото са предназначени стоките за текущо потребление, до които се отнася заявената марка, ще възприема тази марка основно като имитация на канадската емблема.

21 Освен това в точка 77 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд посочва, че прилагането на член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция не е поставено в зависимост от условието да съществува възможност за грешка от страна на съответните потребители относно произхода на стоките, обозначени със заявената марка, или относно наличието на връзка между притежателя на тази марка и държавата, чиято емблема фигурира в споменатата марка. Освен това в точка 81 от същото решение Първоинстанционният съд приема, че твърдяната добра репутация на заявената марка също е без значение.

22 Що се отнася до вземането предвид на по-ранни национални регистрации на марки, които са идентични или сравними с марката, чиято регистрация се иска, Първоинстанционният съд напомня в точка 84 от обжалваното съдебно решение, че СХВП, а евентуално и общностният съд, не са обвързани от решение, взето в държава членка и дори в трета страна, с което се допуска, че същият знак или подобни знаци могат да се регистрират като национална марка. Що се отнася до възприетата от бюрото за интелектуална собственост на Канада практика, за която се твърди, че е по-малко ограничителна, Първоинстанционният съд констатира в точка 85 от обжалваното съдебно решение, че жалбоподателят нито е доказал, нито дори недвузначно е заявил, че се е ползвал от разрешение на компетентните канадски власти за регистрация на марка, идентична със заявената.

Искания на страните в производството по жалбата

23 По дело C-202/08 P American Clothing иска от Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която Първоинстанционният съд приема, че първи апелативен състав на СХВП не е нарушил член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94, приемайки спорното решение, доколкото то се отнася до регистрацията на заявената марка за стоките от клас 18 по смисъла на Ницката спогодба, а именно „[к]ожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки“ и клас 25 по смисъла на посочената спогодба, а именно „[о]блекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава“, и

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

24 СХВП иска от Съда по посоченото дело:

— да отхвърли жалбата, и

— да осъди American Clothing да заплати съдебните разноски.

25 По дело C-208/08 P СХВП иска от Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение, доколкото Първоинстанционният съд приема, че член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 не се прилага за марките, обозначаващи услуги и

— да осъди American Clothing да заплати съдебните разноски.

26 American Clothing иска от Съда по посоченото дело:

— да потвърди обжалваното съдебно решение, доколкото в него се приема, че член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 и член 6 трето от Парижката конвенция не се прилагат за марките за услуги, и

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

По жалбите

27 След изслушване на страните и на генералния адвокат по този въпрос с Определение на председателя на Съда от 11 февруари 2009 г. дела C-202/08 P и C-208/08 P са съединени поради съществуващата между тях връзка за целите на писмената и устната фаза на производствата, както и на решението съгласно член 43 от Процедурния правилник.

По дело C-202/08 P

Доводи на страните

28 American Clothing упреква Първоинстанционния съд в това, че е допуснал грешка при прилагане на правото, що се отнася до прилагането на основанията за отказ на регистрация на марка съгласно член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 и член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция.

29 Това дружество твърди, че Първоинстанционният съд не се е съобразил с релевантността на основната функция на държавна емблема, за да прецени сферата ѝ на защита. Предоставяната на такава емблема защита трябвало всъщност да се запази за случаите, когато е възможно да бъдат засегнати нейните основни функции. Отказът на регистрацията на такава емблема като марка или като елемент на марка можел да се обоснове само ако използването на марката или на нейния елемент може да накърни символи на идентичността и суверенитета на държавата, до които тази емблема се отнася. Така държавните емблеми

представлявали защитени знаци, както марките и наименованията за произход, към които са приложими по аналогия същите критерии за защита.

30 American Clothing изтъква, че съгласно член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция защитата на държавните емблеми цели да закриля тези емблеми от прилики по отношение на други знаци в съвсем определена област, а именно имитациите „от гледна точка на хералдиката“. Противно обаче на онова, което Първоинстанционният съд възприел в точка 71 от обжалваното съдебно решение, това понятие за „имитация от гледна точка на хералдиката“ цели да защитава не символа като такъв, а много прецизна артистична интерпретация, специфична графична творба, която се явява резултат от прилагането на правилата, ръководещи хералдическото изкуство. Ако дадена емблема не разкрива или разкрива малко хералдически характеристики, не можело по този начин там да има имитация по смисъла на посочената разпоредба.

31 Възприетото от Първоинстанционния съд тълкуване в обжалваното съдебно решение имало за последица да създаде почти абсолютен монопол на държавите върху знаци, разкриващи само малък брой хералдически характеристики, като така се стига до това тези знаци да не бъдат на разположение в качеството на елементи на марки. Всъщност обаче голям брой регистрирани марки включвали знаци, нотифицирани като държавна емблема, като например ирландския детелинов лист.

32 Накрая American Clothing изтъква, че Първоинстанционният съд не се съобразил с релевантността на някои обстоятелства по конкретния случай. Така в точки 64 и 65 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд изключил общото впечатление, създавано от марката, смятайки това впечатление за лишено от всякаква релевантност, когато се разглежда регистрацията на марка, която представлява държавна емблема или нейна имитация от гледна точка на хералдиката. American Clothing посочва също, че член 6 трето от Парижката конвенция изглежда допуска комбинирана марка, съдържаща емблема, да бъде обект на регистрация, придружена от „disclaimer“ като предвидения в член 38 от Регламент № 40/94, с който заявителят декларира, че няма да се позовава на изключителното право върху определен елемент от марката. Това впрочем съответствало на практиката на бюрото за интелектуална собственост на Канада, което се съгласило да регистрира марки с кленов лист с единадесет върха при условието за тези марки да се приеме „disclaimer“. В конкретния случай Първоинстанционният съд изопачил фактите, отричайки тази практика на посоченото бюро, по-конкретно относно налагането на такъв „disclaimer“ за

марката, която представлява предмет на настоящото производство и чиято регистрация впоследствие била изоставена поради други съображения.

33 American Clothing добавя, че СХВП не можела по този начин да защитава държавните емблеми по-стриктно, отколкото го правят самите засегнати държави. Първоинстанционният съд трябвало в по-голяма степен да държи сметка за практиката в тази област на СХВП, както и на други национални служби. American Clothing поддържа, че при обичайни условия на използване слабо изразени хералдически характеристики, както в случая на заявената марка, нямало да се възприемат от потребителите, които щели да виждат само декоративен елемент, вместо препратка към държавна емблема. Такива хералдически характеристики впрочем се откривали в други знаци, често използвани като марка.

34 СХВП най-напред напомня, че в рамките на производство по обжалване Съдът е ограничен до правните въпроси и че следователно въпросът дали съдържащото се в заявката за регистрация на разглежданата марка изображение на кленов лист е имитация на емблемата на Канада от гледна точка на хералдиката представлява фактическа констатация, който излиза извън контрола на Съда.

35 СХВП изцяло отхвърля доводите на American Clothing относно изискването за накърняване на основната функция на държавните емблеми. За разлика от конфликтите между отличителни знаци, отказът на регистрация на марка според СХВП не изисква да се демонстрира „връзка“ между притежателя на марката и държавата, чиято емблема е имитирана, тъй като основната функция на една държавна емблема не е да гарантира търговския произход на стоките и услугите. Предоставяната на държавна емблема защита била абсолютна в смисъл, че не зависела от въпроса дали имитираната в марка емблема се възприема от потребителите като отличителен елемент или като декоративен елемент.

36 Поради същата причина необходимостта от преценка на заявената марка в цялост — преценка, изисквана от American Clothing — била безполезна. Що

се отнася до предвидената в член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94 възможност за „disclaimer“, тя не се прилагала, когато разглежданият елемент на марка се оспорва на основание, различно от липсата на отличителен характер.

37 Освен това Първоинстанционният съд правилно приел, че имитацията от гледна точка на хералдиката следва да се преценява с оглед на хералдическото описание на емблема, вместо в зависимост от геометричното ѝ или графично описание. Всъщност хералдическото описание на емблема представлявало нещо повече от единствено геометричното или графично описание, тъй като точното графично изображение на емблема може да варира, без все пак да променя хералдическите характеристики на тази емблема. Член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция потвърждавал, че защитата на емблемите не се ограничава до графичното им изображение, тъй като според посочената разпоредба тази защита се разпростирала до всяка имитация „от гледна точка на хералдиката“. Обхватът на защитата на емблема не зависел и от нейните повече или по-малко изразени хералдически характеристики, тъй като например емблемата на Япония следва да се ползва от същата защита, както и най-усложнената емблема. СХВП подчертава, че осъщественото от Първоинстанционния съд хералдическо описание на емблемата на Канада представлявало чисто фактическа оценка, която излизала извън контрола на Съда.

38 Относно фактическите обстоятелства СХВП твърди, че Първоинстанционният съд не е изопачил фактите по конкретния случай, като е игнорирал практиката на бюрото за интелектуална собственост на Канада, а се е ограничил да отбележи, че изтъкнатите факти не са били доказани. Нито СХВП, нито общностният съд следвало да държат сметка за национална практика, основаваща се на правни разпоредби без аналог в Регламент № 40/94, а впрочем член 6 трето от Парижката конвенция не се позовавал на закона или на практиката в държавата на произход на защитената емблема. Дори подобни марки да са били регистрирани по погрешка от СХВП, принципът на законност трябвало да надделее спрямо принципа на равно третиране. Що се отнася до условията за използване, независимо от факта, че могат да варират, те не трябвало да се вземат предвид, тъй като следва да се провери дали заявената марка съдържа имитация на държавна емблема независимо от обстоятелствата по нейното ползване.

Съображения на Съда

39 Във връзка с твърдението, според което Първоинстанционният съд не се е съобразил с релевантността на основната функция на държавна емблема, за да определи обхвата на нейната защита, следва да се върнем към тази основна функция, както и към приложимите към държавните емблеми общностна и международна правна уредба, като ги сравним с отнасящите се до марките.

40 В точки 59—63 от своето заключение генералният адвокат извежда на преден план някои от основните функции, които могат да се придадат на държавна емблема. Наред с останалите функции следва да се изтъкне тази по идентифицирането на държавата, както и по представянето на нейния суверенитет и нейното единство. Що се отнася до марката, тя има за основна функция да гарантира на потребителя или крайния потребител какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му се позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход (вж. по-специално Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 28 и Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion, C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 23).

41 Всъщност за да може марката да изпълни своята роля на основен елемент от системата за честна конкуренция, която Договорът за ЕО цели да установи и поддържа, тя трябва да представлява гаранция за това, че всички обозначени с нея стоки или услуги са били изработени или доставени под контрола на едно-единствено предприятие, което носи отговорността за тяхното качество (вж. по-специално Решение от 23 май 1978 г. по дело Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, стр. 1139, точка 7 и Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips, C-299/99, Recueil, стр. I-5475, точка 30).

42 Това различие между основните функции на марките и на държавните емблеми обаче се отразява и в различното третиране, отредено им от както от общностното право, така и от международното право.

43 Така член 6 от Регламент № 40/94 прогласява принципа за получаване на марката чрез регистрация, докато по силата на член 6 трето, параграф 3, буква а) от Парижката конвенция държавите просто съобщават списъка на подлежащите на защита емблеми на Международното бюро на СОИС, като такава нотификация не е задължителна за държавните знамена. Приложимият за марките принцип е на защита по отношение на някои определени класове стоки и услуги, докато емблемите, напротив, се ползват от обща защита, каквато и да е желаната им употреба. В допълнение — за разлика от марките — емблемите не могат да бъдат обявени за нищожни и техният притежател не може да бъде лишен от своите права. Освен това тяхната защита не е ограничена във времето. Следователно много аспекти, ръководещи защитата на марките, не могат да се отнесат към защитата на държавните емблеми.

44 Същото се отнася до съществуването на вероятност от объркване, което — макар че представлява специфичното условие за защитата на марката в случай на сходство между марката и знака и между стоките или услугите (вж. по-специално Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 24, Решение от 10 април 2008 г. по дело adidas et adidas Benelux, C-102/07, Recueil, стр. I-2439, точка 28, както и Решение от 12 юни 2008 г. по дело O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Recueil, стр. I-4231, точка 47) — не се изисква за защитата на емблема, доколкото член 6 трето, параграф 3, буква а) от Парижката конвенция по никакъв начин не се позовава на него.

45 Следва да се отбележи също, че от член 6 трето, параграф 1, буква c), второ изречение от Парижката конвенция е видно, че защитата на държавните емблеми не се намира в зависимост от съществуването в съзнанието на потребителите на връзка между емблемата и марката, чиято регистрация се иска. Всъщност в случая на емблеми на международни организации посочената разпоредба разрешава регистрацията и използването на марка, ако тя не е от естество да въведе потребителите в грешка относно съществуването на връзка между ползвателя на марката и организацията. От това произтича, че в останалите случаи — а именно отнасящите се до държавните емблеми — тази възможност не съществува и поради това не следва да се проверява наличието на такава връзка.

46 Ето защо трябва да бъдат отхвърлени твърденията на American Clothing относно отражението на основната функция на държавна емблема върху нейния обхват на защита и прилагането по аналогия на същите критерии за защита като приложимите към марките.

47 Що се отнася до представените от American Clothing доводи във връзка с тълкуването на израза „всяка имитация от гледна точка на хералдиката“ в член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция, следва най-напред да се отбележи, че посочената разпоредба забранява регистрирането и използването на държавна емблема не само като марка, но и като елемент на марка. Следователно предоставяната на емблемите защита в това отношение също е много широка. Освен това последната част на тази разпоредба също допринася за гарантирането на широка защита на държавните емблеми, доколкото към забраната на точното възпроизвеждане на емблемата се добавя и забраната за нейната имитация.

48 Забраната за имитация на емблема обаче се отнася единствено до имитациите ѝ от гледна точка на хералдиката, тоест онези, които съдържат хералдическите конотации, отличаващи емблемата от останалите знаци. Така защитата срещу всяка имитация от гледна точка на хералдиката се отнася не до изображението като такова, а до неговото хералдическо изразяване. Също така за определяне дали марката съдържа имитация от гледна точка на хералдиката следва да се преценява хералдическото описание на разглежданата емблема.

49 От това следва, че не може да се възприеме тезата на American Clothing, според която трябвало да се държи сметка за геометричното описание на емблемата. От една страна, подобно тълкуване би противоречало на изложения в точка 47 от настоящото решение подход, гарантиращ широка защита на емблемата, тъй като много прецизният по природа характер на графичното описание би довел до това на емблемата да се откаже защитата по член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция при най-малкото несъответствие между двете описания. От друга страна, случаят на графичното съответствие с използваната от марката емблема вече се обхваща от първата част на тази разпоредба, така че изразът „всяка имитация от гледна точка на хералдиката“ трябва да се разбира като имащ допълнителен обхват.

50 Така член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция може да се отнася до марка, която не възпроизвежда точно държавна емблема, когато тя се възприема от съответните потребители, в конкретния случай от средния потребител, като имитираща такава емблема.

51 Във връзка със съдържащия се в посочената разпоредба израз „имитация от гледна точка на хералдиката“ следва обаче да се уточни, че не всяка установена от специалиста по хералдическо изкуство разлика между марката, чиято регистрация се иска, и държавната емблема непременно ще бъде доловена от средния потребител, който въпреки разлики на плоскостта на някои хералдически детайли може да вижда в марката имитация на въпросната емблема.

52 Освен това хералдическото описание на емблемата, на което е уместно да се прави позоваване с цел определяне дали там следва да се съзира имитация от гледна точка на хералдиката по смисъла на член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция, обикновено съдържа само някои описателни елементи, без непременно да навлиза в детайлите на художествената интерпретация. Следователно Първоинстанционният съд не допуска грешка при прилагане на правото, като приема, че е можело да съществуват множество художествени интерпретации на една и съща емблема въз основа на едно и също хералдическо описание.

53 Направеното в конкретния случай от Първоинстанционния съд хералдическо описание на емблемата, както и преценката на въпроса дали заявената марка е съдържала имитация от гледна точка на хералдиката, сами по себе си обаче излизат извън контрола на Съда. Всъщност съгласно член 225, параграф 1 ЕО и член 58, първа алинея от Статута на Съда обжалването се ограничава само до правни въпроси. Следователно единствено Първоинстанционният съд е компетентен да установява и преценява релевантните факти, както и да преценява доказателствата. Ето защо преценката на фактите и доказателствата не представлява — освен в случай на тяхно изопачаване — правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (вж. по-специално Решение от 19 септември 2002 г. по дело DKV/СХВП, C-104/00 P, Recueil стр. I-7561, точка 22 и Решение от 22 юни 2006 г. по дело Storck/СХВП, C-25/05 P, Recueil, стр. I-5719, точка 40).

54 Някои от представените от American Clothing доводи по отношение на релевантността на определени обстоятелства в конкретния случай, по-специално тези, които се отнасят до възприемането от потребителите при обичайните условия на използване на марката на кленовия лист като орнамент, както и доводите относно твърдяното приемане от бюрото за интелектуална собственост на Канада на регистрацията на марка, идентична с въпросната марка, придружена с „disclaimer“, нямат отношение към правни въпроси и следователно не спадат към компетентността на Съда.

55 Несъмнено е вярно, че American Clothing изтъква изопачаване на фактите по отношение на този последен довод. Следва обаче да се констатира, че American Clothing не доказва с какво Първоинстанционният съд изопачил фактите, а се ограничава да твърди, че Първоинстанционният съд е отрекъл практиката на бюрото за интелектуална собственост на Канада. В точка 85 от обжалваното съдебно решение обаче Първоинстанционният съд не е отрекъл тази практика, а просто е констатирал, че American Clothing не е доказало, че посоченото бюро е отхвърлило възражение срещу присъствието на кленовия лист, когато е разглеждало заявка за регистрация на марка, идентична със заявената марка.

56 Следователно трябва да се обявят за недопустими всички изложени по-горе твърдения за нарушения, целящи да поставят под съмнение извършеното от Първоинстанционния съд установяване и преценка на фактите.

57 Що се отнася до твърденията за нарушения, изведени от това, че Първоинстанционният съд не е взел предвид практиката в областта на емблемите на СХВП, както и на други национални служби, относно СХВП следва да се отбележи, от една страна, че решенията, които апелативните състави приемат по силата на Регламент № 40/94 относно регистрацията на знак като марка на Общността, спадат към упражняването на обвързана компетентност, а не на оперативна самостоятелност. Поради това законосъобразността на решенията на апелативните състави трябва да се преценява единствено въз основа на този регламент според неговото тълкуване от общностния съд, а не въз основа на по-ранната практика на апелативните състави по вземане на решения (Решение от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП, C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точка 47 и Решение от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП, C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 48).

58 От друга страна, що се отнася до изтъкнатите от American Clothing по-ранни национални регистрации следва да се напомни, че общностният режим на марките е автономна система, състояща се от съвкупност от норми и преследваща специфични за нея цели, която се прилага независимо от всяка една национална система. Вследствие на това годността на даден знак да бъде регистриран като марка на Общността трябва да се преценява единствено въз основа на релевантната общностна уредба според нейното тълкуване от общностния съд (вж. в този смисъл Решение от 17 юли 2008 г. по дело L & D/СХВП, C-488/06 P, Сборник, стр. I-5725, точка 58). При това положение СХВП и евентуално общностният съд не са обвързани от решение, постановено на равнище държава членка, а дори трета държава, с което се приема, че същият знак е годен да бъде регистриран като национална марка. Същите съображения важат a fortiori за регистрациите на марки, различни от заявената в конкретния случай.

59 Накрая, както е напомнено в точка 47 от настоящото решение, член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция се прилага не само за марки, а и за елементи на марки, които включват или имитират държавни емблеми. Следователно е достатъчно само един елемент на заявената марка да представлява такава емблема или нейна имитация, за да бъде отказана регистрацията като марка на Общността. След като Първоинстанционният съд е преценил, че изобразеният върху заявената марка кленов лист представлява имитация от гледна точка на хералдиката на канадската емблема, на него следователно не му се е налагало повече да разглежда създаваното от марката цялостно впечатление, тъй като член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция не изисква да се взема предвид марката като цяло.

60 От всички изложени съображения произтича, че Първоинстанционният съд не е нарушил разпоредбите на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 и на член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция, като е отхвърлил жалбата, подадена срещу спорното решение, доколкото с него се отказва регистрацията на заявената марка за стоките от класове 18 и 25 по смисъла на Ницката спогодба.

61 Следователно подадената от American Clothing жалба по дело C-202/08 P трябва да се отхвърли.

По дело C-208/08 P

Доводи на страните

62 СХВП иска Съдът частично да отмени обжалваното съдебно решение, доколкото с него се отказва прилагането на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 и на член 6 трето от Парижката конвенция към марките, обозначаващи услуги.

63 Според СХВП правилното тълкуване на член 6 трето от Парижката конвенция налага да се вземе предвид духът на посочената конвенция в нейната цялост. С възприемането на буквално и извън контекста тълкуване на член 6 трето от Парижката конвенция Първоинстанционният съд погрешно приел, че нито тази разпоредба, нито член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 се прилагат към заявленията за регистрация на марки, обозначаващи услуги.

64 СХВП изтъква, че противно на това, което счита Първоинстанционният съд, намерението на общностния законодател не е било Парижката конвенция да въведе различно третиране между марките за стоки и марките за услуги, както е видно от член 29, параграф 1 от Регламент № 40/94.

65 Освен това според СХВП член 16 от Договора за правото на марките, приет в Женева на 27 октомври 1994 г., трябва да се тълкува в смисъл, че той изяснява член 6 трето от Парижката конвенция, без обаче да разширява обхвата му на приложение.

66 СХВП твърди, че със своето Решение от 22 ноември 2007 г. по дело Nieto Nuño (C-328/06, Сборник, стр. I-10093) Съдът допуснал, поне негласно, че Парижката конвенция подчинява на равно третиране марките за стоки и марките за услуги.

67 American Clothing изтъква напълно ясния и недвусмислен характер на член 6 трето от Парижката конвенция, доколкото този член се отнася единствено до фабричните или търговски марки, а не до марките за услуги. Подобно тълкуване впрочем се потвърждавало от доктрината, както и от доклади на Постоянния комитет по право на марките, полезните модели, промишлените дизайни и географските указания на СОИС.

68 Фактът, че марка за услуги е в състояние да бъде „всеобщо известна“ по смисъла на член 6 второ от Парижката конвенция по никакъв начин не предполагал, че текстът на тази разпоредба се отнася и до марките за услуги. Освен това въпросът, поставен в делото, по което е произнесено посоченото по-горе Решение по дело Nieto Nuño, бил ограничен до географския обхват на известността на по-ранна марка и не се отнасял до тълкуването на член 6, второ от Парижката конвенция по отношение на марките за услуги. Още повече Първоинстанционният съд вече бил посочил, че споменатият член 6, второ се отнасял само до марките за стоки (Решение от 11 юли 2007 г. по дело Mühlens/СХВП, T-263/03, точка 54 и Решение по дело Mühlens/СХВП, T-28/04, точка 59).

69 Относно включването на член 6, шесто в Парижката конвенция през 1958 г. American Clothing счита, че тази разпоредба изобщо не е релевантна в конкретния случай, доколкото тя няма отражение върху член 6 трето от същата конвенция. Текстът и историческият преглед на Акта от Лисабон — подписан на 31 октомври 1958 г. договор за изменение на Парижката конвенция — потвърждавал, че не е била приета по-амбициозната позиция, насочена към общо приравняване на марките за услуги с фабричните или търговски марки в рамките на цялата посочена конвенция.

70 По отношение на член 16 от Договора за правото на марките, приет в Женева на 27 октомври 1994 г., American Clothing поддържа, че последният все още не е ратифициран от Общността и че — противно на твърдяното от СХВП — тази разпоредба била предназначена не да изясни член 6 трето от Парижката конвенция, а да го допълни, като разпростре спрямо марките за услуги защитата, предоставена на марките за стоки. Този прочит се потвърждавал от доктрината, както и от подготвителните документи по споменатия договор.

Съображения на Съда

71 Във връзка с отказа на Първоинстанционния съд да приложи спрямо марките за услуги член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 следва Парижката конвенция да се разгледа в светлината на член 6 трето от нея, към който препраща член 7 от Регламент № 40/94.

72 Както подчертава генералният адвокат в точки 104 и 107 от своето заключение, Парижката конвенция предвижда минимално равнище на защита за елементите, попадащи в приложното ѝ поле, като оставя на държавите — страни по Конвенцията, свободата да разширят обхвата на защитата. Следователно макар — както поддържа American Clothing — Парижката конвенция да не задължава държавите, които са страни по нея, да регистрират марките за услуги и разпоредбите на тази конвенция да не се прилагат към тези марки, това не променя факта, че посочените държави са свободни едностранно да предвидят такова прилагане. Както е видно от документа на СОИС, който Първоинстанционният съд цитира в точка 31 от обжалваното съдебно решение, член 6 трето от Парижката конвенция „не задължава държавите — страни по Парижката конвенция, да отказват или обезсилват регистрацията и да забраняват използването на държавни емблеми или на други официални знаци като марки за услуги или като елементи на марки за услуги. Държавите членки обаче имат свободата да го направят […]“.

73 Следователно посоченият член 6 трето предоставя на свободната преценка на държавите — страни по Конвенцията, възможността да разпростират гарантираната на марките за стоки защита спрямо марките за услуги. По този начин Парижката конвенция не налага на посочените държави да пристъпят към разграничение между тези два вида марки.

74 Ето защо следва да се разгледа дали общностният законодател е възнамерявал да упражни тази компетентност и да разпростре спрямо марките за услуги защитата, предоставена по силата на Парижката конвенция на марките за стоки.

75 В това отношение следва да се посочи, както отбелязва генералният адвокат в точка 111 от своето заключение, че съвкупността от релевантните разпоредби на общностното право не прави принципно разграничение между марките за стоки и марките за услуги.

76 Освен това единствено обстоятелството, че някои разпоредби на Регламент № 40/94 извършват ограничаване на приложното си поле — като член 7, параграф 1, букви д), й) и к), що се отнася до абсолютните основания за отказ на регистрация, като предвиденото там ограничаване все пак се свежда до определени видове стоки — не би било достатъчно, за да се постави под съмнение преценката, според която разпоредбите на посочения регламент като цяло се прилагат без разлика към марките за стоки и за услуги.

77 Подобна констатация изцяло намира приложение към член 7, параграф 1, буква з), който не съдържа никакво изрично ограничение във връзка с марките, до които се отнася. Това тълкуване не би могло да се обезсили единствено поради факта, че разглежданата разпоредба прави препращане към Парижката конвенция. Това препращане всъщност има за единствена цел да определи вида знаци, за които следва да се прави отказ, а не да ограничи приложното поле на разпоредбата.

78 Следователно, както в случая с повечето абсолютни основания за отказ, изложени в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94, следва да се откаже регистрацията на марка, независимо дали тази регистрация се иска за стоки или за услуги, когато може да ѝ се противопостави едно от основанията за отказ, посочени в член 6 трето от Парижката конвенция.

79 Това тълкуване на буква з) от член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 се потвърждава впрочем от буква и) от споменатия член 7, параграф 1, тъй като тази разпоредба се отнася до област, която е аналогична на обхванатата от посочената буква з), а именно марките, съдържащи отличителни знаци, емблеми или гербове, различни от тези, посочени в член 6 трето от Парижката конвенция.

80 Всъщност член 7, параграф 1, буква и) от Регламент № 40/94 се прилага без разлика към марките за стоки и към марките за услуги, така че отказът на регистрацията би могъл да се отнася например до марка за услуги, включваща отличителен знак. Нищо обаче не указва защо подобен отказ на регистрация би трябвало да се противопостави на марка за услуги, включваща отличителен знак, а не на марка за услуги, включваща държавно знаме. Следователно ако общностният законодател е пожелал да предостави такава защита на отличителните знаци и на гербовете, уместно е да се предположи, че на по-силно основание той е имал и намерението да предостави поне толкова обхватна защита на хералдическите знаци, знамената и другите емблеми на държави или на международни правителствени международни организации. При това положение би изглеждало малко вероятно общностният законодател да е искал да позволи на доставчик на услуги да ползва марка, включваща национално знаме, докато едновременно с това забрани подобно използване по отношение на отличителни знаци, като например тези на спортно дружество.

81 От това следва, че Първоинстанционният съд неоснователно е приел, че с отказа на регистрацията на заявената марка за услугите от клас 40 по смисъла на Ницката спогодба спорното решение нарушава член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94.

82 С оглед на изложените по-горе съображения следва да се уважи жалбата, подадена от СХВП по дело C-208/08 P, и да се отмени обжалваното съдебно решение, доколкото с него се отменя спорното решение на първи апелативен състав на СХВП, що се отнася до регистрацията на заявената марка за стоките от клас 40 по смисъла на Ницката спогодба.

83 Съгласно член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейските общности при отмяна на решението на Първоинстанционния съд Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Първоинстанционния съд за постановяване на решение.

84 В случая Съдът счита, че разполага с всички необходими елементи, за да се произнесе по делото по същество.

85 Всъщност, тъй като не е основателно направеното от Първоинстанционния съд разграничение между марките за стоки и тези за услуги в рамките на прилагането на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 поради доводите, изложени в точки 39—61 от настоящото съдебно решение относно стоките от класове 18 и 25 по смисъла на Ницската спогодба, следва да се констатира, че регистрацията на марката е можела да бъде правомерно отказана и по отношение на услугите от клас 40 от посочената спогодба.

86 При тези обстоятелства следва да се отхвърли като неоснователна жалбата, подадена пред Първоинстанционния съд от American Clothing, доколкото се отнася до отказа за регистрация на заявената марка за услугите от посочения клас 40.

По съдебните разноски

87 По смисъла на член 69, параграф 2 от Процедурния правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като СХВП е поискала както по дело C-202/08 P, така и по дело C-208/08 P American Clothing да бъде осъдено и тъй като последното е загубило посочените дела, то следва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1) **Отхвърля жалбата, подадена от American Clothing Associates NV по дело C-202/08 P.**

2) **Отменя Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 28 февруари 2008 г. по дело American Clothing Associates/**

СХВП (T-215/06), доколкото с него се отменя решение на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 4 май 2006 г. (преписка R 1463/2005-1), отхвърлящо заявката за регистрация на знак, представляващ кленов лист, като марка на Общността.

3) **Отхвърля жалбата, подадена от American Clothing Associates NV по дело T-215/06.**

4) **Осъжда American Clothing Associates NV да заплати съдебните разноски по дела C-202/08 P и C-208/08 P.**

Подписи