FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
D. RUIZ-JARABO COLOMER
fremsat den 12. maj 2009 [1]

I — Indledning

1. Denne appelsag, hvorunder Retten i Første Instans' dom af 28. februar 2008 [2] anfægtes af begge parter, giver Domstolen anledning til at fastlægge rækkevidden af den beskyttelse, der tilkommer statsemblemer efter artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen (herefter »forordning nr. 40/94«) [3] sammenholdt med artikel 6 c i Pariserkonventionen [4].

2. I sag C-202/08 P har en beklædningsvirksomhed, American Clothing Associates SA (herefter »American Clothing«), af forskellige årsager foreholdt Retten den overdrevent vide beskyttelse, den i dommen har tildelt nationale emblemer. I sag C-208/08 P har Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (herefter »Harmoniseringskontoret«) derimod anfægtet Rettens dom, da Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at Retten begik en fejl ved at fortolke Pariserkonventionen således, at den udelukker beskyttelse af statssymboler mod varemærker, der betegner tjenesteydelser.

3. Analysen af disse aspekter indebærer en udredning af det kompleks, der er sammenfiltret af international ret og fællesskabsret, samtidig med en tilbundsgående undersøgelse af heraldikken for at finde frem til omridset af beskyttelsen af nationalemblemer mod forsøg på at tilegne sig disse i erhvervsmæssigt øjemed.

4. Dette fænomen med våbenskjold giver associationer til fordums kiv og eventyr [5] som det, der bragte Don Quijote på kant med Caballero de la Blanca Luna [herren af den hvide måne], der bar dette tilnavn på grund af hans skjold, der forestillede dette skinnende himmellegeme, men der er i dette

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Sag T-215/06, American Clothing Associates mod KHIM, Sml. II, s. 303.

3 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22.12.1994 med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83), og senest ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19.2.2004 (EUT L 70, s. 1).

4 — Pariserkonventionen af 20.3.1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret, som revideret og ændret (United Nations Treaty Series, bind 828, nr. 11847, s. 108).

5 — Dette fænomen, der opstod i Europa i begyndelsen af det 12. århundrede i dyster og ridderturneringer, mistede hurtigt sit hovedformål, der bestod i at identificere riddere for at repræsentere historier om alliancer mellem adelige slægter og at dekorere paladser og huse, idet denne funktion gik i opløsning som følge af kommercialiseringen af heraldikerne. L.F. Messía de la Cerda y Pita: *Heráldica Espanola — El diseno heráldico*, ed. Edimat, Madrid, 1998, s. 19-22.

tilfælde heldigvis ikke tale om at bilægge stridigheder om, hvem der er smukkest af to skønjomfruer [6], men om at anvende heraldikkunsten til at afstikke grænserne for beskyttelse af et nationalemblem.

II — Retsforskrifter

A — *International ret*

5. I denne sag er de omtvistede bestemmelser Pariserkonventionens artikel 1, 6, 6 c, 6 f og 7, hvis indhold gengives nedenfor.

6. Artikel 1 bestemmer:

»[…]

2) Beskyttelsen af den industrielle ejendomsret har til genstand patenter, brugsmønstre og modeller, varemærker, servicemærker, firmanavne, oprindelsesbetegnelser og undertrykkelse af illoyal konkurrence.

[…]«

7. Artikel 6 har følgende ordlyd:

»1) Betingelserne for anmeldelse og registrering af varemærker foreskrives i hvert unionslands [unionen udgøres af de lande, der er omfattet af Pariserkonventionen] lovgivning.

[…]«

6 — M. de Cervantes *Don Quijote de la Mancha*, udgave, indledning og noter af Martín de Riquer, ed. RBA, Barcelona, 1994, anden del, kapitel LXIV, s. 1106.

8. Visse afsnit af artikel 6 c, stk. 1 og 3, har særlig interesse i denne sag, navnlig følgende afsnit:

»1) a) Unionslandene er enige om at afslå eller ophæve registreringen og ved dertil egnede midler at forbyde brugen enten som varemærker eller som bestanddele af disse, af våben, flag og andre statsemblemer, tilhørende unionslandene samt af dem antagne officielle kontrol- og garantimærker og -stempler, ligesom alt, hvad der fra et heraldisk synspunkt må anses [for] efterligning deraf, når en sådan brug ikke er tilladt af vedkommende myndigheder.

b) […]

c) […] Unionslandene er ikke pligtige at anvende nævnte bestemmelser, når brugen eller registreringen nævnt ovenfor under a) ikke er af en sådan karakter, at den hos offentligheden vækker forestilling om, at der består en forbindelse mellem vedkommende organisation og de nævnte våben, flag, emblemer, forkortelser eller benævnelser — eller hvis denne brug eller registrering åbenbart ikke er egnet til at give offentligheden den forestilling, at der består en forbindelse mellem brugeren og vedkommende organisation […]

[…]«

9. Pariserkonventionens artikel 6 f er ligeledes klart af interesse:

»Unionslandene forpligter sig til at beskytte servicemærker, men er ikke pligtige at træffe forholdsregler til registrering af sådanne mærker.«

B — *Fællesskabsretten*

10. EF-varemærkerne reguleres i det væsentlige af forordning nr. 40/94, hvorved denne industrielle ejendomsret blev indført på europæisk niveau.

11. I syvende betragtning til forordningen anføres det, at den af EF-varemærket ydede beskyttelse, hvis hovedformål er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er uindskrænket i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Det tilføjes, at beskyttelsen også gælder i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

12. I tiende betragtning tilføjes det, at EF-varemærket skal kunne gøres til genstand for

særskilt ejendomsret uafhængigt af den virksomhed, hvis varer eller tjenesteydelser det betegner.

13. I forordning nr. 40/94 skal ordlyden af artikel 1 fremhæves:

»1. Varemærker for varer og tjenesteydelser, der registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, benævnes i det følgende EF-varemærker.

[…]«

14. Artikel 7 i forordning nr. 40/94, som ændret, bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

[…]

h) varemærker, som skal afslås i medfør af artikel 6 c i Pariserkonventionen, fordi de ikke er godkendt af de kompetente myndigheder.

[…]«

III — Sagens faktiske omstændigheder

15. Den 23. juli 2002 ansøgte sagsøgeren Harmoniseringskontoret om registrering af et EF-varemærke bestående af en tegning af et ahornblad, under hvilket bogstaverne rw

forekommer med store bogstaver, og de er anbragt således:



16. De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 18, 25 og 40 i Nicearrangementet [7] og svarer til følgende beskrivelse:

— »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer« (klasse 18)

— »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning« (klasse 25)

— »Skræddervirksomhed; præparering og udstopning af dyr; bearbejdning, forarbejdning og færdigbehandling af skind, læder, pelsværk og tekstiler; bogbind; fremkaldelse af fotografiske film og fotografisk trykning; træbearbejdning; presning af frugt; møllerivirksomhed; forarbejdning, hærdning og overfladebehandling af metaller« (klasse 40).

17. Ved afgørelse af 7. oktober 2005 afslog undersøgeren ved Harmoniseringskontoret på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 registrering for alle de omhandlede varer og tjenesteydelser, fordi varemærket i kundekredsens bevidsthed kunne give det indtryk, at der var en forbindelse mellem varemærket og Canada, eftersom ahornbladet er en kopi af den canadiske stats emblem, således som det fremgår af meddelelsen af 1. februar 1967 fra Det Internationale Bureau ved Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) til de stater, der har tiltrådt Pariser-

7 — Af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

konventionen, samt af WIPO's databaser, og som er gengivet nedenfor (med rødt):



18. Ved afgørelse af 4. maj 2006 afslog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret den klage [8], som American Clothing havde indgivet over undersøgerens afgørelse, og stadfæstede denne.

19. Appelkammeret anerkendte, at det røde ahornblad svarede til Canadas emblem, og undersøgte under henvisning til en dom afsagt af Retten i Første Instans [9], om det omtvistede tegn indeholdt en bestanddel, der kunne blive anset for at være det canadiske emblem eller en efterligning heraf fra et heraldisk synspunkt. Efter appelkammerets opfattelse var tilstedeværelsen af ordbestanddelen »RW« i det ansøgte varemærke ikke til hinder for, at Pariserkonventionens artikel 6 c, stk. 1, litra a), fandt anvendelse.

20. Appelkammeret afviste argumentet om, at der var en farveforskel mellem de omhandlede ahornblade, eftersom registreringsansøgningen ikke indeholdt nogen nærmere angivelse af en bestemt farve, og det ansøgte varemærke derfor kunne gengives i en hvilken som helst farvekombination, herunder i det canadiske emblems røde farve.

21. Desuden fandt appelkammeret, at der i begge tilfælde var tale om det samme ellevetakkede blad i stjerneform oven på en stilk med et tydeligvis identisk mellemrum mellem takkerne. Appelkammeret konkluderede, at den berørte kundekreds ville opfatte figurtegnet som en efterligning af det canadiske emblem, og det fandt, at registreringen heraf ville kunne vildlede kundekredsen med hensyn til oprindelsen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, henset til det brede udvalg af varer og tjenesteydelser, som Canada kan tilbyde og fremme.

22. Appelkammeret accepterede heller ikke det renommé, som varemærket RIVER WOODS angiveligt har i Belgien, eftersom et varemærkes opnåelse af fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, ikke finder anvendelse på det tilfælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94.

23. Appelkammeret forkastede endelig American Clothings øvrige argumenter,

8 — Sag R 1463/2005-1.

9 — Rettens dom af 21.4.2004, sag T-127/02, Concept mod KHIM (ECA), Sml. II, s. 1113, præmis 40 (herefter »ECA-dommen«).

hvorved selskabet gjorde gældende, at det havde registreret flere lignende nationale varemærker, herunder canadiske varemærker, og påberåbte sig Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis med hensyn til varemærker, der indeholder et flag eller et statsemblem.

IV — Sagens behandling ved Retten i Første Instans og den appellerede dom

24. Den 8. august 2006 anlagde American Clothing sag ved Retten i Første Instans med påstand om annullation af den afgørelse, Første Appelkammer ved KHIM traf den 4. maj 2006, idet selskabet gjorde et enkelt anbringende gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94.

25. Retten behandlede annullationspåstanden i forhold til de tjenesteydelser i klasse 40, der er omfattet af registreringsansøgningen, og dernæst i forhold til de varer i klasse 18 og 25, der er omfattet af samme ansøgning.

Servicemærker og artikel 6 c i Pariserkonventionen

26. Retten undersøgte først spørgsmålet om, hvorvidt Pariserkonventionens artikel 6 c, stk. 1, litra a), finder anvendelse på servicemærker, for at afgøre, om det ansøgte varemærke, for så vidt som det vedrører tjenesteydelser, er i strid med den pågældende bestemmelse. Hvis dette ikke er tilfældet, vil Harmoniseringskontorets afslag på at registrere dette varemærke for tjenesteydelser udgøre en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 [10]. Retten begrundede desuden sin hensigt om at påkende et aspekt, der ikke var omfattet af parternes påstande, med nødvendigheden af at undgå, at dens afgørelse blev baseret på urigtige retlige betragtninger [11].

27. Retten i Første Instans annullerede appelkammerets afgørelse, for så vidt som den vedrørte registreringen af det ansøgte varemærke for tjenesteydelserne i klasse 40, idet den lagde til grund, at Pariserkonventionens artikel 6 c, stk. 1, litra a), hvortil artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 henviser, generelt ikke finder anvendelse på tjenesteydelser.

28. I dette øjemed undersøgte Retten [12] ordlyden af den pågældende bestemmelse i konventionen, idet den lagde vægt på, at den udelukkende nævner »varemærker«. Retten tilføjede, at det klart fremgår af Pariserkonventionens artikel 1, stk. 2, af artikel 6, stk. 1, og af artikel 6 f, at konventionen opererer med en sondring mellem på den ene side »vare-

10 — Den appellerede doms præmis 23.

11 — Den appellerede doms præmis 24 og 25, der hviler på Retten i Første Instans' dom af 27.9.2004, sag C-470/02, UER mod M6 m.fl., præmis 69, og af 13.6.2006, sag C-172/05 P, Mancini mod Kommissionen, præmis 41.

12 — I den appellerede doms præmis 26-32.

mærker« og på den anden side »servicemærker«. Da artikel 6 c kun vedrører varemærker, dvs. varemærker for varer, konkluderede Retten, at det ved bestemmelsen indførte forbud mod registrering og brug ikke gælder servicemærker.

29. I den appellerede dom fremhævede Retten endvidere, at artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 kun henviser til Pariserkonventionens artikel 6 c, når det i bestemmelsen præciseres, at »varemærker, som skal afslås i medfør af artikel 6 [c] i Pariserkonventionen […]«, er udelukket fra registrering. Da konventionens artikel 6 c ikke vedrører servicemærker, kan disse mærker ikke udgøre varemærker, der falder ind under den absolutte registreringshindring i den pågældende bestemmelse i forordningen. Retten afviste herved Harmoniseringskontorets argument om, at der i artikel 7 i forordning nr. 40/94 ikke sondres mellem varemærker for varer og varemærker for tjenesteydelser, eftersom denne sondring efter Rettens opfattelse er etableret ved Pariserkonventionens artikel 6 c, som artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 henviser til.

30. Retten udledte ved at sammenholde disse to bestemmelser, at fællesskabslovgiver ikke havde haft til hensigt at udvide beskyttelsen efter Pariserkonventionens artikel 6 c til også at omfatte tjenesteydelser, idet den i modsat fald i ordlyden af artikel 7 i forordning nr. 40/94 ville have indsat et lignende forbud og derved bevaret den sondring, som den stiltiende skabte mellem varemærker for varer og varemærker for tjenesteydelser blot ved henvisningen til Pariserkonventionens artikel 6 c.

31. Retten i Første Instans afviste derefter, at ECA-dommen har nogen præjudikatværdi i sagen, eftersom Retten i den pågældende dom ikke behandlede spørgsmålet om, hvorvidt Pariserkonventionens artikel 6c finder anvendelse på servicemærker, eller hvorvidt Pariserkonventionens artikel 6c skal fortolkes udvidende. Hverken i et WIPO-dokument [13], som Harmoniseringskontoret havde henvist til, eller artikel 16 i traktaten om varemærkeret (herefter »TLT«) [14] er der nemlig holdepunkter for en sådan udvidende fortolkning af Pariserkonventionens artikel 6 c. Selv om denne traktat blev undertegnet af Det Europæiske Fællesskab den 30. juni 1995, er den desuden ikke blevet ratificeret af Fællesskabet.

32. Endelig antog Retten, at fællesskabslovgiver ved vedtagelsen af forordning nr. 40/94 var bevidst om servicemærkers betydning i moderne handel og derfor kunne have udvidet beskyttelsen af statsemblemer i henhold til Pariserkonventionens artikel 6 c til også at omfatte denne kategori af varemærker. Da Retten lagde til grund, at lovgiver ikke havde fundet det formålstjenligt at vælge en sådan fremgangsmåde, fastslog den, at det hverken tilkommer Fællesskabets retsinstanser at sætte deres vurdering i stedet for fællesskabslovgivers eller anlægge en fortolkning contra legem af de pågældende bestemmelser.

13 — Nærmere bestemt punkt 7 i de »generelle oplysninger vedrørende Pariserkonventionens artikel 6c«, der ifølge den appellerede doms præmis 19 er tilgængelige på WIPO's hjemmeside.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), der blev vedtaget i Genève den 27.10.1994 med henblik på at udvide den beskyttelse, Pariserkonventionen giver varemærker, til også at omfatte servicemærker, jf. den appellerede doms præmis 31.

Varerne i klasse 18 og 25 [15]

33. Efter at have afvist, at den omtvistede fællesskabsbestemmelse finder anvendelse på tjenesteydelser, behandlede Retten bestemmelsens anvendelse på varer, idet den gik ud fra den forudsætning, at det er tilstrækkeligt, at en af varemærkets bestanddele udgør et statsemblem eller en efterligning heraf »fra et heraldisk synspunkt«, for at være til hinder for registreringen af varemærket, uanset hvilket helhedsindtryk det giver.

34. Herved foretog Retten en prøvelse af American Clothing Companys anbringender om, at det omtvistede tegn ikke blev opfattet som Canadas emblem eller som en kopi »fra et heraldisk synspunkt«, for herefter at forkaste selskabets hovedargumenter.

35. Retten fastslog således, at det ansøgte varemærke, i betragtning af, at farverne på det ikke er anført i registreringsansøgningen, vil kunne gengives med en hvilken som helst kombination af farver og således også med et rødt ahornblad. Af denne årsag er den omstændighed, at ahornbladet i det canadiske emblem er rødt, uden betydning i den foreliggende sag, da emblemet på samme måde som ahornbladet i det ansøgte varemærke i nogle tilfælde kan være gengivet i sort og hvid [16].

36. Retten underkendte argumentet om de angivelige grafiske forskelle i bladenes størrelse, idet den foretog en sammenligning »fra et heraldisk synspunkt« mellem det ansøgte varemærke og Canadas emblem. Ved en sammenligning »fra et heraldisk synspunkt«, jf. Pariserkonventionens artikel 6 c, forstod Retten den heraldiske beskrivelse af det omhandlede emblem og ikke en eventuel geometrisk beskrivelse af det samme emblem, der i sagens natur vil være langt mere detaljeret [17].

37. Retten fandt visse designmæssige forskelle for så vidt angår stilken på de to blade, navnlig er de to indhak på den ene og den anden side af den midterste tredjedel dybere i ahornbladet i det canadiske emblem. Retten erkendte imidlertid, at en sådan detalje aldrig ville fremgå af en heraldisk beskrivelse af det omhandlede emblem, men i givet fald af en meget mere detaljeret geometrisk beskrivelse, der imidlertid er uden relevans for en sammenligning »fra et heraldisk synspunkt«.

38. Retten fandt, at det var med rette, at Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i sin afgørelse anførte, at den store offentlighed, der er sammensat af gennemsnitsforbrugere, som anses for at være almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme og velunderrettede, ikke yder detaljerne i emblemer og varemærker, som i det konkrete tilfælde tykkelsen af ahornbladenes stilke, nogen særlig opmærksomhed.

15 — Den appellerede doms præmis 59 ff.

16 — Retten i Første Instans fandt støtte i præmis 45 og 46 i ECA-dommen.

17 — Igen med henvisning til ECA-dommen, præmis 44.

39. Retten i Første Instans afviste desuden det af American Clothing hævdede til imødegåelse af appelkammerets konklusion om, at registreringen af RW-mærket vil kunne vildlede kundekredsen med hensyn til oprindelsen af varerne og tjenesteydelserne [18]. Retten bemærkede, at anvendelsen af Pariserkonventionens artikel 6 c, stk. 1, litra a), ikke er betinget af, at der er en mulighed for, at den berørte kundekreds tager fejl med hensyn til oprindelsen af de varer, det ansøgte varemærke betegner, eller med hensyn til, hvorvidt der er en forbindelse mellem indehaveren af dette varemærke og den stat, hvis emblem indgår i varemærket. Retten afviste endvidere argumentet om, at der ikke blev taget hensyn til det renommé, American Clothings varemærke, RIVER WOODS [19], angiveligt har.

40. Endelig tiltrådte Retten heller ikke argumenterne vedrørende registreringerne af andre nationale varemærker eller EF-varemærker, der er identiske med eller ligner det ansøgte varemærke, eller mere generelt indeholder gengivelser af flag eller andre statsemblemer. Retten i Første Instans henviste til, at EF-varemærkesystemet og de nationale systemer er selvstændige systemer, inden for hvilke afgørelser vedrørende registrering af tegn hører til de bundne forvaltningsbeføjelser og ikke til de skønsmæssige beføjelser. Hvorvidt et tegn kan registreres som EF-varemærke, skal følgelig udelukkende bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere praksis [20].

18 — Den appellerede doms præmis 76 ff.
19 — Den appellerede doms præmis 81.
20 — Den appellerede doms præmis 82-85.

V — Sagen for Domstolen og parternes påstande og anbringender i begge sager

41. I sag C-202/08 P (American Clothing Associates mod KHIM) blev appelskriftet modtaget i Domstolens Justitskontor den 16. maj 2008 [21], mens det i sag C-208/08 P (KHIM mod American Clothing Associates) blev indgivet den 20. maj 2008.

42. I den første sag har appellanten nedlagt påstand om ophævelse af Retten i Første Instans' dom, hvorved den fastslog, at Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94, da det traf sin afgørelse af 4. maj 2006. Harmoniseringskontoret har i svarskriftet nedlagt påstand om, at appellen forkastes.

43. I den anden sag har Harmoniseringskontoret nedlagt påstand om ophævelse af Retten i Første Instans' dom, for så vidt som Retten deri fastslog, at den nævnte bestemmelse i forordningen om EF-varemærker ikke finder anvendelse på servicemærker. American Clothing har derimod nedlagt påstand om stadfæstelse af Rettens dom.

21 — Telefax af 8.5.2008.

44. I begge sager har appellanterne nedlagt påstand om, at modparten tilpligtes at afholde sagens omkostninger.

45. Ved kendelse af 11. februar 2009 har Domstolens præsident besluttet af forene de to sager med henblik på den mundtlige forhandling og domsafsigelsen efter at have givet parterne lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger hertil og efter at have hørt generaladvokaten.

46. På retsmødet, der blev afholdt den 26. marts 2009, mødte repræsentanterne for American Clothing og Harmoniseringskontoret op for at redegøre for deres påstande og anbringender og for at besvare Rettens spørgsmål.

VI — Gennemgang af appelsagerne

47. Selv om den objektive sammenhæng mellem de to sager forekommer åbenbar, eftersom de begge vedrører en anfægtelse af den samme retsafgørelse, foreligger der ikke yderligere ligheder. De to sager er så forskellige, at der ikke er tale om nogen anden samhørighed end den, der består i identiteten af den anfægtede retsakt. Hver sag skal derfor behandles særskilt.

A — *Sag C-202/08 P*

1. Parternes standpunkter

48. Appellanten i denne sag har påberåbt sig et enkelt anbringende til støtte for sin appel, nemlig at Retten i Første Instans har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 og Pariserkonventionens artikel 6 c, idet appellanten har fremført nedennævnte tre argumenter.

49. Appellanten har for det første gjort gældende, at Retten i den appellerede dom anlagde en fejlagtig vurdering af et statsemblems væsentligste funktion, idet den ikke begrænsede dets beskyttelsesområde til situationer, hvor denne hovedfunktion anfægtes, hvilket ville være logisk, da statsemblemer udgør beskyttede tegn i samme omfang som varemærker og oprindelsesbetegnelser, på hvilke identiske beskyttelseskriterier såsom det, der vedrører et indgreb i deres væsentligste funktion, finder analog anvendelse. Når der er tale om et lands symboler, er en afvisning af at registrere et varemærke kun berettiget, når det ville gøre indgreb i den henvisning til den nationale identitet og suverænitet, som er ethvert nationalsymbols funktion.

50. American Clothing har for det andet kritiseret den appellerede dom for at have foretrukket en heraldisk beskrivelse frem for

en geometrisk beskrivelse, når Pariserkonventionens artikel 6 c ikke beskytter symbolet, men dets kunstneriske fortolkning som specifikt grafisk værk. Deraf følger heraf, at emblemer med få kendetegn er nemmere at efterligne, eftersom nogle begrænsede afvigelser forhindrer den kritik, at der foreligger en kopi fra et heraldisk synspunkt. Konsekvensen af den appellerede dom er, at staterne indrømmes et næsten absolut monopol på tegn, der ikke har nogen typiske heraldiske egenskaber.

51. For det tredje foreholder appellanten Retten i Første Instans, at den har undladt at undersøge visse særlige omstændigheder ved det ansøgte tegn, såsom det helhedsindtryk, sammensatte varemærker fremkalder, i hvilken forbindelse placeringen af de forskellige bestanddele er af stor betydning, hvorfor Retten ved at ignorere dette samlede indtryk i den appellerede dom har udråbt beskyttelsen af nationale emblemer, der indgår i andre varemærker »som bestanddele af disse« som omhandlet i Pariserkonventionens artikel 6 c, stk. 1, litra a), til et absolut dogme.

52. I denne forbindelse har appellanten kritiseret Retten for ikke at have godkendt registreringen af det pågældende tegn sammen med en erklæring som omhandlet i artikel 38 i forordning nr. 40/94 og således følge den praksis, der anvendes af det canadiske varemærkekontor. American Clothing er af den opfattelse, at Retten ved ikke at have taget hensyn til denne nationale myndigheds praksis har forvansket sagens faktiske omstændigheder, da disse forhold er blevet tilstrækkeligt og gyldigt godtgjort. Harmoniseringskontoret bør desuden ikke beskytte nationale emblemer med større nidkærhed end den, som de nationale varemærkemyndigheder lægger for dagen.

53. Endelig har appellanten i sag C-202/08 kritiseret Retten for i sin dom at have undladt enhver henvisning til omstændighederne vedrørende den sædvanlige brug af tegnet, eftersom den måde, hvorpå appellanten havde til hensigt at bruge det, ikke ville have givet anledning til misforståelser, eftersom offentligheden ville have opfattet det som ren udsmykning uden nogen form for forbindelse med det nationale emblem.

54. Harmoniseringskontoret har blankt afvist alle disse argumenter, idet det er af den opfattelse, at Retten i Første Instans har anlagt en korrekt fortolkning af de fremførte anbringender. Harmoniseringskontoret støtter en ubetinget beskyttelse af emblemerne henset til tre aspekter: 1) Den lader den ikke afhænge af en skade, der tilføjes deres hovedfunktion, 2) den gør det overflødigt at undersøge, at offentligheden opfatter dem som et særpræg eller blot en udsmykning, og 3) beskyttelsens intensitet afhænger heller ikke af, om de heraldiske kendetegn er mere eller mindre udprægede.

55. Harmoniseringskontoret har samtidig afvist, at dommen skulle være behæftet med nogen retlig fejl som følge af anvendelsen af den heraldiske beskrivelse med henblik på at afklare, om der skulle forelægge en eventuel efterligning set ud fra en heraldiskvidenskabelig synsvinkel. Harmoniseringskontoret har tilbagevist appellantens synspunkt med hensyn til den ovennævnte erklæring, idet det har gjort gældende, at artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94 kun finder anvendelse,

når der rejses tvivl om en bestanddel af et varemærkes særpræg. Harmoniseringskontoret mener desuden ikke, at det er forpligtet til at lade sig lede af den praksis, som følges af andre myndigheder, der har til opgave at registrere industrielle ejendomsrettigheder, såsom den canadiske.

56. Harmoniseringskontoret har afvist, at der skulle foreligge en forvanskning af de faktiske omstændigheder, og har herved anført, at Retten i Første Instans begrænsede sig til at erklære, at der ikke forelå dokumentation for det canadiske varemærkekontors praksis, ud over at Pariserkonventionens artikel 6 c ikke engang nævner en forpligtelse til at følge den praksis, der lægges for dagen af de myndigheder, der registrer industrielle ejendomsrettigheder i de lande, hvis emblemer er inddraget i en tvist. Kort sagt forhindrer bestemmelsens ordlyd — truslen om at »afslå eller ophæve« registreringen af et tegn, der indgår i et statsemblem — at der tages hensyn til en hvilken som helst form for kontekst, hvori et varemærke måtte svække denne adskillelse, der lovligt er pålagt varemærkekontorerne.

2. Gennemgang af det eneste appelanbringende

a) Den angivelige fejl, der består i ikke at have taget hensyn til statsemblemernes væsentligste funktioner

57. Appellanten i sag C-202/08 P har indledningsvis kritiseret Retten for ikke i den appellerede dom at have behandlet det canadiske emblem på samme måde som et varemærke, idet den, såfremt den havde gjort dette, ville have lagt lignende beskyttelseskriterier til grund og derved have taget hensyn til nødvendigheden af, at det registrerede tegn skal være berørt i sin hovedfunktion for at kunne drage fordel af den legale beskyttelse.

58. Analysen af disse anbringender forudsætter en afklaring af de nationale emblemers karakter såvel uden for som inden for rammerne af varemærkeretten. Ved disse undersøgelser trænger man ned i betydningen af henføringen af nationalsymboler under artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94, hvilket Domstolen til dato ikke har beskæftiget sig med.

i) Et registreret varemærke og et emblem: forskellige opgaver

59. Ved emblem forstås generelt en hvilken som helst form for grafik, symbol eller tegn, der repræsenterer en figur, idet der lægges vægt på det grafikkens symbolkarakter [22]. I de juridiske specialordbøger forbindes dette ord derimod næsten udelukkende med symboler, der giver associationer til landes suverænitet, såsom flag og våbenskjold [23], idet de tilmed

22 — Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 21ª ed., Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, s. 803. Se også, Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Ed. Dictionnaires Le Robert, Paris, 1993, s. 829.

23 — Black's Law Dictionary, 7. udgave, Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (USA), 1999, s. 540, og Creifelds Rechtswörterbuch, 16. udg. Ed. C.H. Beck, München, 2000, s. 663 (ordet »Hoheitszeichen«).

tillægges den særlige egenskab at lede tankerne hen på staten, på andre territoriale enheder, på politiske partier eller på andre offentlige organer [24].

60. International ret indeholder det klassiske eksempel på flaget som en afspejling af suverænitetsudøvelse. Der gælder traditionen tro en eneret for staterne til at forsyne skibe med deres nationalitet [25], idet de har adgang til at hejse det flag, der tilhører det land, hvis retsorden skibet er underlagt. Denne skik og brug blev kodificeret i Montego Baykonventionen [26].

61. Set ud fra en sociologisk synsvinkel gælder et symbol eller et emblems identifikation med en bestemt nation imidlertid ikke kun for skibe og fly, men for enhver borger. Som et billedligt udtryk for denne påstand kan jeg henvise til billedet af de tusindvis af personer, der vejede med små *Star Spangled Banner*–flag [27] under indsættelsen af Barack Obama som De Forenede Staters 44. præsident. Jeg er imidlertid ikke et øjeblik i tvivl om, at enhver borger mindes tilsvarende demonstrationer af nationalt tilhørsforhold fra sit hjemland eller en olympisk mester, der efter at have besteget sejrsskamlen med bevægelse betragter sit flag stige til vejrs under afspilning af nationalhymnen, eller når landets væbnede styrker gør honnør for flaget.

62. Ovenstående bemærkninger understreger, at båndene mellem de nationale emblemer og statens undersåtter har rødder i historien, kulturen, traditionerne, jorden, den internationale udvikling og tilmed et folkeslags nationalkarakter. Disse emblemer er generelt nationale symboler, som de pågældende borgere i større eller mindre grad er stolte af at bære. Selv om dette ikke skulle være tilfældet, kan ethvert medlem af dette fællesskab få øje på sit eget flag mellem en million andre, fordi vedkommendes underbevidsthed genkender det, uafhængigt af den pågældendes smag.

63. Såfremt det antages, at de nationale emblemer har »væsentlige funktioner«, som appellanten har hævdet, må man fremhæve den funktion, der vedrører identifikationen med et land, og den funktion, der vedrører repræsentationen af landets suverænitet. Inden for rammerne af en stat skulle disse funktioner følgelig knytte indbyggerne tættere sammen, mens de på internationalt plan derimod letter adskillelsen mellem nationerne.

64. Varemærkerne spiller inden for handelsverdenen en anden rolle end den, der gælder for emblemerne. Domstolen har gentagne gange udtalt sig om den funktion, der udøves af de skrifttegn, som er indført i varemærkeregistrene.

24 — Jf. navnlig således G. Cornu: Vocabulaire juridique, 8. udg., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, s. 328.

25 — J.M. Dupuy: Droit international public, 4. udg., Ed. Dalloz, París, 1998, s. 72.

26 — De Forenede Nationers havretskonvention, undertegnet i Montego Bay (Jamaica) den 10.12.1982, der har været i kraft siden den 16.11.1994. Den blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 98/392/EF af 23.3.1998 (EFT L 179, s. 1).

27 — Der også går under kælenavnet *Stars and Stripes* og *Old Glory*.

65. Efter fast retspraksis er varemærkeretten afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal etableres efter EF-traktaten. Under en sådan ordning opbygger virksomhederne på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser en fast kundekreds, idet de individualiserer disse produkter eller tjenesteydelser ved hjælp af særlige kendetegn [28].

66. På denne baggrund udfylder varemærket sin grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af den vare eller den tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet de klart individualiseres over for varer eller tjenesteydelser med anden oprindelse [29], og idet varemærket udgør en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet [30].

67. Der er ingen grund til at fokusere yderligere på divergenserne mellem de såkaldte »grundlæggende funktioner« af varemærker inden for handelen og nationale emblemer. Kontrasten mellem disse to virkeligheder er imidlertid kun et indicium for at støtte en uensartet retlig behandling, idet det yderligere skal undersøges, om lovgiver har haft til hensigt at undergive dem samme behandling i relation til industriel ejendomsret.

ii) Registrerede varemærker og emblemer: også en uensartet beskyttelse

68. I retspraksis er der allerede opstillet retningslinjer for beskyttelsen af registrerede tegn. Domstolen har således — med støtte i tiende betragtning til direktiv 89/104/EØF [31], svarende til syvende betragtning til forordning nr. 40/94 — fremhævet, at hovedformålet med den beskyttelse, det registrerede varemærke yder, er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, og i tilfælde af lighed med et andet varemærke eller mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser er det risikoen for forveksling, der er den udtrykkelige årsag til beskyttelsen [32].

69. Ifølge Domstolen kan indehaveren af et registreret varemærke kun påberåbe sig de rettigheder, der er opregnet i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, svarende til artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, når der i tilfælde af sammenfald eller lighed mellem

28 — Dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG, Sml. I, s. 3711, præmis 13, af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 21, af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 47, og af 17.3.2005, sag C-228/03, Gillette Company og Gillette Group Finland, Sml. I, s. 2337, præmis 25.

29 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, af 29.4.2004, sag C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Sml. I, s. 5791, præmis 20, og af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 23.

30 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, samt Arsenal Football Club-dommen, præmis 48.

31 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

32 — Medion-dommen, præmis 24, samt dom af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439, præmis 28, og af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 47.

mærkerne samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser er fare for forveksling i forbrugerens bevidsthed [33].

70. Ved anvendelsen af disse bestemmelser forstås ved risikoen for forveksling faren for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder [34].

71. Endelig skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer, navnlig til varemærkets særprægede og dominerende bestanddele, eller til forbrugerens opfattelse af varemærket som en helhed, idet den pågældende ikke undersøger enhver detalje [35]. Med henblik på at fastslå, om de omtvistede varemærker ligner hinanden, skal man først undersøge graden af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed og dernæst vurdere, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes [36].

72. Det er følgelig ikke vanskeligt at forstå, at beskyttelsen af statsemblemer hviler på kriterier, der er væsentligt anderledes end dem, der gælder for varemærker. I mangel af angivelser i fællesskabsretspraksis må man imidlertid søge vejledning i de relevante retsregler og i den juridiske litteratur.

73. I begyndelsen knyttede Pariserkonventionen beskyttelsen af nationale emblemer til den offentlige orden [37], måske ud fra den betragtning, at disse symboler tilhører alle borgere, hvorfor det ikke kan komme på tale at tildele en virksomhed en eneret til brug heraf [38].

74. I den aktuelle version efter revisionen i Lissabon er beskyttelsen efter konventionens artikel 6 c ubetinget i to henseender: Dels udstrækkes beskyttelsen til at omfatte samtlige produkter og, såfremt det er bestemt i national ret, alle tjenesteydelser [39], der er omhandlet i Nicearrangementet. Dels afhænger beskyttelsen ikke af etableringen af et bånd mellem det varemærke, der søges registreret, og emblemet. I henhold til

33 — Medion-dommen, præmis 25.

34 — Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og Medion-dommen, præmis 26, samt dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s.4529, præmis 33.

35 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22 og 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18 og 25, dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, af 23.3.2006, C-206/04 P, Mühlens mod KHIM, Sml. I, s. 2717, præmis 18 og 19, og dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 35, samt kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657, præmis 28.

36 — Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 27, dom af 12.1.2006, sag C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, Sml. I, s. 643, præmis 37, og dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 36, samt kendelse af 27.4.2006, sag C-235/05 P, L'Oréal mod KHIM, præmis 40.

37 — A. Bogsch: »Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle«, i *La Propriété industrielle*, OMPI, nr. 7/8 — juli/august 1983, s. 224.

38 — C. Lema Devesa: »Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos«, i A. Casado Cerviño og Mª.L. Llobregat Hurtado, (Coordinadores), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2. udg., Ed. La Ley, Madrid, 2000, s. 100.

39 — C. Fernández-Nóvoa: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 170: Dette kan udledes af fodnote 82.

konventionens artikel 6 c, stk. 1, litra c), andet punktum [40], er det nemlig tilladt at registrere eller bruge et tegn, når der ikke derved hos offentligheden vækkes forestilling om, at der består en forbindelse mellem den mellemstatslige organisation, der er indehaver af emblemet, og den virksomhed, der gør brug af det, hvoraf det modsætningsvis kan udledes, at der ikke stilles krav om en sådan forbindelse for statsemblemer, men udelukkende for disse internationale organisationer [41].

75. Det er således tilstrækkeligt med en nøjagtig kopi eller en efterligning [42] af emblemet for at udløse den beskyttelse, som artikel 6 c tildeler nationale symboler, dvs. ikke blot afslag på eller ophævelse af registrering af de tegn, hvormed det er hensigten at gøre brug af disse symboler, men også et forbud mod brugen, når der ikke foreligger en tilladelse fra de kompetente myndigheder. Det bemærkes, at de varemærkemyndigheder, der er underlagt Pariserkonventionen, idet der er tale om en absolut registreringshindring [43], skal gribe ind af egen drift, hvorimod beskyttelse af kommercielle varemærker altid sker på begæring af en part.

76. Det er endelig åbenbart, at der med hensyn til nationale emblemer ikke kan blive tale om nullitet og forældelse, hvilke retlige fænomener spiller en stor rolle i relation til kommercielle varemærker.

77. Denne skitsering af forskellene mellem den grundlæggende funktion og beskyttelsen af varemærker og emblemer bevirker, at i sag C-202/08 P må appellantens argument om, at de samme beskyttelseskriterier finder analog anvendelse på begge typer tegn, forkastes.

78. Det var følgelig korrekt, at Retten i den appellerede dom ikke gav American Clothings medhold i selskabets påstand, idet dettes argumenter ikke kan tages til følge.

b) Den eventuelle fejlagtige fortolkning af »en efterligning fra et heraldisk synspunkt«

79. Appellanten i sag C-202/08 P har foreholdt Retten, at den i den appellerede dom har anlagt en fejlagtig fortolkning af udtrykket »en efterligning fra et heraldisk synspunkt«, navnlig fordi den foretrak en heraldisk beskrivelse frem for en geometrisk i strid med Pariserkonventionens artikel 6 c.

40 — Punkt 8 i dette forslag til afgørelse.

41 — G.H.C. Bodenhausen: *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, s. 101.

42 — Jeg henviser her igen til C. Fernández-Nóvoa, nævnt ovenfor, der imidlertid på s. 170 overfører sine bemærkninger vedrørende spansk ret til fællesskabsretten.

43 — C. Lema Devesa, nævnt ovenfor, afviser på s. 100 denne egenskab netop på grund af den eventuelle tilladelse.

80. Der underforstås således i relation til denne kritik en divergens med hensyn til betydningen det citerede sætningsled, der indgår i den nævnte bestemmelse. Da der ikke foreligger nogen relevant retspraksis, som jeg kan støtte min analyse på, må jeg endnu engang ty til den juridiske litteratur og de grundlæggende regler for juridisk fortolkning.

81. For det første bemærkes, at staterne i kraft af den nævnte *absolutte* beskyttelse af emblemerne opnår et monopol på registreringen og ikke på brugen [44] af disse symboler, selv om beskyttelsen er underlagt visse begrænsninger, eftersom den ikke omfatter den figur, der indgår i emblemet, men udelukkende det heraldiske udtryk, henset til, at disse officielle tegn i flere tilfælde giver sig udtryk i figurer, der anvendes i almindelighed, såsom et dyr, en plante, stjerner eller lignende symboler [45]. Desuden skal begrebet »statsemblem« fortolkes indskrænkende [46].

82. For andet indebærer det heraldiske synspunkt ikke beskrivelsen fra en ekspert i denne videnskab. På trods af, at arven fra heraldikken ikke er ubetydelig, dels på grund af dens indflydelse på de bildende kunster, dels på grund af dens righoldige tekniske ordforråd, kan det ikke antages, at gennemsnitsforbrugeren behersker dette ordforråd, der er overordentlig komplekst for dem, der ikke er indviet i emnet.

83. En geometrisk beskrivelse lever heller ikke op til kravene i konventionens artikel 6 c. Det detaljerede indhold af en sådan beskrivelse ville tømme den beskyttelse, som emblemerne nyder efter denne bestemmelse, for sit indhold, da en nuance ville være tilstrækkelig til at fjerne identiteten mellem to beskrivelser.

84. Det var således med rette, at Retten i Første Instans støttede specificeringen af det canadiske emblem på den udformning heraf, som Canada havde foretaget i sin beskrivelse til WIPO, eftersom denne tekst viste de eventuelle ligheder og forskelle mellem det ansøgte varemærke og dette lands symbol. Da kun flaget med symbolet var blevet registreret uden yderligere detaljer, begik Retten i den appellerede dom ingen fejl ved at lægge den mest enkle beskrivelse af emblemet til grund, nemlig et rødt ahornblad [47], da American Clothing ikke har påberåbt sig nogen form for faktisk eller retlig fejl.

85. For det tredje, nemlig for så vidt angår »efterligningen«, er en sammenligning ikke hensigtsmæssig med henblik på at afgøre, om

44 — I den juridiske litteratur er der enighed om, at de nationale emblemer frit kan kommercialiseres inden for de rammer, der er opstillet i hvert lands nationale lovgivning. Som eksempel kan henvises til K.H. Fezer: *Markenrecht*, 2. udg., Ed. C.H. Beck, München, 1999, s. 476.

45 — P. Ströbele, »Absolute Schutzhindernisse«, i P. Ströbele og F. Hacker: *Markengesetz*, 8. udg., Ed. Heymanns, München, 2006, s. 411.

46 — Således opfatter jeg det standpunkt, K.H. Fezer giver udtryk for på s. 473 i den tidligere nævnte bog.

47 — Den appellerede doms præmis 73.

der foreligger en risiko for forveksling. Der er tale om, at kopien indeholder det heraldiske særpræg, der adskiller emblemet fra andre tegn [48]. Dette særpræg skal i almindelighed findes i den anmeldelse, som de stater, der er omfattet af Pariserkonventionen, sender til WIPO.

86. Henset til ovenstående bemærkninger ses der ikke at foreligge nogen fejl i den appellerede dom vedrørende fortolkningen af udtrykket »efterligning fra et heraldisk synspunkt«, hvorfor appellantens anbringende skal forkastes.

c) De angivelige fejl ved ikke at have taget hensyn til visse særpræg ved det tegn, der ønskes registreret som varemærke

87. American Clothing har foreholdt Retten i Første Instans, at den ikke har taget højde for »det samlede indtryk«, som sammensatte mærker fremkalder. Selskabet har desuden kritiseret Retten for ikke at have sagt god for en registrering ved Harmoniseringskontoret ved hjælp af en erklæring (»disclaimer«), hvori der blev givet afkald på enhver beskyttelse af det omtvistede emblem, idet man fulgte de canadiske varemærkemyndigheders praksis. Ved at undlade dette forvanskede Retten de af American Clothing fremlagte beviser vedrørende en sådan praksis med »disclaimer« i Canada. Dette selskab finder således, at det har været udsat for forskelsbehandling, da Harmoniseringskontoret selv har anlagt en anden fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 og af Pariserkonventionens artikel 6 c i lignende tilfælde.

88. For så vidt angår helhedsindtrykket af varemærket bemærkes, at den pågældende absolutte beskyttelse af nationale emblemer i henhold til Pariserkonventionens artikel 6 c ligeledes udstrækkes til tilfælde, hvor disse symboler kun er en del af et andet tegn. Den pågældende bestemmelse kan ikke tillægges nogen anden mening, da den indeholder tilføjelsen »eller som bestanddele af disse [varemærker]«. Hvis bestemmelsen ikke skulle forstås på denne måde, ville den beskyttelse, som emblemerne tillægges ved denne bestemmelse, miste enhver effektiv virkning, da man ved at anbringe dem i en figur bestående af flere bestanddele ville kunne omgå registreringshindringen.

89. Praksis med afgivelse af en sådan afkaldserklæring er en fakultativ beføjelse, som Harmoniseringskontoret har med henblik på at sikre registreringen i visse tilfælde, og det er derfor ikke forpligtet hertil. Under alle omstændigheder anvender Harmoniseringskontoret ikke denne beføjelse, eftersom det anerkender princippet om, at de tegn, der består af flere dele, ikke kan kræves registreret for en enkelt af disse dele [49]. Selv om appellanten har nedlagt påstand om, at Domstolen tilpligter Harmoniseringskon-

48 — G.H.C. Bodenhausen, nævnt ovenfor, s. 100, P. Ströbele, nævnt ovenfor, s. 411.

49 — A. Bender: »Der Ablauf des Anmeldeverfahrens«, i K. H. Fezer: *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht*, Ed. C.H. Beck, München, 2007, s. 585.

toret at anerkende en erklæring som omhandlet ovenfor, skal det erindres, at det i henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 påhviler Harmoniseringskontoret at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af de afgørelser, der træffes af Fællesskabets retsinstanser.

90. I modsætning til det af American Clothing anførte afviser Retten i den appellerede dom imidlertid ikke den canadiske varemærkemyndigheds praksis i sådanne sager. I dommens præmis 85 anfører den blot på overbevisende måde, at selskabet ikke har ført bevis for en række argumenter, som det havde fremført i den forbindelse. Appellanten har ikke præciseret, på hvilken måde forvanskningen har fundet sted, hvorfor denne kritik, hvorved Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder drages i tvivl, søges genoplivet under appelsagen. I henhold til statuttens artikel 58 er Domstolen imidlertid afskåret fra at tage del i fastlæggelsen af sagens faktiske omstændigheder. Da der ikke er ført bevis for den påståede forvanskning, hvilket udgør Domstolens eneste mulig for at påkende sagens faktiske aspekter [50], må det pågældende anbringende afvises.

91. For det tilfælde, at man ville gå ind på appellantens argument vedrørende indholdet af tidligere afgjorte sager ved Harmoniseringskontoret, bemærkes, at der foreligger en fast retspraksis, hvorefter de afgørelser, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94 vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, træffes under udøvelse af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, som fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis [51]. Argumentet om forskelsbehandling må således ligeledes forkastes.

92. Hvad angår praksis ved andre nationale varemærkemyndigheder, bemærkede Retten i Første Instans i den appellerede doms præmis 84, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der reguleres af særegne regler, der forfølger specifikke formål uafhængigt af de nationale systemer. Harmoniseringskontoret bedømmer følgelig udelukkende tegnene på grundlag af disse fællesskabsbestemmelser, uden at være bundet af afgørelser truffet af medlemsstaternes varemærkemyndigheder, selv om Harmoniseringskontoret som en faktisk omstændighed tager hensyn til varemærker, der allerede er registrerede i Den Europæiske Unions medlemslande [52].

50 — Som eksempel kan nævnes dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM (Companyline), Sml. I, s. 7461, præmis 21 og 22, og mit forslag til afgørelse i den pågældende sag, punkt 59 og 60, dom af 15.10.2002, forenede sager C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P — C-252/99 P og C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mod Kommissionen., Sml. I, s. 8375, præmis 330 og 331, samt kendelse af 5.2.2004, sag C-326/01 P, Telefon & Buch, Sml. I, s. 1371, præmis 35.

51 — Dom af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 47-51, og af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 48.

52 — Jf. i denne retning domme af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 42-44, og sag C-281/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 61 og 62, samt mit forslag til afgørelse i den sidstnævnte sag, punkt 23 og 24. Jf. også Bild digital-kendelsen, præmis 14-16.

93. Appellanten har endelig foreholdt Retten, at den undlod at undersøge den sædvanlige brug af det ansøgte varemærke. Efter appellantens opfattelse ville selskabets påtænkte brug af varemærket ikke have givet anledning til nogen forveksling, da offentligheden ville have opfattet det som ren udsmykning uden at forbinde det med emblemet.

94. Anvendelsen af Pariserkonventionens artikel 6 c er imidlertid — som anført i den appellerede doms præmis 77 — ikke betinget af muligheden for, at de berørte tager fejl med hensyn til oprindelsen af de varer, det ansøgte varemærke betegner, eller med hensyn til, hvorvidt der er en forbindelse mellem indehaveren af tegnet og den stat, hvis emblem det gengiver. Efter nogle forfatteres opfattelse er artikel 6 c, litra a), begrundet med behovet for at undgå, at forbrugeren skaber en »officiel« forbindelse mellem tegnet og staten, alene fordi det nationale emblem befinder sig på mærket [53]. Selv om denne interesse i at undgå forbindelsen med det nationale emblem er baggrunden for reglerne, er det dog ikke en betingelse for deres anvendelse. Dette anbringende må følgelig ligeledes forkastes.

95. På grundlag af ovenstående bemærkninger og efter at have forkastet de argumenter, som appellanten har fremført i sag C-202/08 P, kan American Clothings eneste appelanbringende ikke tiltrædes, hvorfor appellen i sin helhed må forkastes.

B — *Appellen i sag C-208/08 P*

1. Parternes standpunkter

96. I appelskriftet har Harmoniseringskontoret nedlagt påstand om delvis ophævelse af Rettens dom, for så vidt som Retten deri fastslog, at artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med Pariserkonventionens artikel 6 c, ikke finder anvendelse på servicemærker [54].

97. Harmoniseringskontoret har fremsat ét enkelt anbringende om, at Retten i Første Instans skulle have begået en retlig fejl ved at udlægge den pågældende bestemmelse i Pariserkonventionen bogstaveligt, uden at tage hensyn til hverken dens ånd eller dens opbygning. Harmoniseringskontoret har kort

53 — G.H.C. Bodenhausen, nævnt ovenfor, s. 99. Se i engelsk ret: D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody Stuart & D. Keeling: *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14. udg., Ed. Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 219. Se i spansk ret L.A. Marco Arcalá: »Artículo 5. Prohibiciones absolutas«, i A. Bercovitz Rodríguez-Cano (red.): *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2. udg. ed., Ed. Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, bind I, s. 234.

54 — Den appellerede doms præmis 22-33.

fortalt gjort sig til talsmand for, at den omhandlede konventionsbestemmelse skal fortolkes udvidende, idet det støtter sin fortolkning på følgende betragtninger:

1) Den revision af konventionen, der blev foretaget i Lissabon i 1958, udstrakte de kontraherende staters forpligtelse til at beskytte varemærker til også at gælde for servicemærker, idet artikel 6 f [55] blev indsat i konventionen, og hensigten med revisionen således var at sidestille de to kategorier, dvs. varer og tjenesteydelser.

2) Det fremgår af artikel 29, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at varemærker og servicemærker ikke skal behandles forskelligt.

3) TLT's artikel 16 — på grundlag af hvilken bestemmelse Retten i Første Instans modsætningsvis bekræftede, at artikel 6 c ikke finder anvendelse på servicemærker — præciserer kun konventionens anvendelsesområde og ændrer det ikke.

4) Domstolen har — i det mindste forudsætningsvis — givet udtryk for, at begge kategorier af tegn skal undergives en ensartet behandling, idet den i Fincas-Tarragona-sagen [56], der vedrørte en præjudiciel forelæggelse, ikke indledningsvis og af egen drift afklarede tvivlen om, hvorvidt artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104, sammenholdt med Pariserkonventionens artikel 6 b finder anvendelse på servicemærker, idet artikel 6 b på samme måde som artikel 6 c kun nævner varemærker.

98. American Clothing har derimod henvist til, at det klart fremgår af den utvetydige ordlyd af artikel 6 c, at den ikke finder anvendelse på servicemærker.

99. Efter selskabets opfattelse gik Domstolen i Fincas Tarragona-sagen slet ikke ind på Pariserkonventionens artikel 6 b, bortset fra, at den bemærkede, at Retten i Første Instans allerede tidligere havde fastslået, at bestemmelsen ikke omfattede servicemærker [57].

55 — Som gengivet i punkt 9 i dette forslag til afgørelse.

56 — Dom af 22.11.2007, sag C-328/06, Nieto Nuno, Sml. I, s. 10093.

57 — Domstolen henviste herved til domme afsagt af Retten i Første Instans den 11.7.2007 i sag T-263/03, Mülhens mod KHIM, Conceria Toska (TOSKA), Sml. II, s. 78 *, præmis 54, og sag T-150/04, Mülhens mod KHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), Sml. II, s. 2353, præmis 59.

100. Selskabet finder endvidere, at Pariserkonventionens artikel 6 f ingen betydning har for artikel 6 c, eftersom det af Lissabonakten kan udledes, at der på konferencen ikke kunne samles støtte til et mere vidtgående forslag om at sidestille servicemærker og varemærker.

101. Efter selskabets opfattelse nuancerer TLT's artikel 16 ikke Pariserkonventionens artikel 6 c, men supplerer den, idet den udvider bestemmelsens anvendelsesområde til tjenesteydelser.

2. Gennemgang af appellen

102. Selv om jeg er enig med Harmoniseringskontoret i, at der foreligger en retlig fejl med hensyn til fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med Pariserkonventionens artikel 6 c, deler jeg ikke Harmoniseringskontorets opfattelse af, at fejlen skyldes en bogstavelig fortolkning af sidstnævnte bestemmelses ordlyd. En vidtgående anvendelse under inddragelse af artikel 6 f og TLT kan jeg heller ikke bifalde, idet betydningen af disse bestemmelser derved udstrækkes for langt.

103. Retten i Første Instans fordrejede formålet med Pariserkonventionen og den henvisning hertil, som artikel 7 i forordningen om EF-varemærker indeholder. En særskilt gennemgang af disse bestemmelser letter processen med at udlede nyttige konklusioner.

a) Den korrekte fortolkning af Pariserkonventionens artikel 6 c

104. Hovedformålet med konventionen er at opretholde princippet om national behandling af varemærkeansøgninger, idet den opstiller visse minimumsregler for beskyttelsen af de genstande for industriel ejendomsret, som den omhandler [58].

105. Princippet om national behandling omfatter på den ene side et forbud mod forskelsbehandling af udenlandske tegn, idet de tildeles en retlig beskyttelse, der er identisk med den, der tilkommer patenter, varemærker og mønstre i den pågældende stat. På den anden side indeholder det en konfliktbestemmelse, i henhold til hvilken sager om industriel ejendomsret i de lande, der har tiltrådt konventionen, skal afgøres under anvendelse af lex loci proteccionis-princippet, dvs. efter lovgivningen i den stat, hvor den retlige beskyttelse af opfindelsen, varemærket eller designet tilsikres i overensstemmelse med territorialprincippet [59].

58 — F.K. Beier: »One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future«, i *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, bind 15, nr. 1/1984, s. 11; G.H.C. Bodenhausen, nævnt ovenfor, s. 12 og 13.

59 — F.K. Beier, nævnt ovenfor, s. 9 og 10; G.H.C. Bodenhausen, nævnt ovenfor, s. 30.

106. De stater, der har tiltrådt Pariserkonventionen, forpligter sig følgelig til anvende deres forskrifter om industriel ejendomsret på samme måde over for deres egne statsborgere og over for de kontraherende staters statsborgere, idet disse sidstnævnte i det mindste kan kræve den beskyttelse, der gælder efter konventionen.

107. Retten i Første Instans tog derfor fejl, da den delvist afviste beskyttelsen af emblemerne under påskud af artikel 6 c, da denne bestemmelse, uagtet at den ikke gælder for servicemærker, heller ikke in extenso vedrører udstrækningen af den absolutte beskyttelse af emblemerne. Ved den pågældende bestemmelse pålægges det kun de berørte stater ikke at registrere varemærker, der er identiske med, eller som indeholder et nationalt emblem. Det står imidlertid de kontraherende stater frit for at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til servicemærker [60]. Harmoniseringskontoret har i den forbindelse med rette henvist til, at konventionens forskrifter har karakter af »minimumsregler« og ikke »fælles lov«. I fællesskabsretten skorter det ikke på eksempler på denne type regelsæt, hvorved medlemsstaterne indrømmes adgang til at gå ud over de krav, der er fastsat i et direktiv, idet man anvender metoden med såkaldt »minimumsharmonisering«.

108. I modsætning til det af Harmoniseringskontoret anførte giver konventionens artikel 6 f derimod ikke en udvidende fortolkning af konventionens artikel 6 c. Ved artikel 6 f opfordres de kontraherende stater blot til at beskytte servicemærkerne, men det kræves ikke, at de registreres. Den nærmere fremgangsmåde ved en sådan beskyttelse af tegnene er følgelig forbeholdt hvert land, der således kan sidestille beskyttelsen af dem med den, der gælder for varemærker, eller fastsætte en særlig ordning. Under alle omstændigheder tilkommer det den nationale lovgiver — med undtagelse af konkrete henvisninger til serviceydelser i konventionen, såsom henvisningerne i artikel 2 og 3, sammenholdt med artikel 5 [61] — at fastsætte graden af ligestilling mellem varemærker, der betegner tjenesteydelser, og mærker, der indgår i forbrugsgoder [62].

109. Det må således konkluderes, at udstrækningen af beskyttelsen af nationale emblemer over for servicemærker ikke kan udledes af Pariserkonventionen, men af national ret og af fællesskabsretten.

b) Rækkevidden af artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94

110. Spørgsmålet om, hvorvidt denne absolutte registreringshindring ligeledes finder anvendelse på servicemærker, skal således løses på grundlag af forordningen om EF-

60 — G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 99.

61 — G.H.C. Bodenhausen, nævnt ovenfor, s. 90.

62 — A. Bogsch, nævnt ovenfor, s. 229.

varemærker, og spørgsmålet skal efter min opfattelse besvares bekræftende.

111. For det første fordi syvende og niende betragtning til forordningen samt dennes artikel 1, stk. 1, alt andet lige understøtter dens relevans for begge tegn: De, der gælder for varer, og de, der angiver tjenesteydelser. Desuden er der — med forbehold for fejl og undladelser — ingen bestemmelser i forordningen, der undergiver dem en forskellig behandling, navnlig med hensyn til registrering og indehaverens rettigheder.

112. For det andet fordi fællesskabslovgiver under udøvelse af sin kompetence har sidestillet de to tegn i forordning nr. 40/94, idet det ikke ville give nogen mening at tillægge lovgiver en vilje til at begrænse beskyttelsen af nationale emblemer specielt for så vidt angår tjenesteydelser, der udgør den økonomiske sektor, der indgår med størst vægt i samtlige medlemsstaters bruttonationalprodukt.

113. I denne sammenhæng er jeg overbevist om, at henvisningen i artikel 7, stk. 1, litra h), skal fortolkes som vedrørende grunden til registreringshindringen i konventionens artikel 6c, men ikke dens angivelige anvendelsesområde.

114. For det tredje fordi jeg ikke deler Rettens ræsonnement om, at fællesskabslovgiver ved udarbejdelsen af forordningen var bevidst om, at henvisningen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra h), var ensbetydende med at begrænse muligheden for at gøre nationalsymbolerne gældende over for varemærkerne, idet de blev ladt i stikken over for servicemærkerne [63]. Jeg hælder mere til den opfattelse, at medlemsstaterne fuldt ud var klar over, at Pariserkonventionen ikke indebar en sådan begrænsning, og at den heller ikke afskar deres kompetence til at fastlægge det beskyttelsesniveau, som de ønskede skulle gælde for servicemærker på Fællesskabets område.

115. Det er ikke sandsynligt, at ingen af medlemsstarterne ved udarbejdelsen af forordning nr. 40/94, der i den grad er nyskabende, og for hvis vedtagelse der krævedes enstemmighed i henhold til EØF-traktatens artikel 235 (nu artikel 308 EF) — som den appellerede dom antyder — skulle have været opmærksom på den indskrænkning af beskyttelsen af nationalsymboler, som den nævnte henvisning i artikel 7, stk. 1, litra h), ifølge Retten havde til følge, særligt henset til disse emblemers følelsesmæssige betydning for regeringerne.

116. Harmoniseringskontorets eneste anbringende i sag C-208/08 P om, at Retten begik en retlig fejl i relation til anvendelsen af

63 — Den appellerede doms præmis 32.

artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94, sammenholdt med Pariserkonventionens artikel 6 c, skal derfor tages til følge, og den appellerede dom skal følgelig ophæves.

VII — Sagsomkostningerne

117. Den afgørelse af sagen, som jeg foreslår, indebærer, at American Clothing bør pålægges sagens omkostninger ved Retten i overensstemmelse med artikel 87, stk. 2, første afsnit, i Rettens procesreglement.

118. Selskabet bør også pålægges at betale sagsomkostningerne i begge appelsager i overensstemmelse med artikel 122, første afsnit, jf. artikel 69, stk. 2, første afsnit, i Domstolens procesreglement.

VIII — Forslag til afgørelse

119. På grundlag af de anførte betragtninger skal jeg foreslå Domstolen, at sagen afgøres på følgende måde:

»1) Den appel, som American Clothing Associates SA har iværksat i sag C-202/08 P til prøvelse af dom afsagt den 28. februar 2008 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-215/06, forkastes.

2) Den eneste appelanbringende, som Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) har fremsat i sag C-208/08 P til prøvelse af dom

afsagt den 28. februar 2008 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-215/06, tages til følge, og dommen ophæves, for så vidt som Retten deri fastslog, at artikel 7, stk. 1, litra h), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, sammenholdt med Pariserkonventionens artikel 6 c, ikke finder anvendelse på servicemærker.

3) American Clothing Associates SA tilpligtes at betale samtlige sagsomkostninger for begge instanser og navnlig dem, der er opstået ved de to appelsager.«