CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
D. RUIZ-JARABO COLOMER
van 12 mei 2009 [1]

I — Inleiding

1. Deze hogere voorziening, waarin beide partijen opkomen tegen een arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 28 februari 2008, [2] stelt het Hof van Justitie in de gelegenheid om de omvang te onderzoeken van de bescherming die wordt verleend aan nationale emblemen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub h, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening nr. 40/94") [3] juncto artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs. [4]

2. In het kader van de hogere voorziening in zaak C-202/08 P levert een kledingfabrikant, American Clothing Associates SA (hierna: „American Clothing"), op verschillende gronden kritiek op de te ruime bescherming die in het bestreden arrest wordt verleend aan nationale emblemen. In zaak C-208/08 P daarentegen komt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (hierna: „BHIM") op tegen het arrest van het Gerecht op grond dat dit blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door het Verdrag van Parijs aldus uit te leggen dat bescherming van staatssymbolen tegen dienstmerken uitgesloten is.

3. Het onderzoek van deze aspecten impliceert dat het ingewikkelde kluwen van internationaal recht en gemeenschapsrecht wordt ontward, en vereist tevens dat we afdalen in de dieptes van de heraldiek, teneinde de grenzen van de bescherming van nationale emblemen tegen pogingen tot toe-eigening ervan voor commerciële doeleinden, te onderzoeken.

4. Deze wetenschap van de wapenkunde doet denken aan de twisten en avonturen uit andere tijden, [5] zoals dat waarin Don Quichot stond tegenover de Ridder van de Witte Maan, die aldus werd genoemd omdat zijn schild was versierd met dit stralende hemellichaam; gelukkig gaat het evenwel niet

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Arrest in zaak T-215/06, American Clothing Associates/ BHIM (Jurispr. blz. II-303).

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en recentelijk bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

4 — Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien en gewijzigd (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108).

5 — De heraldiek is in Europa opgedoken in het begin van de twaalfde eeuw in steekspelen en toernooien, maar heeft al snel haar basisfunctie van identificatie van ridders verloren om vervolgens verhalen van afstammingsverwantschappen voor te stellen, en paleizen en huizen te versieren. De commercialisering van de heraldici heeft geleid tot de neergang van de functie ervan. Messía de la Cerda y Pita, L. F., *Heráldica Española — El diseño heráldico,* Ed. Edimat, Madrid, 1998, blz. 19-22.

om de beslechting van geschillen inzake de „voorrang van schoonheid" tussen twee dames, [6] maar om het gebruik van de kunst van de heraldiek bij de afbakening van de grenzen van de bescherming van een nationaal embleem.

II — Rechtskader

A — *Internationaal recht*

5. In deze hogere voorzieningen gaat het om de uitlegging van de artikelen 1, 6, 6 ter, 6 sexies en 7 van het Verdrag van Parijs, die hieronder worden aangehaald.

6. Artikel 1 bepaalt:

„[…]

2) De bescherming van de industriële eigendom omvat de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam en de aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong, zomede de bestrijding van oneerlijke mededinging.

[…]"

7. Artikel 6 luidt als volgt:

„1) De voorwaarden voor het depot en de inschrijving van fabrieks- of handelsmerken zullen in elk van de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] door zijn nationale wetgeving worden vastgesteld.

[…]"

6 — Cervantes, M., *Don Quijote de la Mancha*, uitgave, inleiding en opmerkingen van Martín de Riquer, Ed. RBA, Barcelona, 1994, tweede deel, hoofdstuk LXIV, blz. 1106.

8. De volgende aspecten van artikel 6 ter, lid 1, zijn van bijzonder belang in deze procedures:

„1) a) De landen der Unie komen overeen om te weigeren of nietig te verklaren de inschrijving, en door daartoe passende maatregelen te verbieden het gebruik, zonder goedkeuring der bevoegde machten, hetzij als fabrieks- of handelsmerken, hetzij als bestanddeel van die merken, van wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van de landen der Unie, van officiële door die landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -stempels, zomede iedere nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt.

b) […]

c) […] De landen der Unie zijn niet gehouden bedoelde bepalingen toe te passen, wanneer het gebruik en de inschrijving, als hierboven [sub a] bedoeld, niet van zodanige aard is dat bij het publiek de indruk gewekt wordt, dat er een verband bestaat tussen de organisatie in kwestie en de wapens, vlaggen, emblemen, initialen of benamingen, of indien het gebruik of de inschrijving waarschijnlijk niet van zodanige aard is het publiek te misleiden omtrent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie.

[…]"

9. Artikel 6 sexies van dit Verdrag heeft ook een zeker belang:

„De landen van de Unie verbinden zich ertoe dienstmerken te beschermen. Zij zijn niet gehouden de inschrijving van deze merken te regelen."

B — *Gemeenschapsrecht*

10. Het gemeenschapsmerk wordt hoofdzakelijk geregeld door verordening nr. 40/94, die dit industriële-eigendomsrecht van Europese omvang heeft ingevoerd.

11. De zevende overweging van de considerans van deze verordening wijst op de bescherming die wordt verleend door het gemeenschapsmerk, dat met name ten doel heeft de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en stelt dat deze bescherming absoluut is wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn; daaraan wordt toegevoegd dat de bescherming ook geldt in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten.

12. In de negende overweging van de considerans wordt daaraan toegevoegd dat het gemeenschapsmerk moet worden behandeld

als een vermogensbestanddeel dat losstaat van de onderneming waarvan het de waren of diensten identificeert.

[…]

13. Er dient te worden gewezen op artikel 1 van verordening nr. 40/94:

h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geweigerd moeten worden;

„1) Merken voor waren of diensten die overeenkomstig deze verordening worden ingeschreven, worden hierna gemeenschapsmerken genoemd."

[…]"

14. Artikel 7 van verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd, bepaalt:

III — Feiten

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

15. Op 23 juli 2002 heeft American Clothing het BHIM verzocht om inschrijving van een

gemeenschapsmerk bestaande uit de afbeelding van een esdoornblad met daaronder de letters „rw" in hoofdletters als volgt:



16. De waren en diensten waarvoor inschrijving was aangevraagd, behoren tot de klassen 18, 25 en 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice [7], te weten:

— „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren" (klasse 18);

— „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" (klasse 25);

— „Kleermakerij; opzetten en prepareren van dieren; inbinden van boeken; bewerking, verwerking en veredeling van huiden, leer, bont en textiel; ontwikkelen van films en afdrukken van foto's; houtbewerking; uitpersen van vruchten; malen van granen; bewerking, harding en oppervlakteveredeling van metaal" (klasse 40).

17. Bij beslissing van 7 oktober 2005 heeft de onderzoeker van het BHIM de inschrijving voor alle betrokken waren en diensten geweigerd op basis van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94, op grond dat het teken bij het publiek de indruk wekte dat er een verband bestond met Canada. Hij was immers van mening dat het esdoornblad een nabootsing was van het embleem van deze staat, zoals blijkend uit de mededeling van het internationale bureau van de Wereldorganisatie voor

7 — Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

de Intellectuele Eigendom (WIPO) aan de staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs van 1 februari 1967, alsook uit de databank van WIPO. Dit embleem wordt hieronder weergegeven (in het rood):



18. Bij beslissing van 4 mei 2006 heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het door American Clothing ingestelde beroep [8] tegen de beslissing van de onderzoeker verworpen en deze beslissing bevestigd.

19. De kamer van beroep heeft vastgesteld dat het rode esdoornblad het embleem van Canada was, en tegen de achtergrond van een arrest van het Gerecht van eerste aanleg [9] heeft zij onderzocht of uit heraldiek oogpunt het litigieuze teken een bestanddeel bevatte dat identiek was aan of een nabootsing vormde van het embleem van het Noordamerikaanse land. Volgens de kamer van beroep belette het woordbestanddeel RW niet dat artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs toepasselijk was.

20. Zij heeft het argument verworpen dat de esdoornbladeren zich van elkaar onderscheidden door de kleur ervan. Aangezien in de inschrijvingsaanvraag geen enkele specifieke tint was vermeld, kon het merk immers in om het even welke kleur worden afgebeeld, de vermiljoenkleur van het Canadese embleem daaronder begrepen.

21. De kamer van beroep was ook van oordeel dat het ging om hetzelfde blad met elf punten, in de vorm van een ster op een steel, met een zichtbaar gelijke afstand tussen de punten. Zij leidde daaruit af dat het relevante publiek het ideogram zou opvatten als een nabootsing van het Canadese embleem. De inschrijving ervan kon het publiek dus misleiden met betrekking tot de oorsprong van de door dit merk aangeduide waren en diensten, mede gelet op de grote verscheidenheid van waren en diensten die Canada kan aanbieden en promoten.

22. De kamer van beroep aanvaardde evenmin de vermeende bekendheid van het merk RIVER WOODS in België, op grond dat de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik niet geldt voor het geval bedoeld in artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94.

23. Ten slotte verwierp zij ook de overige argumenten van American Clothing, die

8 — Zaak R 1463/2005-1.

9 — Arrest van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA) (T-127/02, Jurispr. blz. II-1113), punt 40; hierna: arrest „ECA”.

aanvoerde dat zij verschillende overeenstemmende nationale merken bezat, onder meer in Canada, en zich beriep op de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM op het gebied van tekens die een vlag of staatsembleem bevatten.

IV — Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

24. Op 8 augustus 2006 heeft American Clothing bij het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 mei 2006. Daarbij heeft zij één middel aangevoerd, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94.

25. Deze gemeenschapsrechter heeft deze grief van ongeldigheid onderzocht met betrekking tot de diensten van klasse 40 en de waren van de klassen 18 en 25.

Dienstmerken en artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs

26. Het Gerecht heeft vooraf de toepasselijkheid van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs op dienstmerken onderzocht teneinde uit te maken of het aangevraagde merk, voor zover het betrekking had op bepaalde diensten, deze bepaling schond. Zo dit niet het geval was, leverde de weigering van het BHIM om dit merk voor diensten in te schrijven, schending van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 op.[10] Als rechtvaardigingsgrond voor zijn voornemen om uitspraak te doen over een aspect dat geen deel uitmaakte van de vorderingen van partijen, heeft het Gerecht voorts de noodzaak aangevoerd, te vermijden dat zijn uitspraak op onjuiste overwegingen rechtens wordt gebaseerd.[11]

27. Het Gerecht heeft de beslissing van de kamer van beroep vernietigd, omdat daarin de inschrijving van het aangevraagde merk werd geweigerd voor diensten van klasse 40. Het was immers van oordeel dat artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs, waarnaar artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 verwijst, niet ziet op dienstmerken in het algemeen.

28. Daartoe onderzocht[12] het Gerecht de bewoordingen van de bepaling van bovengenoemd Verdrag, waarbij het met klem erop wees dat daarin enkel melding werd gemaakt van „fabrieks- of handelsmerken". Het voegde daaraan toe dat uit de artikelen 1, lid 2, 6, lid 1, en 6 sexies van dit Verdrag duidelijk blijkt dat een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds „fabrieks- of handelsmerken" en anderzijds „dienstmerken". Aangezien artikel 6 ter enkel betrekking heeft op fabrieks- of

10 — Punt 23 van het bestreden arrest.

11 — Punten 24 en 25 van het bestreden arrest, die zijn gebaseerd op de beschikkingen van het Hof van 27 september 2004, UER/M6 e.a. (C-470/02 P), punt 69, en 13 juni 2006, Mancini/Commissie (C-172/05 P), punt 41.

12 — In de punten 26-32 van het bestreden arrest.

handelsmerken, dat wil zeggen warenmerken, concludeerde het Gerecht dat het door deze bepaling ingevoerde verbod op inschrijving en gebruik niet op dienstmerken zag.

29. Verder werd in het bestreden arrest vastgesteld dat artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 enkel een verwijzing bevat naar artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs, door te preciseren dat „[g]eweigerd wordt inschrijving van […] merken die […aldus dienen te worden behandeld] krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs". Aangezien artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geen betrekking heeft op dienstmerken, kunnen deze niet onder de absolute weigeringsgrond van deze gemeenschapsbepaling vallen. In dit verband wees het Gerecht het argument van het BHIM af dat artikel 7 van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen warenmerken en dienstmerken. Volgens het Gerecht is immers het door artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs ingevoerde onderscheid doorslaggevend, overeenkomstig de verwijzing die naar deze bepaling wordt gemaakt door bovengenoemd artikel van verordening nr. 40/94.

30. Uit de combinatie van beide bepalingen leidde het Gerecht af dat de gemeenschapswetgever het verbod van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet heeft willen uitbreiden tot diensten, aangezien hij anders in de tekst van artikel 7 van verordening nr. 40/94 een soortgelijk verbod zou hebben opgenomen, waardoor hij het onderscheid zou hebben vermeden dat hij impliciet tussen waren- en dienstmerken heeft gemaakt door de loutere verwijzing naar artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs.

31. Vervolgens heeft het Gerecht uitgesloten dat beroep kon worden gedaan op het arrest ECA, aangezien daarin geen uitspraak werd gedaan over de toepasselijkheid van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs op dienstmerken, of op de noodzaak van een ruime uitlegging van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs. In werkelijkheid pleit noch een door het BHIM aangevoerd stuk van de WIPO [13] noch artikel 16 van het Verdrag inzake het merkenrecht (hierna: „TLT") [14] voor een dergelijke uitlegging van artikel 6 ter. Hoewel de Europese Gemeenschap dit Verdrag op 30 juni 1995 heeft ondertekend, heeft zij dit bovendien nog niet geratificeerd.

32. Ten slotte heeft het Gerecht aangenomen dat, aangezien de gemeenschapswetgever zich bij de vaststelling van verordening nr. 40/94 bewust was van het belang van dienstmerken in het moderne handelsverkeer, hij de bij artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs aan staatsemblemen verleende bescherming derhalve tot deze categorie van merken had kunnen uitbreiden. Aangezien de Europese wetgever het evenwel niet nuttig heeft geacht om aldus te handelen, was het Gerecht van oordeel dat het niet aan de gemeenschapsrechter stond om zich in de plaats van de wetgever te stellen en de betrokken bepalingen contra legem uit te leggen.

13 — Concreet, punt 7 van de „algemene informatie over artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs" op de internetsite van de WIPO, volgens punt 19 van het bestreden arrest.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), goedgekeurd te Genève op 27 oktober 1994, om de door het Verdrag van Parijs aan warenmerken verleende bescherming uit te breiden tot dienstmerken; punt 31 van het bestreden arrest.

Relevante waren van de klassen 18 en 25 [15]

33. Na de toepasselijkheid van de betrokken gemeenschapsbepaling op diensten te hebben uitgesloten, heeft het Gerecht deze onderzocht met betrekking tot de waren. Daarbij is het uitgegaan van de premisse dat, om de inschrijving van een samengesteld merk op grond van artikel 7, lid 1, sub h, te beletten, het volstaat dat één van de bestanddelen ervan een kopie van een staatsembleem is of een nabootsing daarvan vormt „uit heraldiek oogpunt", ongeacht de door dit merk opgeroepen totaalindruk.

34. Tegen deze achtergrond heeft het Gerecht de argumenten van American Clothing, volgens welke de litigieuze tekening niet als het embleem van de Canadese Staat of als een nabootsing daarvan „uit heraldiek oogpunt" zal worden opgevat, onderzocht alvorens de hoofdstellingen van deze onderneming af te wijzen.

35. Het Gerecht was immers van oordeel dat, aangezien in de aanvraag geen specifieke kleur werd vermeld, de inschrijving in zwart-wit de onderneming in staat stelde haar teken in om het even welke kleurencombinatie af te beelden, en dus ook met een rood esdoornblad. Bijgevolg is het karmozijnrood van het Canadese embleem in casu irrelevant; het is overigens tevens mogelijk dat het embleem van dit land in reproducties in zwart-wit verschijnt. [16]

36. Het Gerecht wees de gestelde grafische verschillen aan de bladsteel af aan de hand van een vergelijking „uit heraldiek oogpunt" van het aangevraagde merk met het embleem van het Noordamerikaanse land. Onder vergelijking „uit heraldiek oogpunt" in de zin van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs begreep het Gerecht de heraldieke beschrijving van het embleem, en niet een eventuele geometrische beschrijving ervan, die naar haar aard veel gedetailleerder zou zijn. [17]

37. Het Gerecht vond enkele ontwerpverschillen aan de steel van de twee bladeren, in het bijzonder in de uitsnijdingen links en rechts van het centrale deel van het blad, die dieper leken bij het Canadese embleem. Niettemin was het van mening dat een dergelijk detail nooit in de heraldieke beschrijving zou worden vermeld, maar in voorkomend geval in een geometrische beschrijving, die irrelevant was voor een vergelijking „uit heraldiek oogpunt".

38. Het Gerecht bevestigde de vaststelling van de kamer van beroep van het BHIM dat het grote publiek, bestaande uit normaal geïnformeerde en redelijk omzichtig en oplettende gemiddelde consumenten, geen aandacht besteedt aan de details van emblemen en merken, zoals de breedte van de steel van de esdoornbladeren.

15 — Punten 59 en volgende van het bestreden arrest.

16 — Het Gerecht baseerde zich op de punten 45 en 46 van het reeds aangehaalde arrest ECA.

17 — Opnieuw onder verwijzing naar het reeds aangehaalde arrest ECA, punt 44.

39. Het Gerecht wees tevens het argument af dat American Clothing aanvoerde tegen de vaststelling van de kamer van beroep dat de inschrijving van het merk RW het publiek zou kunnen misleiden met betrekking tot de oorsprong van de waren en diensten. [18] Het merkte op dat voor de toepassing van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet de voorwaarde gold dat het relevante publiek werd misleid met betrekking tot de oorsprong van de door het aangevraagde merk aangeduide waren of met betrekking tot het bestaan van een verband tussen de houder van dit merk en de staat waarvan het embleem het voorwerp van een poging tot toe-eigening uitmaakt. Ook de door American Clothing aangevoerde bekendheid van het merk RIVER WOODS werd afgewezen. [19]

40. Ten slotte aanvaardde het Gerecht evenmin het verweer dat was ontleend aan de inschrijvingen van andere nationale merken of gemeenschapsmerken die gelijk zijn aan of vergelijkbaar met het aangevraagde merk, dan wel — meer algemeen — afbeeldingen van vlaggen of van andere staatsemblemen bevatten. Het Gerecht herinnerde eraan dat de nationale merkensystemen en het communautaire merkensysteem autonoom zijn, en dat beslissingen betreffende de inschrijving van een teken berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep. [20]

18 — Punten 76 en volgende van het bestreden arrest.
19 — Punt 81 van het bestreden arrest.
20 — Punten 82-85 van het bestreden arrest.

V — Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen in beide zaken

41. In zaak C-202/08 P (American Clothing Associates/BHIM) werd hogere voorziening ingesteld ter griffie van het Hof van Justitie op 16 mei 2008, [21] terwijl deze in zaak C-208/08 P (BHIM/American Clothing Associates) werd ingesteld op 20 mei 2008.

42. In de eerste zaak verzoekt rekwirante het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, voor zover daarbij werd geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het BHIM artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden bij de vaststelling van haar beslissing van 4 mei 2006. Het BHIM vordert in zijn verweerschrift dat de hogere voorziening wordt afgewezen.

43. In de tweede zaak vordert het BHIM de vernietiging van dit arrest van het Gerecht van eerste aanleg, voor zover daarbij werd geoordeeld dat bovengenoemde bepaling van de verordening inzake het gemeenschapsmerk niet van toepassing is op dienstmerken. American Clothing pleit daarentegen voor de bevestiging van het arrest op dit punt.

21 — Telefaxbericht van 8 mei.

44. In elke zaak vordert de rekwirant dat de andere partij wordt verwezen in de kosten.

45. Bij beschikking van 11 februari 2009 heeft de president van het Hof de twee zaken gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest, na de partijen en de advocaat-generaal te hebben gehoord.

46. Ter terechtzitting van 26 maart 2009 zijn de vertegenwoordigers van American Clothing en van het BHIM verschenen om hun standpunten toe te lichten en de vragen van de leden van de kamer te beantwoorden.

VI — Beoordeling van de hogere voorzieningen

47. Hoewel het objectieve verband tussen de twee zaken duidelijk lijkt, aangezien in beide gevallen wordt opgekomen tegen dezelfde rechterlijke uitspraak, houden de gelijkenissen daar op. De twee hogere voorzieningen zijn dermate verschillend dat geen ander punt van overeenstemming kan worden gevonden dan dat inzake de bestreden handeling. Derhalve dient elk van de vorderingen afzonderlijk te worden onderzocht.

A — *Hogere voorziening in zaak C-202/08 P*

1. Standpunten

48. Rekwirante in deze zaak voert één middel aan ter onderbouwing van haar hogere voorziening, te weten schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs. Dit middel berust op drie argumenten, die hierna worden samengevat.

49. In de eerste plaats verwijt zij het Gerecht dat het in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting wat de wezenlijke functie van staatsemblemen betreft, door de omvang van de bescherming ervan niet te beperken tot de gevallen waarin deze wezenlijke functie op losse schroeven wordt gezet, hetgeen logisch zou zijn, aangezien staatsemblemen beschermde tekens zijn, net als merken en benamingen van oorsprong, waarop naar analogie dezelfde criteria voor bescherming van toepassing zijn, zoals het criterium van de afbreuk aan de wezenlijke functie ervan. Met betrekking tot de emblemen van een land is de weigering tot inschrijving van een merk alleen gerechtvaardigd wanneer sprake is van invloed op de verwijzing die elk nationaal schild vormt naar de nationale identiteit en soevereiniteit.

50. In de tweede plaats verwijt American Clothing het Gerecht dat in het bestreden arrest een heraldieke beschrijving is verkozen boven een geometrische, terwijl artikel 6 ter

van het Verdrag van Parijs niet het symbool beschermt, maar de artistieke interpretatie ervan, als een specifiek grafisch werk. Emblemen met weinig heraldieke kenmerken zijn dan ook gemakkelijker na te bootsen, zodat enkele kleine verschillen eraan in de weg staan om te beweren dat het uit heraldiek oogpunt om een kopie gaat. Als gevolg van het bestreden arrest krijgen de staten een vrijwel absoluut alleenrecht op tekens die geen kenmerkende heraldieke eigenschappen bezitten.

51. In de derde plaats wordt het Gerecht verweten dat het bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan het aangevraagde teken, niet heeft onderzocht, zoals de totaalindruk die wordt opgeroepen door samengestelde merken — bij welke de inrichting van de bestanddelen ervan van groot belang is —, zodat het bestreden arrest door het verwaarlozen van deze totaalindruk de bescherming van nationale emblemen die zijn opgenomen in andere merken als „bestanddeel" van die merken in de zin van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs, tot absoluut dogma verheft.

52. In dit verband verwijt rekwirante het Gerecht dat het niet heeft aanvaard dat het betrokken teken met een disclaimer wordt ingeschreven overeenkomstig artikel 38 van verordening nr. 40/94, in navolging van de praktijk van het Canadese merkenbureau. American Clothing is van mening dat het Gerecht de feiten heeft verdraaid door geen rekening te houden met de praktijk van deze nationale autoriteit. Deze punten waren immers op afdoende en overtuigende wijze aangetoond. Bovendien dient het BHIM nationale emblemen niet sterker te beschermen dan de nationale bureaus.

53. Ten slotte verwijt rekwirante in zaak C-202/08 P het Gerecht dat het bestreden arrest geen enkele verwijzing bevat naar de omstandigheden waarin het teken normaal zou worden gebruikt. De wijze waarop zij dit teken beoogde te gebruiken, zou immers niet hebben geleid tot verwarring, daar het publiek het zou hebben opgevat als een versiering, zonder enig verband met het nationale embleem.

54. Het BHIM wijst al deze argumenten resoluut af en stelt dat het Gerecht de uiteengezette twistpunten juist heeft uitgelegd. Het pleit voor een absolute bescherming van emblemen in drievoudig opzicht: 1) deze bescherming is niet afhankelijk van de voorwaarde dat afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie ervan; 2) de perceptie ervan door het publiek als onderscheidingselement of als loutere versiering wordt vermeden, en 3) de mate van bescherming hangt evenmin af van de vraag of de heraldieke kenmerken in sterkere of mindere mate opvallen.

55. Volgens het BHIM is er evenmin sprake van een onjuiste rechtsopvatting in het bestreden arrest door het gebruik van de heraldieke beschrijving bij het onderzoek van een mogelijke nabootsing uit het oogpunt van de heraldiek. Het BHIM betwist het standpunt van rekwirante inzake de disclaimer en wijst erop dat artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 enkel van toepassing is wanneer twijfel bestaat over het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een

merk. Ook verwerpt het de opvatting dat het BHIM zich had moeten laten leiden door de ervaring van andere bureaus voor inschrijving van industriële-eigendomsrechten, zoals het Canadese bureau.

56. Volgens het BHIM is er geen sprake van verdraaiing van de feiten, aangezien het Gerecht enkel heeft gesteld dat de praktijk van het Canadese bureau niet werd aangetoond, los van het feit dat artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs zelfs geen melding maakt van een verplichting om rekening te houden met de gewoonten van de autoriteiten op het gebied van industriële eigendom van de landen waarvan de emblemen aan de orde zijn. Kortom, de formulering van deze bepaling, die gelast om „te weigeren of nietig te verklaren de inschrijving" van een teken dat een staatsembleem bevat, staat eraan in de weg dat rekening wordt gehouden met om het even welke situatie waarin een merk deze keuze ondermijnt die bij wet is opgelegd aan de merkenbureaus.

2. Onderzoek van het enige middel in hogere voorziening

a) Grief inzake de niet-aanmerkingneming van de wezenlijke functies van staatsemblemen

57. Om te beginnen levert rekwirante in zaak C-202/08 P kritiek op het bestreden arrest, omdat het Canadese embleem niet op analoge wijze is behandeld als een merk. Indien dit was gebeurd, zouden immers soortgelijke criteria voor bescherming zijn gehanteerd, met inachtneming van het vereiste dat voor wettelijke bescherming van het ingeschreven teken afbreuk moet zijn gedaan aan de wezenlijke functie ervan.

58. De analyse van deze grief vereist een onderzoek van de aard van nationale emblemen, zowel buiten als binnen het merkenrecht. Bij een dergelijk onderzoek wordt dieper ingegaan op de betekenis van de opneming van nationale emblemen in artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94, dat door het Hof nog niet is besproken.

i) Ingeschreven merk en embleem: onderscheiden taken

59. Over het algemeen wordt onder een *embleem* verstaan: elk hiëroglief, symbool of logo waarin een figuur is afgebeeld, die het voorwerp van het beeld benadrukt. [22] In de juridische wereld daarentegen wordt dit woord in gespecialiseerde woordenboeken bijna unaniem geassocieerd met tekens die verbonden zijn met de soevereiniteit van landen, zoals vlaggen en schilden, [23] waardoor

22 — *Diccionario de la lengua española, Real Academia Española,* 21e ed., Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, blz. 803. Tevens, *Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française,* Ed. Dictionnaires Le Robert, Parijs, 1993, blz. 829.

23 — *Black's Law Dictionary,* 7e ed., Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (EE.UU), 1999, blz. 540, en *Creifelds Rechtswörterbuch,* 16e ed., Ed. C. H. Beck, Munchen, 2000, blz. 663 (trefwoord „Hoheitszeichen").

daaraan zelfs het bijzondere kenmerk wordt verleend dat het doet denken aan de staat, andere territoriale entiteiten, politieke partijen of andere overheidsinstanties. [24]

60. Het internationale recht verstrekt een klassiek voorbeeld van de vlag als de weerspiegeling van de onderwerping aan soevereiniteit; er bestaat een gewoonte op grond waarvan de staten bevoegd zijn om schepen hun nationaliteit toe te kennen, [25] waardoor deze mogen varen onder de overeenkomstige vlag van dit land, onder de rechtsorde waarvan het schip valt. Dit gebruik is gecodificeerd in het Verdrag van Montego Bay. [26]

61. Uit sociologisch oogpunt reikt de identificering van een teken of embleem met een bepaalde natie evenwel niet alleen tot schepen of vliegtuigen, maar tot om het even welke burger ervan. Voor een plastische uitdrukking van deze vaststelling verwijs ik naar het beeld van duizenden mensen die zwaaiden met *Star Banner* [27]-vlaggetjes tijdens de recente ceremonie van inauguratie van Barack Obama als vierenveertigste president van de Verenigde Staten. Ik ben er evenwel zeker van dat elke burger een of andere herinnering heeft aan bepaalde soortgelijke uitingen van steun in zijn plaats van herkomst, of aan een atleet die als olympisch kampioen op het podium weent van emotie terwijl de vlag van zijn land wordt gehesen op de tonen van zijn volkslied, of wanneer troepen van zijn leger hulde brengen aan hun vaandel.

62. Uit de voorgaande opmerkingen blijkt dat de banden tussen de nationale emblemen van een staat en de onderdanen ervan hun wortels hebben in de geschiedenis, de cultuur, de tradities, het land, de internationale ontwikkeling en zelfs de idiosyncrasie van een volk. In het algemeen zijn deze emblemen symbolen van een natie, waarop de dragers ervan in meerdere of mindere mate trots zijn; zelfs wanneer dit niet het geval is, vangt elk lid van deze groep een glimp op van zijn vlag tussen een miljoen andere, omdat zijn onderbewustzijn deze herkent, los van zijn voorkeuren.

63. Gesteld dat nationale emblemen „wezenlijke functies" hebben, zoals rekwirante aanvoert, moet worden gewezen op de functie van identificering met een land en die van weergave van de soevereiniteit ervan. Binnen een staat zouden zij derhalve tot taak hebben, de inwoners ervan te verenigen; op internationaal niveau daarentegen vergemakkelijken zij het onderscheid tussen nationaliteiten.

64. Merken vervullen dus in de wereld van de handel een andere functie dan die van emblemen. Het Hof heeft reeds verschillende keren uitspraak gedaan over de taak van in merkenregisters ingeschreven tekens.

24 — Aldus, in het bijzonder, Cornu, G., *Vocabulaire juridique,* 8e ed., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, blz. 328.

25 — Dupuy, J.-M., *Droit international public,* 4e ed., Dalloz, Parijs, 1998, blz. 72.

26 — Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, ondertekend te Montego Bay (Jamaica) op 10 december 1982, van kracht sinds 16 november 1994. Het werd namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 98/392/EG van de Raad van 23 maart 1998 (PB L 179, blz. 1).

27 — Affectief ook *Stars and Stripes* en *Old Glory* genoemd.

65. Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag wil handhaven. In een dergelijk stelsel moeten de ondernemingen hun clientèle aan zich kunnen binden door de kwaliteit van hun waren of diensten, waarbij deze worden geïdentificeerd met behulp van onderscheidingstekens. [28]

66. In deze context vervult het merk zijn wezenlijke functie, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd door hem in staat te stellen, deze zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst, [29] en door te waarborgen dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. [30]

67. Er dient niet uitgebreid te worden ingegaan op de verschillen tussen de zogenaamde „wezenlijke functies" van merken en nationale emblemen. Desalniettemin is het contrast tussen beide enkel een indicatie voor een heterogene juridische behandeling; er dient nog te worden onderzocht of de wetgever hen dezelfde behandeling heeft willen geven op het gebied van het industriële-eigendomsrecht.

ii) Ingeschreven merken en emblemen: tevens een verschillende bescherming

68. In de rechtspraak zijn reeds richtsnoeren geformuleerd voor de bescherming van ingeschreven tekens. Aldus werd op basis van de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104/EEG, [31] die overeenkomt met de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, benadrukt dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming met name tot doel heeft, het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, en dat, wanneer het merk overeenstemt met een ander teken en de waren of de diensten soortgelijk zijn, het verwarringsgevaar de specifieke grondslag voor de bescherming vormt. [32]

69. Bovendien kan volgens het Hof van Justitie enkel aanspraak worden gemaakt op de rechten van de houder van een ingeschreven merk — die zijn opgesomd in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, dat overeenkomt met artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 —, wanneer er bij de consument verwarringsgevaar bestaat

28 — Arresten van 17 oktober 1990, HAG (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711), punt 13; 4 oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959), punt 21; 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273), punt 47, en 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland (C-228/03, Jurispr. 2005, blz. I-2337), punt 25.

29 — Arresten van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507), punt 28; 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Jurispr. blz. I-5791), punt 20; en 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551), punt 23.

30 — Arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139), punt 7, en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), punt 30, en arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48.

31 — Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

32 — Arrest Medion, reeds aangehaald, punt 24; arresten van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux (C-102/07, Jurispr. blz. I-2439), punt 28, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK) (C-533/06, Jurispr. blz. I-4231), punt 47.

doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. [33]

70. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepalingen wanneer het publiek kan menen dat de waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. [34]

71. Ten slotte dient het gevaar voor verwarring globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden, in het bijzonder de onderscheidende en dominerende bestanddelen, of de perceptie die de gemiddelde consument heeft van het merk in zijn geheel, zonder elk detail te onderzoeken. [35] Om de mate van overeenstemming tussen de merken te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald, alsmede het aan deze elementen te hechten belang, met inaanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren of diensten en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. [36]

72. Het lijkt dan ook niet moeilijk te begrijpen dat voor de bescherming van staatsemblemen criteria gelden die wezenlijk verschillen van die welke van toepassing zijn op merken. Aangezien evenwel de gemeenschapsrechter hiervoor geen regels heeft geformuleerd, dient te rade worden gegaan met de toepasselijke rechtsbepalingen en de rechtsleer.

73. Oorspronkelijk verbond het Verdrag van Parijs de bescherming van nationale emblemen aan de openbare orde, [37] misschien vanuit de opvatting dat deze symbolen toebehoren aan alle burgers, zodat het niet passend is een uitsluitend recht toe te kennen aan een onderneming. [38]

74. In de huidige versie, die het resultaat is van de herziening te Lissabon, zorgt artikel 6 ter van dit internationale verdrag voor absolute bescherming in twee opzichten: ten eerste geldt deze voor alle waren en, wanneer het nationale recht daarin voorziet, voor alle diensten [39] van de classificatie van Nice; ten tweede is niet vereist dat een band wordt gecreëerd tussen het merk waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, en het

33 — Arrest Medion, reeds aangehaald, punt 25.

34 — Arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819), punt 17; arrest Medion, reeds aangehaald, punt 26, en arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529), punt 33.

35 — Arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), punten 22 en 23; arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 18 en 25; arresten van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861), punt 40, en 23 maart 2006, Mülhens/BHIM (C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717), punten 18 en 19, en arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 35; zie eveneens beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657), punt 28.

36 — Arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 27; arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM (C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643), punt 37, en arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 36; zie ook beschikking van 27 april 2006, L'Oréal/BHIM (C-235/05 P), punt 40.

37 — Bogsch, A., „Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", in *La Propriété industrielle,* WIPO, nr. 7/8 — juli/augustus, 1983, blz. 224.

38 — Lema Devesa, C., „Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos", in Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, Mª.-L. (coördinatoren), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria,* 2e ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000, blz. 100.

39 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas,* Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, blz. 170; de idee is impliciet in voetnoot 82.

embleem. Volgens artikel 6 ter, lid 1, sub c, tweede volzin, van dit Verdrag [40] is inschrijving of gebruik van een teken immers mogelijk wanneer het publiek daardoor niet wordt misleid omtrent het bestaan van een verband tussen de onderneming die het gebruikt en de internationale organisatie die houder is van het embleem. A contrario kan hieruit worden afgeleid dat dit verband niet is vereist voor staatsemblemen, maar enkel voor emblemen van deze internationale instanties. [41]

75. Bijgevolg volstaat een exacte replica of een nabootsing [42] van het embleem om de bescherming te doen gelden die artikel 6 ter aan nationale symbolen verleent, te weten niet alleen de weigering of vernietiging van de inschrijving van de tekens die deze willen toeeigenen, maar ook het verbod om deze te gebruiken wanneer de verplichte goedkeuring van de bevoegde machten ontbreekt. Opgemerkt dient te worden dat, als absolute weigeringsgrond, [43] de merkenbureaus die onderworpen zijn aan het Verdrag van Parijs, ambtshalve dienen op te treden, terwijl de bescherming van merken altijd wordt verleend op verzoek van een partij.

76. Ten slotte lijkt het duidelijk dat de principes van nietigheid en verval, die kenmerkend zijn voor tekens van ondernemingen, niet van toepassing zijn op nationale emblemen.

77. Deze schets van de verschillen tussen de wezenlijke functie en de bescherming van merken en emblemen leidt tot de verwerping van de opvatting van rekwirante in zaak C-202/08 P, die pleit voor een toepassing naar analogie van dezelfde criteria voor bescherming op beide types van tekens.

78. Bijgevolg werd in het bestreden arrest terecht niet ingegaan op de wensen van American Clothing, wiens betoog moet worden afgewezen.

b) Grief inzake de onjuiste uitlegging van „nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt"

79. Rekwirante in zaak C-202/08 P stelt dat in het bestreden arrest de uitdrukking „nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt" onjuist is uitgelegd, in het bijzonder doordat een heraldieke beschrijving werd verkozen boven een geometrische, in strijd met artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs.

40 — Punt 8 van deze conclusie.

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

42 — Hier volg ik opnieuw Fernández-Nóvoa, C., reeds aangehaald, blz. 170, maar ik pas zijn treffende opmerking inzake het Spaanse recht toe op communautair niveau.

43 — Lema Devesa, C., reeds aangehaald, blz. 100, betwist deze aard juist wegens de mogelijkheid van goedkeuring.

80. Aan deze kritiek ligt een meningsverschil ten grondslag met betrekking tot de betekenis van de perifrase in bovengenoemde bepaling. Bij gebreke van een verwijzing in de rechtspraak die mijn uiteenzetting zou kunnen steunen, moet ik opnieuw een beroep doen op de rechtsleer en op de basisregels van juridische interpretatie.

81. In de eerste plaats verkrijgen de staten krachtens de reeds besproken *absolute* bescherming die aan emblemen wordt verleend, een alleenrecht voor de inschrijving, maar niet voor het gebruik [44] van deze symbolen, hoewel daarvoor bepaalde beperkingen gelden, aangezien het niet ziet op de figuur die in het embleem is geïntegreerd, maar alleen op de heraldieke uitdrukking ervan, gelet op het feit dat in vele gevallen deze officiële tekens zich uiten in algemeen gebruikte ideogrammen, zoals een dier, een plant, sterren of andere soortgelijke symbolen. [45] Bovendien moet het concept „nationaal embleem" strikt worden uitgelegd. [46]

82. In de tweede plaats betekent het heraldieke oogpunt niet de beschrijving van een expert op dat gebied. Hoewel de erfenis van de heraldiek niet te verwaarlozen is, zowel door de impact ervan op de plastische kunsten als door de rijke technische woordenschat ervan, mag niet worden verondersteld dat de gemiddelde consument dit lexicon beheerst, dat zeer ingewikkeld is voor oningewijden.

83. Een geometrische beschrijving beantwoordt evenmin aan de vereisten van bovengenoemd artikel 6 ter. De nauwgezetheid die een dergelijke uitlegging met zich brengt, zou de bescherming die deze bepaling aan emblemen verleent, uithollen, aangezien een nuance zou volstaan om uit te sluiten dat twee beschrijvingen identiek zijn.

84. Het Gerecht van eerste aanleg heeft derhalve terecht de omschrijving van het Canadese embleem gebaseerd op de mededeling van Canada aan het WIPO-bureau. Deze tekst liet immers de eventuele overeenstemmingen en verschillen tussen het aangevraagde merk en het symbool van dit land zien. Aangezien alleen de vlag met het symbool was geregistreerd, zonder omhaal, heeft het Gerecht in het bestreden arrest geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door uit te gaan van de eenvoudigste uitlegging van het embleem, te weten een rood esdoornblad, [47] aangezien American Clothing geen vergissing feitelijk of rechtens heeft aangevoerd.

85. Wat in de derde plaats de „nabootsing" betreft, is de vergelijking niet nuttig voor de vaststelling van verwarringsgevaar. Het gaat

44 — In de rechtsleer wordt unaniem erkend dat nationale emblemen vrij kunnen worden verhandeld binnen de grenzen die door de wettelijke regeling van elke staat worden opgelegd; onder meer, Fezer, K. H., *Markenrecht*, 2e ed., Ed. C.H. Beck, Munchen, 1999, blz. 476.

45 — Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse", in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, 8e ed., Ed. Heymanns, Munchen, 2006, blz. 411.

46 — Zo interpreteer ik de opvatting van Fezer, K.-H., reeds aangehaald., blz. 473.

47 — Punt 73 van het bestreden arrest.

erom of de kopie de heraldieke connotaties bevat die het embleem onderscheiden van andere tekens. [48] Deze bijzondere kenmerken zijn over het algemeen te vinden in de korte beschrijving die de staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs, aan het WIPO-bureau zenden.

86. Kortom, gelet op voorgaande overwegingen kan in het bestreden arrest geen vergissing worden ontdekt met betrekking tot de uitlegging van de perifrase „nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt", zodat dit betoog van rekwirante faalt.

c) Grief inzake de niet-inaanmerkingneming van bepaalde bijzondere kenmerken van het teken waarvan de inschrijving als merk was aangevraagd

87. American Clothing verwijt het Gerecht, te zijn voorbijgegaan aan de „totaalindruk" die wordt opgeroepen door samengestelde merken. Ook wordt het Gerecht verweten dat het niet heeft bepleit dat het teken wordt ingeschreven voor het BHIM met een *disclaimer* („verklaring van afstand"), waarin afstand wordt gedaan van alle bescherming voor het litigieuze embleem, in navolging van de praktijk van de Canadese merkenautoriteiten. Door dit niet te doen, heeft het Gerecht de bewijsstukken die American Clothing had aangedragen met betrekking tot de disclaimer-praktijk in Canada, onjuist voorgesteld. Deze onderneming voelt zich ook gediscrimineerd, omdat het BHIM zelf in soortgelijke situaties artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs op een andere wijze heeft uitgelegd.

88. Wat de totaalindruk van het merk betreft, ziet bovengenoemde absolute bescherming van nationale emblemen krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs ook op de gevallen waarin deze symbolen enkel een bestanddeel van een ander teken zijn. Geen enkele andere betekenis kan worden toegeschreven aan deze bepaling, wanneer zij toevoegt „hetzij als bestanddeel van die merken". Indien deze bepaling niet aldus zou worden opgevat, zou de bescherming die zij aan emblemen verleent, volstrekt ondoeltreffend zijn, aangezien de hinderpaal voor inschrijving ervan zou kunnen worden omzeild door opneming ervan in een figuur met meerdere bestanddelen.

89. De praktijk van een verklaring van afstand biedt het BHIM de mogelijkheid om de inschrijving in een aantal omstandigheden te redden, maar vormt geen verplichting. Hoe dan ook maakt het communautaire bureau geen gebruik van deze bevoegdheid, aangezien het het beginsel huldigt dat tekens met verschillende bestanddelen geen aanspraak kunnen maken op de bescherming van één bestanddeel alleen. [49] Wanneer rekwirante het Hof verzoekt om het BHIM te gelasten, een disclaimer te aanvaarden, dient niet te worden

48 — Bodenhausen, G.H.C., reeds aangehaald, blz. 100; Ströbele, P., reeds aangehaald, blz. 411.

49 — Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens", in Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht,* Ed. C.H. Beck, Munchen, 2007, blz. 585.

vergeten dat overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 het bureau de maatregelen dient te treffen die nodig zijn ter uitvoering van de arresten van de gemeenschapsrechters.

90. Anders dan American Clothing betoogt, wordt evenwel in het bestreden arrest de ervaring van het Canadese merkenbureau niet buiten beschouwing gelaten; in punt 85 wordt enkel op overtuigende wijze vastgesteld dat deze onderneming een reeks van argumenten op dit punt niet heeft aangetoond. Rekwirante preciseert niet in welk opzicht de bewijsstukken onjuist zijn voorgesteld, zodat dit verwijt, waarmee vraagtekens worden geplaatst bij de beoordeling van de feiten door het Gerecht, hoopt op meer succes in hogere voorziening. Artikel 58 van het Statuut van het Hof verbiedt het Hof evenwel elke inmenging in de vaststelling van de feiten. Aangezien geen bewijs is geleverd van de grief van een onjuiste voorstelling van de bewijsstukken, de enige wijze waarop het Hof zich kan mengen in de feitelijke aspecten, [50] dient de onderzochte grief niet-ontvankelijk te worden verklaard.

91. Indien het argument van rekwirante op basis van eerdere geschillen die door het BHIM zijn beslecht, zou moeten worden aanvaard, dient voorts te worden gewezen op vaste rechtspraak volgens welke de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk nemen, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk. [51] Derhalve kan de grief inzake de discriminerende aard van het bestreden arrest evenmin slagen.

92. Wat de ervaring betreft van andere nationale instanties op het gebied van merken, heeft het Gerecht in punt 84 van het bestreden arrest eraan herinnerd dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen doelstellingen en voorschriften bestaat en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem. Bijgevolg onderzoekt het BHIM de tekens alleen op basis van deze communautaire regelgeving, zonder dat het gebonden is door de beslissingen van de bureaus van de lidstaten, hoewel merken die reeds zijn ingeschreven in de landen van de Europese Unie, in aanmerking worden genomen als feitelijke elementen. [52]

50 — Zie bijvoorbeeld arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM (Companyline) (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7461), punten 21 en 22, en mijn conclusie in die zaak, punten 59 en 60, en 15 oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM e.a./Commissie (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P en C-254/99 P, Jurispr. blz. I-8375), punten 330 en 331; eveneens, beschikking van 5 februari 2004, Telefon & Buch (C-326/01 P, Jurispr. blz. I-1371), punt 35.

51 — Arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975), punten 47-51, en 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM (C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551), punt 48; beschikkingen van 13 februari 2008, Indorata-Serviços e Gestão/BHIM (C-212/07 P), punten 43 en 44, en 12 februari 2009, Bild digital (C-39/08 en C-43/08), punt 13.

52 — In deze zin, arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619), punten 42-44, en Henkel (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725), punten 61 en 62, alsmede mijn conclusie in deze zaak, punten 23 en 24. Eveneens, beschikking Bild digital, reeds aangehaald, punten 14-16.

93. Ten slotte verwijt rekwirante het Gerecht dat het heeft nagelaten, de normale omstandigheden van gebruik van het aangevraagde merk te onderzoeken. Volgens rekwirante zou de manier waarop zij haar teken wilde gebruiken, niet hebben geleid tot verwarring, aangezien het publiek het zou hebben opgevat als een versiering, zonder het te associëren met het embleem.

95. Gelet op de voorgaande overwegingen, dient na de afwijzing van de grieven van rekwirante in zaak C-202/08 P het enige middel van American Clothing worden afgewezen en dus de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

B — *Hogere voorziening in zaak C-208/08 P*

94. Zoals het Gerecht in punt 77 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, geldt evenwel voor de toepassing van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet de voorwaarde dat er een kans bestaat dat het relevante publiek wordt misleid met betrekking tot de oorsprong van de door het aangevraagde merk aangeduide waren of met betrekking tot het bestaan van een verband tussen de houder van het teken en de staat waarvan het embleem is weergegeven. Volgens een tak in de rechtsleer is de *ratio* van artikel 6 ter, sub a, gelegen in de noodzaak, te vermijden dat de consument gelooft in een „officieel" verband tussen het teken en de staat, door de loutere aanwezigheid van het nationale embleem in het merk. [53] Hoewel de regeling is gebaseerd op dit belang dat het verband met het nationale embleem wordt vermeden, is het evenwel geen vereiste voor de toepassing ervan. Derhalve kan deze grief evenmin slagen.

1. Standpunten

96. In het kader van zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM om gedeeltelijke vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, voor zover daarbij werd geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet van toepassing was op dienstmerken. [54]

97. Zijn vordering is gebaseerd op één middel, te weten dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bovengenoemd artikel van het Verdrag van Parijs letterlijk uit te leggen, zonder

53 — Bodenhausen, G.H.C., reeds aangehaald, blz. 99; in het Engelse recht: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. en Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14e ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londen, 2005, blz. 219; in het Spaanse recht, Marco Arcalá, L.A., „Artículo 5. Prohibiciones absolutas", in Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (hoofdredacteur), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2de ed., Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, deel I, blz. 234.

54 — Punten 22-33 van het bestreden arrest.

rekening te houden met de geest van deze bepaling of de opzet ervan. Om kort te gaan, het BHIM stelt een ruime uitlegging van de bepaling van het Verdrag voor op grond van de volgende overwegingen:

1) Door de herziening van het Verdrag die in 1958 te Lissabon heeft plaatsgevonden, werd de verplichting van de verdragssluitende staten om fabrieks- en handelsmerken te beschermen, uitgebreid tot dienstmerken door de invoering van artikel 6 sexies. [55] Met de herziening wordt immers beoogd, de twee categorieën, waren en diensten, op één lijn te stellen;

2) Zoals blijkt uit artikel 29, lid 1, van verordening nr. 40/94, was het niet de bedoeling om warenmerken anders te behandelen dan dienstmerken;

3) Artikel 16 TLT, op basis waarvan het Gerecht a contrario heeft vastgesteld dat artikel 6 ter niet van toepassing was op dienstmerken, verduidelijkt enkel de werkingssfeer van het Verdrag, zonder het te wijzigen, en

4) Het Hof van Justitie heeft zich minstens impliciet uitgesproken voor een gelijke behandeling van beide categorieën van tekens. In de zaak „Fincas Tarragona" [56] heeft het Hof, in antwoord op een prejudiciële vraag, immers in het arrest niet vooraf en ambtshalve de twijfel weggenomen met betrekking tot de toepasselijkheid op dienstmerken van artikel 4, lid 2, sub d, van richtlijn 89/104 juncto artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, dat net als artikel 6 ter alleen fabrieks- of handelsmerken vermeldt.

98. American Clothing wijst daarentegen op de duidelijke en onvoorwaardelijke aard van dit artikel 6 ter, dat niet van toepassing is op dienstmerken.

99. Zij stelt dat in het arrest „Fincas Tarragona" het Hof artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs niet heeft onderzocht, naast het feit dat het Gerecht reeds voordien had geoordeeld dat deze bepaling niet zag op dienstmerken. [57]

55 — Aangehaald in punt 9 van deze conclusie.

56 — Arrest van 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-10093).

57 — Zij verwijst naar de arresten van het Gerecht van 11 juli 2007, Mülhens/BHIM (T-263/03), punt 54, en Mülhens (T-150/04, Jurispr. blz. II-2353), punt 59.

100. Zij betoogt tevens dat artikel 6 sexies van het Verdrag van Parijs geen invloed heeft op artikel 6 ter, aangezien uit de herziening te Lissabon blijkt dat tijdens deze conferentie een vergaander idee, waarbij dienstmerken zouden worden gelijkgesteld met handelsmerken, geen bijval oogstte.

101. Volgens American Clothing vormt artikel 16 TLT geen verduidelijking van het litigieuze artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs, maar een aanvulling daarop, door de werkingssfeer ervan uit te breiden tot diensten.

2. Beoordeling van de hogere voorziening

102. Hoewel ik het met het BHIM eens ben dat blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs, ben ik het niet ermee eens dat deze onjuiste opvatting het gevolg is van de letterlijke uitlegging van laatstgenoemde bepaling. Evenmin kan een ruime uitlegging ervan, door een beroep te doen op artikel 6 sexies en het TLT, mijn goedkeuring wegdragen, omdat de betekenis van alle opgesomde artikelen hierdoor te sterk wordt verdraaid.

103. Het Gerecht heeft een onjuiste voorstelling gegeven van de doelstelling van het Verdrag van Parijs en van de verwijzing naar dit Verdrag door artikel 7 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. Een afzonderlijk onderzoek van elk van deze bepalingen maakt het gemakkelijker om nuttige conclusies te trekken.

a) Juiste uitlegging van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs

104. De wezenlijke doelstelling van het Verdrag bestaat in de handhaving van het beginsel van nationale behandeling, waaraan een aantal minimumvoorschriften worden verbonden ter bescherming van de voorwerpen van industriële-eigendomsrechten waarop het Verdrag ziet. [58]

105. De regel van nationale behandeling omvat om te beginnen het verbod van discriminatie van buitenlandse tekens, door aan deze tekens dezelfde rechtsbescherming te verlenen als die welke op nationaal niveau wordt verstrekt aan octrooien, merken, tekeningen en modellen. Hij omvat tevens een conflictregel, volgens welke in de landen die partij zijn bij het Verdrag, de rechtsgedingen inzake industriële eigendom dienen te worden beslecht overeenkomstig de *lex loci proteccionis,* met name volgens het rechtsstelsel van de staat waarin rechtsbescherming van de uitvinding, het merk of de tekening wordt nagestreefd, overeenkomstig het territorialiteitsbeginsel dat inherent is aan het Verdrag. [59]

58 — Beier, F.-K., „One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future", in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, deel 15, nr. 1/1984, blz. 11; Bodenhausen, G.H.C., reeds aangehaald, blz. 12 en 13.

59 — Beier, F.-K., reeds aangehaald, blz. 9 en 10. Bodenhausen, G. H.C., reeds aangehaald, blz. 30.

106. De ondertekenaars van het Verdrag van Parijs moeten dus hun wetten inzake industriële eigendom op dezelfde wijze toepassen op de merken van hun eigen burgers en op die van de onderdanen van de andere staten die partij zijn bij het Verdrag, waarbij deze laatsten als minimum de door het Verdrag verleende bescherming kunnen vorderen.

107. Het Gerecht vergist zich dan ook wanneer het gedeeltelijk de bescherming van emblemen weigert op grond van artikel 6 ter, aangezien deze bepaling weliswaar dienstmerken niet omvat, maar het evenmin aan deze bepaling staat om *in extenso* de omvang van de absolute bescherming van emblemen te regelen. De betrokken bepaling vereist enkel dat de staten die partij zijn bij het Verdrag, geen fabrieks- of handelsmerken inschrijven die identiek zijn aan een nationaal embleem of een dergelijk embleem bevatten. Het staat de ondertekenende landen evenwel vrij om de werkingssfeer van de regel uit te breiden tot dienstmerken. [60] In dit opzicht stelt het BHIM terecht dat het Verdrag van Parijs een „minimumregeling" is, en niet een „eenvormige wet". In het gemeenschapsrecht zijn er genoeg voorbeelden van dit type van regelingen die de lidstaten toelaten om verder te gaan dan de in een richtlijn vastgestelde vereisten, op basis van de zogenaamde methode van „minimumharmonisatie".

108. Anders dan het BHIM betoogt, biedt artikel 6 sexies van het Verdrag van Parijs evenwel geen steun voor een ruime uitlegging van artikel 6 ter van dit Verdrag. Artikel 6 sexies verzoekt de ondertekenende landen enkel om dienstmerken te beschermen, zonder de inschrijving ervan te eisen. Derhalve worden de modaliteiten van deze bescherming geregeld door elke staat, die dus dienstmerken kan gelijkstellen met fabrieks- en handelsmerken, of een bijzondere regeling kan vaststellen. In elk geval, met uitzondering van concrete verwijzingen naar diensten in het Verdrag, zoals die in de artikelen 2 en 3 juncto artikel 5, [61] staat het aan de nationale wetgever om vast te stellen in welke mate merken ter aanduiding van diensten gelijkwaardig zijn aan merken die zijn aangebracht op consumptiegoederen. [62]

109. Kort gezegd, de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken volgt niet uit het Verdrag van Parijs, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.

b) Strekking van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94

110. De vraag of deze absolute weigeringsgrond ook van toepassing is op dienstmerken, hangt dus af van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, en dient mijns inziens bevestigend te worden beantwoord.

60 — Bodenhausen, G.H.C., reeds aangehaald, blz. 99.

61 — Bodenhausen, G.H.C., reeds aangehaald, blz. 90.

62 — Bogsch, A., reeds aangehaald, blz. 229.

111. In de eerste plaats bevestigen de zevende en negende overweging van de considerans van deze verordening en artikel 1, lid 1, ervan dat deze weigeringsgrond onder dezelfde voorwaarden van belang is voor warenmerken en dienstmerken. Bovendien bevat de verordening voor zover ik weet geen enkele bepaling die een onderscheid daartussen maakt, in het bijzonder wat de inschrijving ervan of de rechten van de houder ervan betreft.

112. In de tweede plaats heeft de Europese wetgever in de uitoefening van zijn bevoegdheden de twee tekens op één lijn gesteld in verordening nr. 40/94. Het houdt geen steek te beweren dat hij de bescherming van nationale emblemen juist wilde beperken ten opzichte van diensten, die de sector van economische activiteiten vormen die het meest doorweegt voor het bruto binnenlands product van alle lidstaten.

113. In deze omstandigheden ben ik ervan overtuigd dat de verwijzing in artikel 7, lid 1, sub h, aldus dient te worden uitgelegd dat deze betrekking heeft op de weigeringsgrond van artikel 6 ter van het Verdrag, maar niet op de vermeende werkingssfeer ervan.

114. In de derde plaats deel ik niet de overtuiging van het Gerecht dat de Europese wetgever bij de vaststelling van bovengenoemde verordening zich ervan bewust was dat de verwijzing in artikel 7, lid 1, sub h, betekende dat de mogelijkheid om zich op grond van nationale emblemen te verzetten, werd beperkt tot fabrieks- en handelsmerken, waardoor deze emblemen niet werden beschermd tegen dienstmerken.[63] Ik vermoed eerder dat de lidstaten zich ten volle ervan bewust waren dat het Verdrag van Parijs geen dergelijke beperking impliceerde en dat het evenmin hun bevoegdheid beperkte om te beslissen welk type van bescherming zij wilden verlenen aan dienstmerken op het communautaire grondgebied.

115. Het is onwaarschijnlijk dat, zoals het bestreden arrest laat doorschemeren, in het kader van verordening nr. 40/94, die zo vernieuwend was en voor de goedkeuring waarvan eenparigheid van stemmen was vereist overeenkomstig artikel 235 van het EEG-Verdrag (thans artikel 308 EG), geen enkele lidstaat de vermindering van de bescherming van nationale symbolen zou hebben bemerkt die — volgens dit arrest — bovengenoemde verwijzing in artikel 7, lid 1, sub h, met zich bracht, vooral gelet op de gevoeligheid van regeringen ten opzichte van deze emblemen.

116. Het enige door het BHIM in zaak C-208/08 P aangevoerde middel inzake een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van

63 — Punt 32 van het bestreden arrest.

artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs moet derhalve worden toegewezen en het arrest waartegen het BHIM hogere voorziening heeft ingesteld, dient te worden vernietigd.

VII — Kosten

117. De door mij in overweging gegeven uitkomst leidt ertoe dat American Clothing in de kosten van de procedure in eerste aanleg wordt verwezen, overeenkomstig artikel 87, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

118. Aangezien deze onderneming volledig in het ongelijk is gesteld in de zaken C-202/08 P en C-208/08 P, dient zij eveneens in de kosten van beide hogere voorzieningen te worden verwezen, overeenkomstig artikel 122, eerste alinea, juncto artikel 69, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

VIII — Conclusie

119. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

1) de hogere voorziening van American Clothing Associates SA in zaak C-202/08 P tegen het arrest van de Vijfde kamer van het Gerecht van eerste aanleg van 28 februari 2008 in zaak T-215/06 af te wijzen;

2) het enige middel van de hogere voorziening die het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in zaak C-208/08 P tegen het arrest van de Vijfde kamer van het Gerecht van eerste aanleg van

28 februari 2008 in zaak T-215/06 heeft ingesteld, toe te wijzen en dit arrest te vernietigen voor zover daarin werd verklaard dat artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk juncto artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet van toepassing was op dienstmerken;

3) American Clothing Associates SA te verwijzen in de kosten van beide instanties, en in het bijzonder in de kosten van de twee hogere voorzieningen.