CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentadas el 12 de mayo de 2009 [1]

I. Introducción

1. Este recurso de casación, en el que se impugna, por partida doble, una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2008, [2] brinda a este Tribunal de Justicia la oportunidad de examinar el alcance de la protección otorgada a los emblemas nacionales en virtud del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento sobre la marca comunitaria (en adelante, «Reglamento nº 40/94»), [3] en relación con el artículo 6 *ter* del Convenio de París. [4]

2. En el recurso del asunto C-202/08 P, una empresa fabricante de prendas de vestir, American Clothing Associates SA (en lo sucesivo, «American Clothing»), critica por diversas razones el amparo excesivamente generoso que la sentencia recurrida dispensa a las insignias nacionales. En el asunto C-208/08 P, en cambio, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, «OAMI») ataca la resolución de instancia comunitaria, por estimar que erró al interpretar el Convenio de París de manera que excluye la defensa de los símbolos de Estado ante las marcas de servicios.

3. El análisis de estos aspectos implica desenmarañar el complejo entramado de derecho internacional y de derecho comunitario, a la vez que exige sumirse en las profundidades de la heráldica, para indagar los contornos de la custodia de los emblemas nacionales frente a las tentativas de apropiárselos con fines mercantilistas.

4. Esa ciencia del blasón evoca pendencias y aventuras de otros tiempos, [5] como la que opuso a Don Quijote con el Caballero de la Blanca Luna, llamado así por su escudo, que ostentaba ese astro resplandeciente; pero, por fortuna, no se trata de dirimir conflictos sobre

1 — Lengua original: español.

2 — Sentencia recaída en el asunto T-215/06, American Clothing Associates/OAMI, (Rec. p. II-303).

3 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83), y, por último, por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1).

4 — Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada (Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, nº 11847, p. 108).

5 — Aparecida en Europa a principios del siglo XII en las justas y torneos, la heráldica pronto perdió su misión primordial de identificar al caballero para representar historias de alianzas de linajes, así como para decorar palacios y casas, llevando esta función a su declive, por causa de la mercantilización de los heraldistas. Messía de la Cerda y Pita, L. F., *Heráldica Española — El diseño heráldico,* Ed. Edimat, Madrid, 1998, pp. 19 a 22.

la «precedencia de hermosura» entre dos damas,[6] sino de usar el arte de la heráldica para circunscribir los límites de la protección de un emblema nacional.

II. Marco normativo

A. *Derecho internacional*

5. En estos recursos de casación se debate la interpretación de los artículos 1, 6, 6 *ter,* 6 *sexies* y 7 del Convenio de París, que se detallan a continuación.

6. Según el artículo 1:

« […]

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

[…]»

7. A tenor del artículo 6:

«1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión [constituida por los países a los que se aplica el Convenio de París] por su legislación nacional.

[…]»

6 — Cervantes, M. de, *Don Quijote de la Mancha,* edición, introducción y notas de Martín de Riquer, Ed. RBA, Barcelona, 1994, segunda parte, capítulo LXIV, p. 1106.

8. Cobran especial relevancia en estos procedimientos algunos aspectos del artículo 6 *ter*, apartados 1 y 3, en particular, los siguientes:

«1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) […]

c) […] Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que induzca a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

[…]»

9. Cierto interés reviste asimismo el artículo 6 *sexies* del repetido Convenio:

«Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.»

B. *El derecho comunitario*

10. La marca comunitaria se rige, fundamentalmente, por el Reglamento nº 40/94, por el que se creó este título de propiedad industrial de ámbito europeo.

11. El séptimo considerando de ese texto normativo alude a la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin primordial consiste en garantizar la función de origen de la marca, destacando su carácter absoluto si hay identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; añade que la protección cubre también los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios.

12. El noveno considerando añade que la marca comunitaria ha de tratarse como un

objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe.

13. En el Reglamento nº 40/94 merece destacarse el artículo 1:

«1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán marcas comunitarias.

[…]»

14. El artículo 7 del Reglamento nº 40/94, en su versión modificada, prescribe:

«1. Se denegará el registro de:

[…]

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París;

[…]»

III. Los hechos del litigio

15. El 23 de julio de 2002 la demandante solicitó en la OAMI la inscripción de una marca comunitaria compuesta por la imagen de una hoja de arce bajo la que aparecen las

letras rw, en mayúsculas, colocadas de la siguiente manera:



16. Los productos y los servicios para los que se pidió el registro se hallan en las clases 18, 25 y 40 del Arreglo de Niza, [7] a saber:

— «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería» (clase 18);

— «Vestidos, calzados, sombrerería» (clase 25);

— «Servicios de sastres, taxidermia; encuadernación; tratamiento, procesamiento y mejora de pieles, cuero, piel y textil; revelado de películas y copias de fotografías; trabajos en madera; prensado de frutas; molido de cereales; mecanizado, templado y mejora de superficie de metales» (clase 40).

17. En resolución de 7 de octubre de 2005, el examinador de la OAMI denegó la inscripción para todos los productos y los servicios anhelados, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, aduciendo que el signo causaba en el público la impresión de estar vinculado al Canadá, al estimar que la hoja de arce copiaba el emblema de ese Estado, tal como figura en la comunicación de la Oficina Internacional de la Organización

7 — Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a los Estados parte en el Convenio de París, de 1 de febrero de 1967, y en la base de datos de la OMPI, que se expone a continuación (en color rojo):



18. Mediante resolución de 4 de mayo de 2006, la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso [8] interpuesto por American Clothing contra la decisión del examinador, confirmándola.

19. La Sala de Recurso acordó que la hoja de arce de color rojo correspondía al emblema de Canadá e, inspirándose en una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, [9] indagó si, con arreglo a la heráldica, el signo controvertido contenía algún elemento idéntico o una imitación del emblema del país norteamericano. Según la Sala de Recurso, el componente denominativo RW no impedía la aplicación del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París.

20. Descartó la alegación de que el color de las hojas de arce las diferenciaba, puesto que, al no haberse especificado ningún tinte en la solicitud de registro, cabía la representación del marchamo en cualquier tono, incluyendo el bermellón del emblema canadiense.

21. Afirmó, asimismo, que se trataba de la misma hoja de once puntas, con forma de estrella sobre un tallo, con una separación aparentemente idéntica entre los vértices. Dedujo que el público interesado percibiría el ideograma como un remedo del emblema canadiense, estimando que su registro podía inducir a error al consumidor en cuanto al origen de los productos y los servicios para los que se instó, habida cuenta de la gran variedad de bienes y de servicios que Canadá puede ofrecer y promocionar.

22. La Sala de Recurso tampoco aceptó la pretendida notoriedad en Bélgica del marchamo RIVER WOODS, por entender que el empleo contrario al artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 enerva la adquisición de carácter distintivo por el uso.

23. Finalmente, rechazó las restantes alegaciones de American Clothing, en las que

8 — Asunto R 1463/2005-1.

9 — Sentencia de 21 de abril de 2004, Concept/OAMI (ECA) (T-127/02, Rec. p. II-1113), apartado 40 (en adelante, sentencia «ECA»).

aseguraba poseer varias inscripciones nacionales similares, también en Canadá, e invocaba la práctica decisoria anterior de la OAMI en materia de signos con una bandera o un emblema de Estado.

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

24. El 8 de agosto de 2006 American Clothing reclamó al Tribunal de Primera Instancia la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 4 de mayo de 2006, esgrimiendo un motivo único, la infracción del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94.

25. Ese Tribunal comunitario examinó la crítica de invalidez en relación con los servicios de la clase 40 y con los productos de las clases 18 y 25.

Sobre las marcas de servicios y el artículo 6 ter del Convenio de París

26. Como cuestión previa, analizó la aplicabilidad del artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París a las marcas de servicios, para determinar si la marca deseada, al referirse a ciertos servicios, vulneraba ese precepto. Si no lo vulneraba, la denegación de registro de la OAMI para servicios habría constituido una trasgresión del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94. [10] Justificó, además, su intención de pronunciarse sobre un aspecto ajeno a las pretensiones de las partes, en la necesidad de evitar que su fallo se asentara en consideraciones jurídicas erróneas. [11]

27. El Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución de la Sala de Recurso, porque aludía al registro de la marca solicitada para las prestaciones de la clase 40, al entender que el artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París, al que reenvía el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, no rige para los servicios en general.

28. A tal efecto, estudió [12] el tenor de la disposición del repetido Convenio, haciendo hincapié en que sólo menciona las «marcas de fábrica o de comercio». Añadió, asimismo, que de los artículos 1, apartado 2, 6, apartado 1, y 6 *sexies*, del propio Convenio se desprende claramente una distinción entre, por un lado, las «marcas de fábrica o de comercio» y, por otro lado, las «de servicio». Al mentar el artículo 6 *ter* sólo las de fábrica o

10 — Apartado 23 de la sentencia recurrida.

11 — Apartados 24 y 25 de la sentencia recurrida, que se basan en los autos del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2004, UER/M6 y otros (C-470/02 P, no publicado en la Recopilación), apartado 69; y de 13 de junio de 2006, Mancini/Comisión (C-172/05 P, no publicado en la Recopilación), apartado 41.

12 — En los apartados 26 a 32 de la sentencia recurrida.

de comercio, es decir, las utilizadas para productos, dedujo que la prohibición de registro y de uso recogida por este último precepto no se refiere a las marcas que designan prestaciones.

29. Además, la sentencia recurrida puso de relieve que el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 sólo remite al artículo 6 *ter* del Convenio de París, cuando precisa que «se denegará el registro de las marcas que [merezcan tal trato] en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París». Puesto que el artículo 6 *ter* del Convenio no atañe a las marcas de servicios, no cabría aplicarles el motivo de denegación absoluto de esa regla comunitaria. A este respecto, desechó el argumento de la OAMI de que el artículo 7 del Reglamento nº 40/94 no discierne entre las marcas de productos y las de servicios, ya que, según el Tribunal de instancia, prevalece la diferenciación del artículo 6 *ter* del Convenio de París, a tenor de la cita que a esa norma realiza el reiterado artículo del Reglamento nº 40/94.

30. De la conjunción de ambas normas infirió la voluntad del legislador comunitario de no extender a los servicios la prohibición del artículo 6 *ter* del Convenio de París, pues, de lo contrario, habría incluido en el texto del artículo 7 del Reglamento nº 40/94 una interdicción similar, salvando así la distinción que implícitamente creó entre los signos de productos y los de prestación por la mera reseña del artículo 6 *ter* del Convenio de París.

31. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia rechazó que se pudiera acudir a la sentencia ECA, ya que no se pronunciaba sobre la invocabilidad del artículo 6 *ter* del Convenio de París en las marcas de servicios o a la necesaria interpretación extensiva del artículo 6 *ter* del Convenio de París. En realidad, ni un documento de la OMPI [13] propuesto por la OAMI ni el artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas (en adelante, «TLT») [14] abogaban por una exégesis de ese tipo del artículo 6 *ter*. Además, aunque la Comunidad Europea había firmado el 30 de junio de 1995 ese Tratado, no lo había ratificado.

32. Por último, presumió que, al haber sido consciente en el momento de la adopción del Reglamento nº 40/94 de la importancia en el comercio moderno de las marcas de servicios, el legislador comunitario habría ampliado la protección otorgada a los emblemas de Estado por el artículo 6 *ter* del Convenio de París también frente a esta categoría de marchamos. Apreciando que el legislador europeo no creyó útil proceder de tal guisa, el Tribunal de Primera Instancia sentenció que no correspondía al juez comunitario sustituir al legislativo ni interpretar *contra legem* las disposiciones en liza.

13 — En concreto, el apartado 7 de las «Generalidades sobre el artículo 6 *ter* del Convenio de París», que se pueden consultar en el sitio Internet de la propia OMPI, según el apartado 19 de la sentencia recurrida.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, con el fin de extender a las marcas de servicios la protección prestada a las marcas de productos por el Convenio de París; apartado 31 de la sentencia recurrida.

Sobre los productos pertenecientes a las clases 18 y 25 [15]

33. Descartada la aplicabilidad del precepto comunitario debatido a los servicios, el Tribunal de Primera Instancia la analizó para los productos, partiendo de la premisa de que, para impedir la inscripción de una marca compleja a la luz del repetido artículo 7, apartado 1, letra h), basta con que uno de sus elementos sea un calco de un emblema de Estado o su imitación «desde el punto de vista heráldico», con independencia de su percepción global.

34. En este sentido, estudió las alegaciones de American Clothing negando que el dibujo controvertido se percibiera como el emblema del Estado canadiense o como una copia «desde el punto de vista heráldico», para rechazar las principales tesis de dicha compañía.

35. Así, el Tribunal de Primera Instancia dictaminó que, al no recoger la solicitud tinte alguno, el registro en blanco y negro habilitaría a la empresa para representar su signo en cualquier gama de color y, por ende, también con una hoja de arce roja. De ahí que el carmesí del emblema canadiense resultara irrelevante en ese litigio, siendo verosímil que la insignia de aquel país se reprodujera en blanco y negro. [16]

36. Desestimó las supuestas divergencias gráficas entre los tallos, llevando a cabo una comparación «desde el punto de vista heráldico» entre el marchamo solicitado y el emblema del país norteamericano. Por cotejo «desde el punto de vista heráldico», en el sentido del artículo 6 *ter* del Convenio de París, entendió la descripción heráldica del emblema y no una eventual explicación geométrica que, por naturaleza, sería mucho más minuciosa. [17]

37. Encontró algunas variaciones en el diseño de los tallos de las dos hojas, en especial en los dos intersticios entre ambas partes del tercio central de la hoja, que le parecieron más profundos en el emblema canadiense. Sin embargo, aceptó que un detalle así nunca figuraría en la descripción heráldica, aunque sí, tal vez, en una descripción geométrica, que carecía de pertinencia en una comparación «desde el punto de vista heráldico».

38. Confirmó el fallo de la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI de que el gran público, compuesto de consumidores medios, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, no presta atención a los pormenores de los emblemas y de las marcas, como la anchura del tallo de las hojas de arce.

15 — Apartados 59 y siguientes de la sentencia recurrida.

16 — El Tribunal de Primera Instancia se fundaba en los apartados 45 y 46 de su sentencia ECA, ya reseñada.

17 — De nuevo mentando la sentencia ECA, citada, apartado 44.

39. Además, el Tribunal de Primera Instancia rechazó lo alegado por American Clothing en contra de la afirmación de la Sala de Recurso de que la inscripción de la marca RW induciría a error al público acerca del origen de los productos y de los servicios. [18] Advirtió que la aplicación del artículo 6 *ter,* apartado 1, letra a), del Convenio de París no se supeditaba a la condición de error por el público interesado sobre la procedencia de los productos designados por la marca solicitada ni sobre la existencia de un vínculo entre su titular y el Estado de cuyo emblema trataba de apropiarse. También descartó la notoriedad de su marca RIVER WOODS, [19] esgrimida por American Clothing.

40. Por último, tampoco aceptó la defensa basada en los registros de otras marcas nacionales o comunitarias, idénticas o comparables a la marca solicitada o, con carácter más general, de marcas con representaciones de banderas o de otros emblemas de Estado. El Tribunal de Primera Instancia recordó la autonomía de los sistemas de registros de marcas, nacional y comunitario, en los que la apreciación de la inscripción de los signos dimana de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. En consecuencia, el registro de un ideograma como marca comunitaria sólo puede evaluarse a tenor del Reglamento nº 40/94, teniendo en cuenta su interpretación por el juez comunitario, pero no con arreglo a una práctica anterior de las Salas de Recurso. [20]

V. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes en ambos procedimientos

41. En el asunto C-202/08 P (American Clothing Associates/OAMI), el recurso de casación tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 16 de mayo de 2008, [21] mientras que el del caso C-208/08 P (OAMI/American Clothing Associates) se introdujo el día 20 de ese mismo mes.

42. En el primer asunto, la recurrente pide al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró que la Primera Sala de Recurso de la OAMI no había violado el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, al adoptar su resolución de 4 de mayo de 2006. La OAMI, en su contestación, insta la desestimación del recurso de casación.

43. En el segundo asunto, la OAMI reclama la anulación de esa sentencia del Tribunal de Primera Instancia, por haber decidido que el repetido precepto del Reglamento sobre la marca comunitaria no se aplica a las marcas de servicios. En cambio, American Clothing auspicia la confirmación de dicha sentencia.

18 — Apartados 76 y siguientes de la sentencia recurrida.
19 — Sentencia recurrida, apartado 81.
20 — Apartados 82 a 85 de la sentencia recurrida.
21 — Telefax de 8 de mayo.

44. En cada asunto, la recurrente solicita la condena en costas de la contraparte.

45. Mediante auto de 11 de febrero de 2009, el presidente del Tribunal de Justicia ordenó la acumulación de ambos asuntos a efectos del procedimiento oral y de la sentencia, tras haber recabado la opinión de los interesados y oído el abogado general.

46. En la vista, celebrada el 26 de marzo de 2009, comparecieron los representantes de American Clothing y de la OAMI para exponer sus alegaciones y responder a las preguntas de los miembros de la Sala.

VI. Análisis de los recursos de casación

47. Aunque parezca evidente la conexión objetiva entre los dos asuntos, ya que en ambos se ataca la misma resolución judicial, las semejanzas se agotan en tal extremo. Los dos recursos son tan dispares que no se detecta más convergencia que la identidad del acto impugnado. Por tanto, conviene estudiar cada una de las quejas por separado.

A. *Sobre el recurso de casación en el asunto C-202/08 P*

1. Definición de posturas

48. La recurrente en este asunto invoca un único motivo de casación, la violación por el Tribunal de Primera Instancia de los artículos 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 y 6 *ter* del Convenio de París, fundándolo en tres argumentos que a continuación se resumen.

49. En primer lugar, denuncia que la sentencia ahora recurrida erró en la apreciación de la función esencial de los emblemas de Estado, al no haber limitado el ámbito de su protección a los supuestos en los que quede en entredicho esa función esencial, lo que sería lógico, pues los emblemas de Estado constituirían signos protegidos, como las marcas y las denominaciones de origen, a los que se aplicarían por analogía idénticos criterios de amparo, como el de la afectación a su función esencial. Tratándose de las enseñas de un país, la denegación de registro de un marchamo sólo se justificaría cuando incidiera en la llamada que todo escudo nacional realiza a la identidad y a la soberanía nacionales.

50. En segundo lugar, American Clothing reprocha a la sentencia impugnada haber preferido una descripción heráldica a una geométrica, cuando el artículo 6 *ter* del

Convenio de París no protege el símbolo, sino su interpretación artística, como obra gráfica específica. De ahí que los emblemas con escasas características heráldicas sean más fáciles de imitar, por lo que unas ligeras disparidades impedirán denunciar una copia desde el punto de vista heráldico. El corolario de la sentencia recurrida sería la concesión a los Estados de un monopolio casi absoluto sobre signos sin propiedades típicas de la heráldica.

51. En tercer lugar, critica al Tribunal de Primera Instancia haber obviado el examen de ciertas circunstancias peculiares del signo solicitado, como la impresión global que producen las marcas complejas, en las que la distribución de sus componentes cobraría gran relevancia, por lo que, al despreciar esa impresión de conjunto, la sentencia recurrida elevaría a dogma absoluto la protección de los emblemas nacionales recogidos en otros marchamos «como elementos» suyos, en el sentido del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París.

52. En este contexto, achaca a dicho Tribunal no haber aceptado el registro de la insignia interesada, acompañada de un *disclaimer*, como prevé el artículo 38 del Reglamento nº 40/94, siguiendo así la práctica de la Oficina de marcas canadiense. Al no tomar en consideración el modo de actuar de esa autoridad nacional, American Clothing descubre una desnaturalización de los hechos por el Tribunal de instancia comunitario, pues se habían acreditado suficiente y fehacientemente esos extremos. Además, la OAMI no debería proteger los emblemas nacionales con más rigor que el que emplean las oficinas nacionales.

53. Por último, la recurrente en el asunto C-202/08 P recrimina a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia haber omitido toda referencia a las condiciones de uso habitual del signo, pues la manera en la que pretendía utilizarlo no habría dado pie a equívocos, ya que el público lo habría aprehendido como un ornamento, sin ninguna conexión con el emblema nacional.

54. La OAMI, en cambio, rechaza de plano todos estos argumentos, sosteniendo la correcta exégesis del Tribunal de Primera Instancia sobre las alegaciones descritas. Auspicia una protección absoluta de los emblemas en tres vertientes: 1) no la supedita a un daño en su función esencial; 2) evita su percepción por el público como elemento diferenciador o de mera decoración; y 3) su intensidad tampoco depende de que las características heráldicas sean más o menos notables.

55. Niega, asimismo, cualquier error de derecho en la sentencia controvertida, derivado del empleo de la descripción heráldica para indagar la eventual imitación desde el ángulo de la ciencia de los blasones. La OAMI rebate la posición de la recurrente sobre el *disclaimer*, indicando que el artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 sólo se aplica cuando se cuestiona la índole distintiva

de un componente de una marca. Además, rechaza que la OAMI hubiera debido guiarse por la experiencia de otras oficinas de registro de títulos de propiedad industrial, como la canadiense.

56. La OAMI refuta la desnaturalización de los hechos, pues constata que el Tribunal de Primera Instancia se limitó a declarar la falta de pruebas sobre la praxis de la oficina canadiense, aparte de que el artículo 6 *ter* del Convenio de París ni siquiera menciona la obligación de atender a los hábitos de las autoridades de propiedad industrial de los países cuyos emblemas se disputen. En suma, el tenor de ese precepto, conminando a «rehusar o anular el registro» de un signo que conlleve un emblema nacional, impediría apreciar cualquier coyuntura en la que un marchamo atenúe esa disyuntiva legalmente impuesta a las oficinas de marcas.

2. Examen del motivo único de casación

a) Sobre el error de no tener en cuenta las funciones esenciales de los emblemas de Estado

57. De entrada, la recurrente en el procedimiento C-202/08 P recrimina a la sentencia enjuiciada no haber tratado el emblema canadiense de manera análoga a una marca, pues de haberlo hecho así, habría seguido similares criterios de protección, reparando en la necesidad de que, para beneficiarse del amparo legal, ha de quedar afectada la función esencial del signo registrado.

58. El análisis de estas alegaciones requiere indagar la naturaleza de los emblemas nacionales tanto fuera, como dentro del derecho de marcas. Con tales averiguaciones se ahonda en el significado de la incardinación de las insignias nacionales en el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, que hasta ahora no ha sido glosado por este Tribunal de Justicia.

i) Marca registrada y emblema: diversidad de tareas

59. En general, por *emblema* se entiende cualquier jeroglífico, símbolo o empresa en el que se representa alguna figura, haciéndose hincapié en el lema del gráfico. [22] En el mundo jurídico, en cambio, los diccionarios especializados asocian casi al unísono ese vocablo con las insignias vinculadas a la soberanía de los países, tales como las banderas y los escudos, [23] atribuyéndole incluso la peculia-

22 — *Diccionario de la lengua española, Real Academia Española,* 21ª ed., Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, p. 803. También, *Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française,* Ed. Dictionnaires Le Robert, París, 1993, p. 829.

23 — *Black's Law Dictionary,* 7ª ed., Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (EE.UU), 1999, p. 540, y *Creifelds Rechtswörterbuch,* 16ª ed., Ed. C. H. Beck, Múnich, 2000, p. 663 (voz «Hoheitszeichen»).

ridad de evocar al Estado, a otras corporaciones territoriales, a partidos políticos o a otras entidades públicas. [24]

60. El derecho internacional proporciona un exponente clásico de la bandera como reflejo del sometimiento a una soberanía; existe una costumbre que reserva a los Estados la facultad de atribuir su nacionalidad a los buques, [25] autorizándoles a enarbolar el pabellón correspondiente a ese país, cuyo ordenamiento jurídico rige en el navío, uso que se ha codificado en el Convenio de Montego Bay. [26]

61. Desde el ángulo sociológico, sin embargo, la identificación de una insignia o emblema con una nación determinada no alcanza sólo a barcos o aeronaves, sino a cualquiera de sus ciudadanos. Para una expresión plástica de esta aseveración, me remito a la imagen de miles de personas ondeando banderines de la *Star Banner* [27] durante la reciente ceremonia de toma de posesión de Barack Obama como cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos. No me cabe la menor duda, empero, de que todo ciudadano conserva algún recuerdo de ciertas demostraciones de adhesión similares en su lugar de origen o de algún atleta, campeón olímpico, subido al podio, llorando de emoción mientras se iza la bandera de su nación, al son del himno patrio, o cuando las tropas de su ejército rinden homenaje a su enseña.

62. Las observaciones precedentes ponen de relieve que los lazos entre los emblemas nacionales y los súbditos de un mismo Estado hunden sus raíces en la historia, la cultura, las tradiciones, las tierras, la trayectoria internacional e incluso la idiosincrasia típica de un pueblo. En general, esos emblemas son símbolos de una nación, de los que sus portadores se sienten, en mayor o menor medida, orgullosos; aun cuando no ocurra así, todo miembro de ese colectivo vislumbra su bandera entre un millón, porque su subconsciente la reconoce, independientemente de sus gustos.

63. Suponiendo que haya «funciones esenciales» de los emblemas nacionales, como aduce la recurrente, habría que destacar la de identificación con un país y la de representación de su soberanía. Dentro de un Estado tendrían, pues, una misión aglutinadora de sus habitantes; a escala internacional, en cambio, facilitan la división entre nacionalidades.

64. Así pues, las marcas cumplen en el mundo mercantil un papel diferente al de los emblemas. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado repetidamente sobre el cometido de los ideogramas inscritos en los registros de marcas.

24 — Así, en particular, Cornu, G., *Vocabulaire juridique,* 8ª ed., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, p. 328.

25 — Dupuy, J.-M., *Droit international public,* 4ª ed., Ed. Dalloz, París, 1998, p. 72.

26 — Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, en vigor desde el 16 de noviembre de 1994. Fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998 (DO L 179, p. 1).

27 — Denominada también, afectivamente, *Stars and Stripes* y *Old Glory*.

65. Según jurisprudencia reiterada, el derecho de marcas encarna un elemento primordial del sistema de competencia no falseado, que el Tratado CE pretende sostener. En un régimen de tal índole, las empresas han de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, individualizándolos merced a los signos distintivos. [28]

66. Con ese trasfondo, la marca cumple su función esencial de garantizar al consumidor o al usuario final el origen del producto o del servicio que designa, singularizándolos sin confusión frente a los de otra procedencia [29] y asegurando que todo lo provisto de ese marchamo ha sido fabricado o suministrado bajo el control de una única empresa, a la que responsabiliza de su calidad. [30]

67. No conviene abundar en las divergencias entre las llamadas «funciones esenciales» de las marcas mercantiles y de los emblemas nacionales. No obstante, el contraste entre ambas realidades sólo es un indicio para auspiciar un trato jurídico heterogéneo, debiéndose investigar aún si el legislador ha querido dispensarles el mismo trato en el ámbito del derecho de la propiedad industrial.

ii) Marcas registradas y emblemas: una protección también dispar

68. La jurisprudencia ya ha perfilado pautas para la protección de los signos inscritos. Así, basándose en el décimo considerando de la Directiva 89/104/CEE, [31] correspondiente al séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, destacó que la tutela conferida por la marca registrada tiene el propósito primordial de garantizar su función de origen y que, en casos de similitud con otro ideograma o entre los productos o servicios, el riesgo de confusión es la razón específica de la protección. [32]

69. Además, según el Tribunal de Justicia, sólo cabe invocar las potestades del titular de un signo registrado enumeradas en el

28 — Sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 13; de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 21; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 47; y de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland (C-228/03, Rec. p. I-2337), apartado 25.

29 — Sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28; de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec. p. I-5791), apartado 20; y de 6 de octubre 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551), apartado 23.

30 — Sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 30, y Arsenal Football Club, antes citada, apartado 48.

31 — Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

32 — Sentencias Medion, ya reseñada, apartado 24; de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux (C-102/07, Rec. p. I-2439), apartado 28; y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK) (C-533/06, Rec. p. I-4231), apartado 47.

artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, homólogo del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, cuando la identidad o la similitud tanto de las marcas como de los productos o servicios designados provoque en el consumidor desconcierto. [33]

70. En tales preceptos se entiende por riesgo de confusión el peligro de que el público crea que los productos o los servicios proceden de la misma empresa o de compañías vinculadas económicamente. [34]

71. Por último, el riesgo de confusión ha de apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, los elementos distintivos y dominantes, o la percepción por el consumidor medio de la marca como un todo, sin examinar cada detalle. [35] Para evaluar el grado de similitud entre las marcas hay que determinar su grado de semejanza gráfica, fonética o conceptual y ponderar estos elementos en función de la categoría de productos o de servicios contemplada y de las condiciones de su comercialización. [36]

72. Por tanto, no parece complicado comprender que la defensa de los emblemas de Estado responde a criterios fundamentalmente diferentes de los que rigen para las marcas. A falta, no obstante, de reglas pretorianas comunitarias, ha de buscarse orientación en las normas jurídicas aplicables y en la doctrina.

73. En sus inicios, el Convenio de París enlazaba la custodia de los emblemas nacionales con el orden público, [37] tal vez por pensar que esos símbolos pertenecen a todos los ciudadanos, por lo que no cabe otorgar un derecho exclusivo a favor de una empresa. [38]

74. En la versión actual, fruto de la revisión de Lisboa, el artículo 6 *ter* de dicho Convenio internacional configura el amparo de manera absoluta en dos vertientes: por un lado, se extiende a todos los productos y, cuando así lo prevea el derecho nacional, a todos los servicios [39] de la nomenclatura de Niza; por otro lado, no se supedita a la creación de un vínculo entre la marca cuyo registro se solicita y el emblema. En efecto, el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra c), segunda frase, de ese

33 — Sentencia Medion, citada, apartado 25.

34 — Sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17; Medion, ya señalada, apartado 26; y de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker (C-334/05 P, Rec. p. I-4529), apartado 33.

35 — Sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartados 22 y 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartados 18 y 25; de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartado 40; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI (C-206/04 P, Rec. p. I-2717), apartados 18 y 19; y OAMI/Shaker, mentada, apartado 35; asimismo, auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI (C-3/03 P, Rec. p. I-3657), apartado 28.

36 — Sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 27; de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, Rec. p. I-643), apartado 37; y OAMI/Shaker, citada, apartado 36; también el auto de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI (C-235/05 P, no publicado en la Recopilación) apartado 40.

37 — Bogsch, A., «Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle», en *La Propriété industrielle,* OMPI, nº 7/8 — julio/agosto, 1983, p. 224.

38 — Lema Devesa, C., «Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos», en Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L. (Coordinadores), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria,* 2ª ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 100.

39 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas,* Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 170; la idea está implícita en la nota a pie de página nº 82.

Convenio [40] admite la inscripción o el empleo de un signo, cuando no induzca a error al público en cuanto a la existencia de una trabazón entre la empresa que lo utiliza y la organización intergubernamental titular del emblema, por lo que, *a contrario sensu,* se deduce que tal conexión no se exige para los emblemas de Estado, sino únicamente para los de esas entidades internacionales. [41]

75. En consecuencia, bastan la réplica exacta o la imitación [42] del emblema para desencadenar la protección que procura a los símbolos nacionales el artículo 6 *ter,* a saber, no sólo el rechazo o la anulación del registro de los signos que pretendan apropiárselos, sino también la prohibición de su utilización cuando se carezca del preceptivo permiso de las autoridades competentes. Nótese que, como motivo de denegación absoluto, [43] la intervención de las oficinas de marcas sometidas al Convenio de París ha de ser de oficio, mientras que la protección de los marchamos mercantiles se otorga siempre a instancia de parte.

76. Por último, parece claro que los institutos jurídicos de la nulidad y de la caducidad, típicos para las enseñas empresariales, no inciden en los emblemas nacionales.

77. Este bosquejo de las disparidades entre la función esencial y la protección de marcas y emblemas descarta la tesis de la recurrente en el asunto C-202/08 P, que propugna la aplicación por analogía de los mismos criterios de amparo a ambos tipos de signos.

78. Por consiguiente, la sentencia recurrida acertó al separarse de lo que deseaba American Clothing, debiendo desestimarse sus alegaciones.

b) Sobre el error en la interpretación de la «imitación desde el punto de vista heráldico»

79. La parte actora en el procedimiento C-202/08 P reprocha a la sentencia recurrida haber llevado a cabo una exégesis incorrecta de la expresión «imitación desde el punto de vista heráldico», en especial, por haber preferido una descripción heráldica a una geométrica, en contra del artículo 6 *ter* del Convenio de París.

40 — Punto 8 de estas conclusiones.

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

42 — Sigo aquí, de nuevo, a Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.,* p. 170, trasladando, no obstante, al ámbito comunitario su acertado comentario sobre el derecho español.

43 — Lema Devesa, C., *op. cit.,* p. 100, niega este carácter precisamente por la eventual autorización.

80. Subyace, pues, en esa crítica, una divergencia sobre el significado de la perífrasis incluida en el mencionado precepto. Sin una referencia jurisprudencial en la que sustentar mis explicaciones, debo acudir, otra vez, a la doctrina y a las reglas esenciales de la hermenéutica jurídica.

81. En primer lugar, en virtud de la aludida protección *absoluta* que se confiere a los emblemas, los Estados obtienen un monopolio del registro, no del uso, [44] sobre esos símbolos, aunque sujeto a ciertos límites, ya que no abarca la figura que integre el emblema, sino únicamente su expresión heráldica, habida cuenta de que en numerosas ocasiones esos signos oficiales se plasman en ideogramas de utilización general, tales como un animal, una planta, estrellas u otros símbolos semejantes. [45] Además, el concepto «emblema nacional» requiere una interpretación estricta. [46]

82. En segundo lugar, el punto de vista heráldico no implica la descripción de un erudito de esa ciencia. A pesar de que el legado de la heráldica no sea desdeñable, tanto por su impacto en las artes plásticas como por su rico vocabulario técnico, no cabe presumir que el consumidor medio domine ese léxico, de extrema complejidad para los no iniciados.

83. Tampoco una descripción geométrica respondería a las necesidades del repetido artículo 6 *ter*. La minuciosidad que conlleva tal exposición vaciaría el amparo que dicha norma dispensa a los emblemas, pues sería suficiente un matiz para descartar la identidad entre dos descripciones.

84. Tuvo, pues, razón el Tribunal de Primera Instancia al basar la especificación del emblema canadiense en la redacción presentada por Canadá ante la Oficina de la OMPI, ya que ese texto dejaba traslucir las eventuales semejanzas y diferencias entre la marca solicitada y el símbolo de aquel país. Habiéndose inscrito sólo la bandera con el símbolo, sin más, no se advierte ninguna equivocación en la sentencia recurrida por haber imaginado la explicación más sencilla del emblema, una hoja de arce de color rojo, [47] pues American Clothing no ha alegado ningún tipo de error de hecho o de derecho.

85. En tercer lugar, por lo que atañe a la «imitación», la comparación no es útil para determinar el riesgo de confusión. Se trata de

44 — Es unánime la doctrina que reconoce la libre comercialización de los emblemas nacionales, dentro de los límites que las leyes de cada Estado impongan; por todos, Fezer, K. H., *Markenrecht,* 2ª ed., Ed. C.H. Beck, Múnich, 1999, p. 476.

45 — Ströbele, P., «Absolute Schutzhindernisse», en Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz,* 8ª ed., Ed. Heymanns, Múnich, 2006, p. 411.

46 — Entiendo de esta manera la opinión de Fezer, K.-H., *op. cit.,* p. 473.

47 — Apartado 73 de la sentencia recurrida.

que la copia reúna las connotaciones heráldicas que distinguen al emblema de otros signos. [48] Esas peculiaridades se encuentran, generalmente, en la reseña que los Estados partes del Convenio de París envían a la Oficina de la OMPI.

86. En suma, a tenor de las explicaciones precedentes, no se detecta en la sentencia recurrida ningún desacierto en la interpretación del circunloquio «imitación desde el punto de vista heráldico», por lo que se han de descartar estas alegaciones de la recurrente.

c) Sobre los errores al no haber sopesado algunas singularidades del signo solicitado como marca

87. American Clothing reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber despreciado la «impresión de conjunto» que generan las marcas complejas. Achaca, además, a dicho Tribunal no haber propugnado el registro ante la OAMI mediando un *disclaimer* («protesta de renuncia»), en el que habría desistido de toda protección al emblema conflictivo, siguiendo la práctica de las autoridades de marcas canadienses; al no actuar así, se habrían desnaturalizado las pruebas que American Clothing había aportado sobre la práctica del *disclaimer* en Canadá. Esta compañía se siente, asimismo, discriminada, porque la propia OAMI habría interpretado de otra manera los artículos 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 y 6 *ter* del Convenio de París en tesituras similares.

88. Sobre la impresión global del marchamo, la mencionada protección absoluta de los emblemas nacionales se extiende también, en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París, a los supuestos en los que esos símbolos sólo son una porción de otro signo. No se puede dar otro significado al aludido precepto, cuando añade «bien como elementos de las referidas marcas». Si no se percibiera de tal modo, el amparo que ese precepto otorga a los emblemas carecería por completo de eficacia, pues, colocándolos en una figura con más piezas, se eludiría el obstáculo a su registro.

89. La práctica de la protesta de denuncia es una facultad de la OAMI para salvar el registro en algunas tesituras, no una obligación. De cualquier modo, la agencia comunitaria no emplea tal potestad, ya que reconoce el principio de que los signos con varios componentes no pueden reclamar la protección de uno sólo. [49] Si la actora pide a este Tribunal de Justicia que ordene a la OAMI la aceptación de un *disclaimer,* conviene no

48 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.,* p. 100; Ströbele, P., *op. cit.*, p. 411.

49 — Bender, A., «Der Ablauf des Anmeldeverfahrens», en Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht,* Ed. C.H. Beck, Múnich, 2007, p. 585.

olvidar que, según el artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, corresponde a la agencia disponer lo adecuado para respetar lo acordado en las sentencias de los tribunales comunitarios.

90. Pero, en contra de lo que afirma American Clothing, la sentencia recurrida no niega la experiencia de la Oficina de marcas canadiense; en el apartado 85 se limita a constatar, convincentemente, que dicha empresa no había probado una serie de alegaciones sobre tal extremo. La recurrente no precisa la manera en que se provocó la desnaturalización, por lo que este reproche, que cuestiona la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, busca mejor suerte en casación. Mas el artículo 58 de su propio Estatuto veda a este Tribunal de Justicia cualquier injerencia en la fijación de los hechos. Como no se ha sustanciado la crítica de desnaturalización, única vía para que este Tribunal de Justicia pueda inmiscuirse en los aspectos fácticos, [50] procede declarar inadmisible la alegación analizada.

91. A mayor abundamiento, si se estimara este argumento de la recurrente, invocando pasados contenciosos dirimidos por la OAMI, hay una jurisprudencia reiterada a cuyo tenor las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso, con arreglo al Reglamento nº 40/94, sobre el registro de un signo como marca comunitaria dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse conforme a ese Reglamento, según lo ha interpretado el juez comunitario, y no conforme a una práctica decisoria anterior. [51] Decae, pues, igualmente, la denuncia de discriminación vertida sobre la sentencia litigiosa.

92. Sobre la experiencia de otras autoridades nacionales en materia de marcas, el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 84 de la sentencia controvertida recordó que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, regido por normas propias, que persigue unos objetivos específicos, con plena independencia de los sistemas nacionales. Por consiguiente, la OAMI sólo examina los signos con arreglo a esa normativa comunitaria, sin que las decisiones de las oficinas de los Estados miembros la vinculen, aunque tome en cuenta, como elementos de hecho, los marchamos ya registrados en los países de la Unión Europea. [52]

50 — Por ejemplo, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (Companyline) (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartados 21 y 22, y mis conclusiones en ese asunto, puntos 59 y 60; y de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij, y otros/Comisión (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Rec. p. I-8375), apartados 330 y 331; también, auto de 5 de febrero de 2004, Telefon & Buch (C-326/01 P, Rec. p. I-1371), apartado 35.

51 — Sentencias de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI (C-37/03 P, Rec. p. I-7975), apartados 47 a 51; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI (C-173/04 P, Rec. p. I-551), apartado 48; y autos de 13 de febrero de 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAMI (C-212/07 P, no publicado en la Recopilación), apartados 43 y 44; y de 12 de febrero de 2009, Bild digital (C-39/08 y C-43/08, no publicado en la Recopilación), apartado 13.

52 — En este sentido, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartados 42 a 44; y Henkel (C-218/01, Rec. p. I-1725), apartados 61 y 62, así como mis conclusiones leídas en este asunto, puntos 23 y 24. También, el auto Bild digital, citado, apartados 14 a 16.

93. Por último, la recurrente se queja de la omisión por el Tribunal de Primera Instancia del estudio de las condiciones habituales de uso de la marca solicitada. A su juicio, la manera en la que pretendía utilizar su ideograma no habría provocado ningún equívoco, pues el público lo habría aprehendido como un ornamento, sin asociarlo con el emblema.

94. Sin embargo, como afirma el apartado 77 de la sentencia impugnada, la aplicación del artículo 6 *ter* del Convenio de París no se supedita a un eventual error de los interesados sobre el origen de los productos designados por la marca solicitada o a la existencia de un vínculo entre el titular del signo y el Estado cuyo emblema reproduce. Para un sector de la doctrina, la *ratio* del artículo 6 *ter,* letra a), reside en la necesidad de evitar que el consumidor crea en una ilación «oficial» entre el signo y el Estado, por la mera presencia del emblema nacional en el marchamo. [53] Pero, aunque en ese interés por eludir la relación con el emblema nacional se asiente la normativa, no se erige en un requisito de su aplicación. Por tanto, tampoco cabe acoger esta alegación.

95. En atención a las explicaciones precedentes, después de haber desechado las pretensiones de la actora en el asunto C-202/08 P, procede desestimar el motivo único de casación de American Clothing y, en consecuencia, también el recurso en su totalidad.

B. *Sobre el recurso de casación en el asunto C-208/08 P*

1. Definición de posturas

96. En su recurso de casación, la OAMI pide la anulación parcial de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, por haber entendido que el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 6 *ter* del Convenio de París, no se aplicaba a las marcas de servicios. [54]

97. Su pretensión procesal se formula en un único motivo, el error de derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia al

53 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.,* p. 99; en el derecho inglés: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T., y Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,* 14ª ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 2005, p. 219; en el derecho español, Marco Arcalá, L. A, «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (director), *Comentarios a la Ley de Marcas,* 2ª ed., Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, tomo I, p. 234.

54 — Apartados 22 a 33 de la sentencia recurrida.

explicar el citado artículo del Convenio de París literalmente, sin atender a su espíritu ni a su sistemática. En suma, la agencia comunitaria propugna una interpretación extensiva del precepto convencional, sustentándola en las siguientes consideraciones:

1ª) que la revisión del Convenio acometida en Lisboa en 1958 amplió la obligación de los Estados contratantes de proteger los signos de comercio y de fábrica también a los de servicios, introduciendo el artículo 6 *sexies,* [55] pues la reforma intenta equiparar las dos categorías, la de bienes y la de prestaciones;

2ª) que, según se desprende del artículo 29, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, no se perseguía una diferencia de trato entre los marchamos del comercio y los de los servicios;

3ª) que el artículo 16 del TLT, con el que, entendido *a contrario sensu,* el Tribunal de Primera Instancia confirmó que el reiterado artículo 6 *ter* no se aplicaba a las marcas de servicios, sólo aporta una precisión sobre el radio de acción del Convenio, sin alterarlo; y

4ª) que el Tribunal de Justicia se ha manifestado, al menos implícitamente, a favor de la igualdad de trato entre ambas clases de signos, ya que en el asunto conocido como «Fincas Tarragona», [56] respondiendo a una cuestión prejudicial, la sentencia no solventó, con carácter previo y de oficio, la duda sobre la aplicabilidad a las marcas de servicios del artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, que, como el repetido artículo 6 *ter,* sólo menciona las marcas de comercio o de fábrica.

98. American Clothing, en cambio, destaca el carácter claro e incondicional de ese artículo 6 *ter,* que sería inaplicable a las marcas de servicios.

99. A su parecer, la citada sentencia Fincas Tarragona no examinó el artículo 6 bis del Convenio de París, aparte de que el Tribunal de Primera Instancia ya habría dictaminado con anterioridad que no abarcaría las marcas de servicios. [57]

55 — Reproducido en el punto 9 de estas conclusiones.

56 — Sentencia de 22 de noviembre de 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Rec. p. I-10093).

57 — Alude a las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2007, Mülhens/OAMI (T-263/03, no publicada en la Recopilación), apartado 54; y Mülhens (T-150/04, Rec. p. II-2353), apartado 59.

100. Aduce también que el artículo 6 *sexies* del Convenio de París carece de incidencia en el artículo 6 *ter,* ya que del Acta de Lisboa se deduce que en aquella conferencia no prosperó una idea más ambiciosa que pretendía asimilar las marcas de servicios a las de comercio.

a) Sobre la correcta interpretación del artículo 6 *ter* del Convenio de París

101. En su opinión, el artículo 16 del TLT, no matiza el controvertido artículo 6 *ter* del Convenio de París, sino que lo completa, dilatando su campo de acción a los servicios.

104. El propósito esencial del Convenio radica en mantener el principio del tratamiento nacional, acompañándolo de algunas reglas mínimas de protección de los objetos de propiedad industrial a los que afecta. [58]

2. Análisis del recurso

102. Aunque coincido con la OAMI, cuando denuncia un error de derecho en la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94 en relación con el artículo 6 *ter* del Convenio de París, discrepo cuando sostiene que el error proviene de la exégesis literal de este último precepto; además, aplicarlo de manera extensiva, acudiendo al artículo 6 *sexies* y al TLT, tampoco merece mi aprobación, por torcer en exceso el sentido de todos los artículos enumerados.

105. La pauta del tratamiento nacional abarca, por un lado, la prohibición de discriminación de los signos extranjeros, otorgándoles un amparo jurídico idéntico al de las patentes, las marcas y los modelos en el ámbito estatal. Por otro lado, alberga una norma de conflicto, en cuya virtud, en los países partes del Convenio, los pleitos de propiedad industrial han de juzgarse con arreglo a la *lex loci proteccionis,* a saber, según el ordenamiento del Estado en el que se persiga la tutela jurídica del invento, del marchamo o del dibujo, conforme al principio de territorialidad inmanente al Convenio. [59]

103. El Tribunal de Primera Instancia tergiversó la finalidad del Convenio de París y la remisión que a ese Convenio realiza el artículo 7 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Analizar cada una de esas normas por separado facilita extraer consecuencias de utilidad.

58 — Beier, F.-K., «One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future», en *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 15, nº 1/1984, p. 11; Bodenhausen, G. H.C., *op. cit.*, pp. 12 y 13.

59 — Beier, F.-K., *op. cit.*, pp. 9 y 10. Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, p. 30.

106. En consecuencia, los firmantes del Convenio de París se obligan a aplicar sus leyes en materia de propiedad industrial de manera equivalente a las marcas de sus ciudadanos y a las de los súbditos de los demás Estados partes, pudiendo reclamar estos últimos, como mínimo, el amparo dispensado en el Convenio.

107. Por tanto, se equivoca el Tribunal de Primera Instancia cuando niega parcialmente la salvaguarda de los emblemas al socaire del artículo 6 *ter,* pues, aunque esa disposición no incluye las marcas de servicios, tampoco le compete ocuparse *in extenso* del radio de acción de la protección absoluta de los emblemas. El precepto en cuestión sólo pide a los Estados partes que no registren signos de fábrica o de comercio idénticos o que contengan un emblema nacional. Pero los países firmantes quedan libres para ampliar el ámbito de aplicación de la regla a las marcas de servicios. [60] En este sentido acierta la OAMI, cuando invoca el carácter de «norma de mínimos» del Convenio y no de «ley uniforme». En el derecho comunitario no faltan ejemplos de este tipo de regulaciones que autorizan a los Estados miembros a sobrepasar los requisitos fijados en una directiva, acudiendo al método llamado de «armonización mínima».

108. En cambio, en contra del parecer de la OAMI, el artículo 6 *sexies* no abona una interpretación extensiva del artículo 6 *ter,* ambos del Convenio. El artículo 6 *sexies* únicamente invita a los Estados firmantes a defender las marcas de servicio, sin exigir su registro. Por consiguiente, las modalidades de tal defensa de los signos se reservan a cada país, pudiendo, pues, asimilarlas a los marchamos de fábrica y de comercio o prever un régimen especial. En todo caso, excepto menciones concretas a los servicios en el Convenio, como las de los artículos 2 y 3 en relación con el artículo 5, [61] corresponde al legislador nacional determinar el grado de equivalencia de las marcas que designan prestaciones con las que figuran en bienes de consumo. [62]

109. En suma, la extensión de la protección de los emblemas nacionales frente a las marcas de servicio no se deduce del Convenio de París, sino de la normativa nacional o comunitaria.

b) Sobre el alcance del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94

110. El dilema de si este motivo de denegación absoluto se aplica también a los marchamos de servicios depende, pues, del Reglamento sobre la marca comunitaria y, a

60 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.,* p. 99.

61 — Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.,* p. 90.

62 — Bogsch, A., *op. cit.,* p. 229.

mi juicio, merece una solución afirmativa.

111. En primer lugar, porque los considerandos séptimo y noveno de ese Reglamento, así como su artículo 1, apartado 1, respaldan su relevancia, en igualdad de condiciones, para ambos signos: los que recaen sobre bienes y los que designan prestaciones de servicios. Además, salvo error u omisión, no hay en el Reglamento ningún precepto que los diferencie, en particular, en cuanto a su registro o a los derechos de su titular.

112. En segundo lugar, porque el legislador europeo, en el ejercicio de su competencia, ha equiparado las dos señales en el Reglamento nº 40/94, careciendo de sentido atribuirle una voluntad de restringir la protección de los emblemas nacionales precisamente para los servicios, que constituyen el sector de actividades económicas de mayor peso en el producto interior bruto de todos los Estados miembros.

113. En esta tesitura, estoy convencido de que el reenvío del artículo 7, apartado 1, letra h), se ha de interpretar efectuado a la causa de denegación del registro del artículo 6 *ter* del Convenio, pero no a su supuesto ámbito de aplicación.

114. En tercer lugar, porque no comparto la elucubración del Tribunal de Primera Instancia de que, al elaborar el repetido Reglamento, el legislador europeo era consciente de que la remisión de su artículo 7, apartado 1, letra h), significaba reducir la oponibilidad de las insignias nacionales a las marcas de comercio o de fábrica, dejándolas desamparadas ante las de servicios. [63] Sospecho, más bien, que los Estados miembros tenían pleno conocimiento de que el Convenio de París no implicaba tal reducción y de que tampoco les cercenaba la competencia para decidir la categoría de defensa que querían garantizar a las marcas de servicios en el espacio comunitario.

115. No es probable que, como deja traslucir la sentencia impugnada, en el Reglamento nº 40/94, de carácter tan innovador y cuya aprobación necesitó la unanimidad con arreglo al artículo 235 del Tratado CEE (actualmente artículo 308 CE), ningún Estado miembro hubiera reparado en la mengua para la protección de los símbolos nacionales que, según esa sentencia, conllevaba la reiterada remisión del artículo 7, apartado 1, letra h), máxime teniendo en cuenta la sensibilidad de los Gobiernos hacia esos emblemas.

116. En consecuencia, procede acoger el motivo único de casación invocado por la OAMI en el asunto C-208/08 P, relativo a un

63 — Apartado 32 de la sentencia recurrida.

error de derecho en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 6 *ter* del Convenio de París, y anular la sentencia objeto del recurso de casación interpuesto por la agencia comunitaria.

VII. Costas

117. El desenlace que sugiero obliga a imponer a American Clothing las costas originadas en la tramitación de la demanda, según señala el artículo 87, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

118. Al haber sucumbido también en todas sus pretensiones en los asuntos C-202/08 P y C-208/08 P, la citada empresa debe hacer frente asimismo a las costas de ambos recursos de casación, en virtud de lo preceptuado por el artículo 122, párrafo primero, en relación con el artículo 69, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

VIII. Conclusión

119. En atención a las precedentes reflexiones, propongo al Tribunal de Justicia:

1) Desestimar el recurso de casación interpuesto por American Clothing Associates SA en el asunto C-202/08 P contra la sentencia pronunciada el 28 de febrero de 2008 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia, en el asunto T-215/06.

2) Acoger el motivo único del recurso de casación interpuesto por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en el asunto C-208/08 P contra la sentencia pronunciada el 28 de febrero de 2008 por la Sala

Quinta del Tribunal de Primera Instancia, en el asunto T-215/06 y anular esa sentencia en la parte que declaró que el artículo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 6 *ter* del Convenio de París, no se aplicaba a las marcas de servicios.

3) Condenar a American Clothing Associates SA a pagar la totalidad de las costas en ambas instancias y, en particular, las ocasionadas en casación por los dos recursos.