FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 12 maj 2009 [1]

I — Inledning

1. I detta mål, som avser överklaganden från parterna på båda sidor av en dom som förstainstansrätten meddelade den 28 februari 2008, [2] får domstolen tillfälle att undersöka räckvidden av det skydd som medges för nationsemblem enligt artikel 7.1 h i förordningen om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordning nr 40/94), [3] jämförd med artikel 6ter i Pariskonventionen. [4]

2. I överklagandet i mål C-202/08 P har ett företag som tillverkar kläder, American Clothing Associates SA (nedan kallat American Clothing), av flera skäl kritiserat det alltför generösa skydd som ges åt nationsemblem i den överklagade domen. I mål C-208/08 P har däremot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (nedan kallad harmoniseringsbyrån) invänt mot förstainstansrättens dom, eftersom den anser att förstainstansrätten gjorde fel när den tolkade Pariskonventionen så, att den utesluter skydd för statssymboler i förhållande till varumärken för tjänster.

3. Analysen av dessa frågor innebär att det invecklade nätverket av internationell rätt och gemenskapsrätt ska klarläggas, samtidigt som det krävs en djupdykning i heraldiken för att undersöka gränserna för skyddet för nationsemblem mot försök att lägga beslag på dem i kommersiellt syfte.

4. Denna lära om vapen och sköldemärken framkallar bilder av forna tiders strider och äventyr, [5] som de mellan Don Quijote och Riddaren av den vita månen, som kallades så på grund av sin vapensköld, på vilken fanns denna lysande himlakropp. Lyckligtvis är det

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Dom av den 28 februari 2008 i mål T-215/06, American Clothing Associates mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. II-303).

3 — Rådets förordning av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37), och senast enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1).

4 — Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, med ändringar och tillägg (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11847, s. 108, SÖ 1970:60).

5 — Efter att ha dykt upp i början av elvahundratalet vid tävlingar och tornerspel förlorade heraldiken snart sitt grundläggande syfte att identifiera en riddare för att vara en symbol för historiska familjeband samt för att smycka palats och hus, varefter denna funktion dog ut till följd av heraldikernas kommersialisering. Messía de la Cerda och Pita, L. F., *Heráldica Española – El diseño heráldico*, Edimat, Madrid, 1998, s. 19–22.

emellertid inte fråga om att avgöra tvister om ”företräde för skönhet” mellan två damer,[6] utan om att använda heraldikkonsten för att fastställa gränserna för skyddet för ett nationsemblem.

II — Tillämpliga bestämmelser

A — *Internationell rätt*

5. I dessa överklaganden diskuteras tolkningen av artiklarna 1, 6, 6ter, 6sexies och 7 i Pariskonventionen, vilka redovisas nedan.

6. I artikel 1 föreskrivs följande:

”…

6 — Cervantes, M. de, *Don Quijote de la Mancha*, utgåva, inledning och kommentarer av Martín de Riquer, RBA, Barcelona, 1994, andra delen, kapitel LXIV, s. 1106.

2) Det industriella rättsskyddet har till föremål patent, nyttighetsmodeller, industriella mönster och modeller, fabriks- eller handelsmärken, servicemärken, firma samt ursprungsbeteckningar ävensom undertryckande av illojal konkurrens.

…”

7. Enligt artikel 6 gäller följande:

”1) Villkoren för anmälan och registrering av fabriks- och handelsmärken skall bestämmas i varje unionsland [med vilket avses varje land på vilket Pariskonventionen är tillämplig] av dess inhemska lagstiftning.

…”

8. I de aktuella målen är vissa delar av artikel 6ter första och tredje styckena av särskild relevans, i synnerhet följande:

”1) a) Unionsländerna överenskommer att, när vederbörligt tillstånd icke lämnats, vägra eller förklara ogiltig registrering samt medelst lämpliga åtgärder ingripa mot användande såsom fabriks- eller handelsmärken eller delar därav av unionsländernas vapen, flaggor och andra statsemblem, av dessa länder antagna officiella kontroll- och garantimärken och stämplar ävensom allt, som ur heraldisk synpunkt utgör efterbildning därav.

b) …

c) … Unionsländerna skall icke vara skyldiga att tillämpa nämnda bestämmelser när den under a) avsedda användningen eller registreringen icke är sådan att den hos allmänheten framkallar uppfattningen om ett samband mellan organisationen i fråga och vapnen, flaggorna, emblemen, förkortningarna eller benämningarna, eller om denna användning eller registrering sannolikt icke är sådan att den vilseleder allmänheten rörande förefintligheten av ett samband mellan brukaren och organisationen.

…”

9. Även artikel 6sexies i nämnda konvention har visst intresse:

”Unionsländerna åtar sig att skydda servicemärken. De skall icke vara skyldiga att sörja för registrering av sådana märken.”

B — *Gemenskapsrätten*

10. Gemenskapsvarumärken regleras huvudsakligen av förordning nr 40/94, genom vilken denna industriella rättighet inom den europeiska ramen skapades.

11. I sjunde skälet i denna förordning hänvisas till det skydd som följer av gemenskapsvarumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, varvid anges att skyddet är absolut om det råder identitet mellan varumärket och kännetecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Det tilläggs att skyddet också gäller vid likhet mellan varumärket och kännetecknet och mellan varorna eller tjänsterna.

12. I det nionde skälet tilläggs att ett gemenskapsvarumärke bör kunna anses som ett

särskilt förmögenhetsobjekt utan samband med det företag vars varor och tjänster det betecknar.

h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som skall vägras registrering i enlighet med artikel 6[ter] i Pariskonventionen.

13. I förordning nr 40/94 ska artikel 1 framhållas:

…”

”1. Varumärken för varor eller tjänster som registrerats i enlighet med bestämmelserna i denna förordning kallas i fortsättningen ’gemenskapsvarumärken’.”

14. I artikel 7 i förordning nr 40/94, i dess ändrade lydelse, föreskrivs följande:

III — Bakgrund till tvisten

”1. Följande får inte registreras:

15. Den 23 juli 2002 ansökte sökanden hos harmoniseringsbyrån om registrering av ett gemenskapsvarumärke som bestod av bilden

…

av ett lönnlöv med bokstäverna rw, skrivna med versaler, placerade på följande sätt:



16. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18, 25 och 40 i Niceöverenskommelsen [7], nämligen

— ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror” (klass 18),

— ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader” (klass 25),

— ”Skrädderitjänster; uppstoppning och preparering av djur; bokbinderi; behandling, bearbetning och förädling av skinn, läder, päls och textil; filmframkallning och kopiering av fotografier; träbearbetning; fruktpressning; kvarnmalning av mjöl; behandling, härdning och ytbearbetning av metall” (klass 40).

17. I beslut av den 7 oktober 2005 avslog harmoniseringsbyråns granskare registrering för samtliga avsedda varor och tjänster med stöd av artikel 7.1 h i förordning nr 40/94. Granskaren anförde därvid att märket gav allmänheten uppfattningen att det hade samband med Kanada. Granskaren ansåg nämligen att lönnlövet var en kopia av denna stats emblem, såsom det framgår av meddelandet av den 1 februari 1967 från den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), och av uppgifter i WIPO:s databas,

7 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

vilket emblem har följande utseende (i röd färg):



18. Genom beslut av den 4 maj 2006 avslog harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd American Clothings överklagande [8] av granskarens beslut med fastställande av beslutet.

19. Överklagandenämnden slog fast att lönnlövet i röd färg överensstämde med Kanadas emblem, och med förebild i en dom som förstainstansrätten meddelat [9] undersökte den om det omtvistade kännetecknet i enlighet med heraldiken innehöll någon beståndsdel som var identisk med eller en imitation av det nordamerikanska landets emblem. Enligt överklagandenämnden utgjorde inte ordelementet rw hinder mot att tillämpa artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen.

20. Nämnden godtog inte argumentet att det var olika färg på lönnlöven. Eftersom det inte angetts någon särskild färg i ansökningen om registrering, skulle varumärket nämligen kunna återges i vilken färg som helst, inklusive det kanadensiska emblemets cinnoberfärg.

21. Den slog också fast att det var fråga om samma lönnlöv med elva flikar i form av en stjärna med ett bladskaft, med synbart identiska mellanrum mellan flikarna respektive uddarna. Den drog slutsatsen att omsättningskretsen skulle uppfatta tecknet som en efterliknelse av det kanadensiska emblemet och ansåg att om det registrerades skulle konsumenterna kunna vilseledas beträffande ursprunget för de varor och tjänster som varumärket avser, med hänsyn till den stora mångfalden varor och tjänster som Kanada kan erbjuda och marknadsföra.

22. Överklagandenämnden godtog inte heller påståendet att varumärket River Woods är välkänt i Belgien, eftersom användning i strid med artikel 7.1 h i förordning nr 40/94 motverkar att särskiljningsförmåga förvärvas genom användning.

23. Slutligen godtog den inte heller American Clothings övriga argument, genom vilka före-

8 — Ärende R 1463/2005-1.

9 — Dom av den 21 april 2004 i mål T-127/02, Concept mot harmoniseringsbyrån (ECA) (REG 2004, s. II-1113), punkt 40 (nedan kallad ECA-domen).

taget försäkrade att den innehade åtskilliga liknande nationella registreringar, även i Kanada, och åberopade harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis avseende kännetecken som innehåller en flagga eller ett statsemblem.

IV — Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

24. Den 8 augusti 2006 yrkade American Clothing vid förstainstansrätten att harmoniseringsbyråns första överklagandenämnds beslut av den 4 maj 2006 skulle ogiltigförklaras. Den åberopade en enda grund, att artikel 7.1 h i förordning nr 40/94 hade åsidosatts.

25. Förstainstansrätten undersökte kritiken om ogiltighet i förhållande till tjänster i klass 40 och varor i klasserna 18 och 25.

Varumärken för tjänster och artikel 6ter i Pariskonventionen

26. Som en inledande fråga analyserade förstainstansrätten huruvida artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen är tillämplig på varumärken för tjänster för att avgöra om det sökta varumärket, såvitt det avsåg vissa tjänster, innebar ett åsidosättande av denna bestämmelse. Om bestämmelsen inte åsidosattes, skulle harmoniseringsbyråns avslag på registreringsansökningen för tjänster ha utgjort en överträdelse av artikel 7.1 h i förordning nr 40/94. [10] Vidare förklarade förstainstansrätten att den avsåg att pröva en fråga som låg utanför parternas yrkanden för att undvika att dess dom skulle bygga på felaktiga rättsliga överväganden. [11]

27. Förstainstansrätten ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut, eftersom det avsåg registrering av det sökta varumärket för tjänster i klass 40. Förstainstansrätten ansåg nämligen att artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen, till vilken det hänvisas i artikel 7.1 h i förordning nr 40/94, inte reglerar tjänster i allmänhet.

28. Förstainstansrätten studerade [12] därvid ordalydelsen av bestämmelsen i den nämnda konventionen, varvid den underströk att endast ”fabriks- eller handelsmärken” nämns i denna bestämmelse. Förstainstansrätten tillade också att det av artiklarna 1.2, 6.1 och 6sexies i samma konvention klart framgår en distinktion mellan å ena sidan ”fabriks- eller

10 — Punkt 23 i den överklagade domen.

11 — Punkterna 24 och 25 i den överklagade domen, som grundas på förstainstansrättens beslut av den 27 september 2004 i mål C-470/02 P, UER mot M6 m.fl. (ej publicerat i rättsfallssamlingen), punkt 69, och av den 13 juni 2006 i mål C-172/05 P, Mancini mot kommissionen (ej publicerat i rättsfallssamlingen), punkt 41.

12 — I punkterna 26–32 i den överklagade domen.

handelsmärken" och å andra sidan varumärken "för tjänster". Av det förhållandet att i artikel 6ter endast nämns fabriks- eller handelsmärken, det vill säga varumärken som används för varor, drog förstainstansrätten slutsatsen att förbudet i denna bestämmelse mot registrering och användning inte gäller varumärken som avser tjänster.

29. Dessutom betonades i den överklagade domen att i artikel 7.1 h i förordning nr 40/94 hänvisas endast till artikel 6ter i Pariskonventionen, när i denna anges följande: "Följande får inte registreras: [v]arumärken som... skall vägras registrering i enlighet med artikel 6[ter] i Pariskonventionen." Eftersom artikel 6ter i konventionen inte avser varumärken för tjänster, skulle det absoluta registreringshindret enligt denna gemenskapsbestämmelse inte tillämpas på dem. I detta avseende förkastade förstainstansrätten harmoniseringsbyråns argument att det i artikel 7 i förordning nr 40/94 inte görs skillnad mellan varumärken för varor och varumärken för tjänster, eftersom differentieringen i artikel 6ter i Pariskonventionen enligt förstainstansrättens uppfattning har företräde, enligt den hänvisning som görs i förordning nr 40/94 till denna artikel.

30. Av dessa två bestämmelser sammantagna drog förstainstansrätten slutsatsen att gemenskapslagstiftaren inte hade önskat utsträcka förbudet i artikel 6ter i Pariskonventionen till tjänster. I annat fall skulle denne lagstiftare i bestämmelsen i artikel 7 i förordning nr 40/94 ha infogat ett liknande förbud och därvid inte genom att enbart hänvisa till artikel 6ter i Pariskonventionen gjort den underförstådda åtskillnaden mellan varumärken för varor och varumärken för tjänster.

31. Därefter avfärdade förstainstansrätten dels att det skulle vara möjligt att använda sig av ECA-domen, eftersom det i denna dom inte prövades om artikel 6ter i Pariskonventionen inte är tillämplig på varumärken för tjänster, eller om artikel 6ter i Pariskonventionen ska tolkas extensivt. I själva verket talar varken ett dokument från WIPO [13] som harmoniseringsbyrån hade föreslagit eller artikel 16 i varumärkeskonventionen (nedan kallad TLT) [14] för en tolkning av detta slag av artikel 6ter. Dessutom hade Europeiska gemenskapen inte ratificerat denna konvention, trots att den undertecknat konventionen den 30 juni 1995.

32. Slutligen förutsatte förstainstansrätten att gemenskapslagstiftaren vid antagandet av förordning nr 40/94 hade varit medveten om betydelsen av varumärken för tjänster i den moderna handeln och således skulle ha kunnat utvidga det skydd som statsemblem åtnjuter genom artikel 6ter i Pariskonventionen till att även omfatta varumärken för tjänster. Förstainstansrätten bedömde att den europeiske lagstiftaren inte hade ansett det vara ändamålsenligt att göra detta och slog fast att det inte var gemenskapsdomstolens sak att vare sig sätta sig i gemenskapslagstiftarens ställe eller tolka de aktuella bestämmelserna *contra legem*.

13 — Närmare bestämt punkt 7 i "Allmän information om artikel 6ter i Pariskonventionen" som finns tillgänglig på WIPO:s hemsida, enligt punkt 19 i den överklagade domen.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), antagen i Genève den 27 oktober 1994, i syfte att utsträcka det skydd som varumärken för varor åtnjuter genom Pariskonventionen till varumärken för tjänster, punkt 31 i den överklagade domen.

Varor som tillhör klasserna 18 och 25 [15]

33. Sedan förstainstansrätten avfärdat att den diskuterade gemenskapsbestämmelsen var tillämplig på tjänster, analyserade förstainstansrätten om den var tillämplig på varor. Förstainstansrätten utgick därvid från förutsättningen att det för att hindra registrering av ett sammansatt varumärke mot bakgrund av nämnda artikel 7.1 h räcker att en av beståndsdelarna är en kopia eller en efterbildning av ett statsemblem ”ur heraldisk synpunkt”, oavsett vilket helhetsintryck som varumärket ger.

34. Förstainstansrätten prövade därvid American Clothings argument att den omtvistade bilden inte uppfattades som den kanadensiska statens emblem eller som en kopia ”ur heraldisk synpunkt” och kom fram till att detta företags huvudsakliga ståndpunkter inte skulle godtas.

35. Förstainstansrätten förklarade således att eftersom ansökningen inte hade någon färg skulle registrering i svart och vitt ge behörighet åt företaget att återge sitt varumärke i vilken färgskala som helst och följaktligen även med ett rött lönnlöv. Således skulle det kanadensiska emblemets karmosinröda färg vara irrelevant i denna tvist, eftersom det är sannolikt att det landets emblem återges i svart och vitt. [16]

36. Efter att ha gjort en jämförelse ”ur heraldisk synpunkt” mellan det sökta varumärket och det nordamerikanska landets emblem godtog förstainstansrätten inte de hävdade grafiska skillnaderna mellan bladskaften. Med en jämförelse ”ur heraldisk synpunkt”, i den mening som avses i artikel 6ter i Pariskonventionen, avses enligt förstainstansrätten en heraldisk beskrivning och inte en eventuell geometrisk beskrivning som till sin natur skulle vara mycket mer detaljerad. [17]

37. Förstainstansrätten konstaterade några skillnader i utformningen av lövens bladskaft, särskilt i de två inskärningarna mellan ömse sidor om lövets centrala stjälk, som för förstainstansrätten framstod som djupare i det kanadensiska emblemet. Den godtog emellertid att en sådan detalj aldrig skulle förekomma i den heraldiska beskrivningen, även om den kanske skulle förekomma i en geometrisk beskrivning, som skulle sakna relevans vid en jämförelse ”ur heraldisk synpunkt”.

38. I domen bekräftades harmoniseringsbyråns överklagandenämnds beslut att den breda allmänheten, bestående av genomsnittskonsumenter som är normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna, inte fäster någon uppmärksamhet vid detaljer på emblem och varumärken såsom bredden på de två ifrågavarande lönnlövens skaft.

15 — Punkt 59 och följande punkter i den överklagade domen.

16 — Förstainstansrätten grundade sig på punkterna 45 och 46 i den ovannämnda ECA-domen.

17 — Förstainstansrätten nämnde åter den ovannämnda ECA-domen, punkt 44.

39. Dessutom avfärdade förstainstansrätten vad American Clothing gjort gällande mot överklagandenämndens uppfattning att registrering av varumärket RW skulle vilseleda omsättningskretsen med avseende på ursprunget för varorna och tjänsterna. [18] Förstainstansrätten framhöll att tillämpningen av artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen inte är avhängigt av att omsättningskretsen vilseleds beträffande ursprunget för de varor som avses med det sökta varumärket eller beträffande förekomsten av ett samband mellan innehavaren av varumärket och den stat vars emblem denne försökte tillägna sig. Den avfärdade också att varumärket River Woods var välkänt, [19] vilket American Clothing hade gjort gällande.

40. Slutligen godtog förstainstansrätten inte heller argumentet angående registreringar av andra nationella eller gemenskapsrättsliga varumärken, identiska eller jämförbara med det sökta varumärket eller, mer allmänt, innehållande återgivningar av flaggor eller andra statsemblem. Förstainstansrätten erinrade om att de nationella systemen och gemenskapssystemen för registrering av varumärken är självständiga, i vilka bedömningen av registreringen av ett kännetecken sker inom ramen för en normbunden behörighet och inte inom ramen för någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Följaktligen kan registrering av ett tecken som gemenskapsvarumärke endast bedömas på grundval av förordning nr 40/94, varvid ska beaktas hur denna tolkats av gemenskapsdomstolen, men inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare praxis. [20]

V — Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden i de två förfarandena

41. I mål C-202/08 P (American Clothing Associates SA mot harmoniseringsbyrån) inkom överklagandet till domstolens kansli den 16 maj 2008, [21] medan överklagandet i mål C-208/08 P (harmoniseringsbyrån mot American Clothing Associates SA) inkom den 20 maj samma år.

42. I det första målet har klaganden yrkat att domstolen ska upphäva förstainstansrättens dom, i den del det slogs fast att harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd inte hade åsidosatt artikel 7.1 h i förordning nr 40/94 när den antog sitt beslut av den 4 maj 2006. Harmoniseringsbyrån har i sin svarsskrivelse yrkat att överklagandet ska ogillas.

43. I det andra målet har harmoniseringsbyrån yrkat att förstainstansrättens dom ska upphävas, i den del det slogs fast att den nämnda bestämmelsen i förordningen om gemenskapsvarumärken inte tillämpas på varumärken för tjänster. American Clothing anser däremot att domen i denna del ska fastställas.

18 — Punkt 76 och följande punkter i den överklagade domen.
19 — Den överklagade domen, punkt 81.
20 — Punkterna 82 och 85 i den överklagade domen.
21 — Telefax av den 8 maj 2008.

44. I båda målen har klaganden yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

VI — Prövning av överklagandena

47. Även om det framstår som uppenbart att det finns ett objektivt samband mellan målen, eftersom båda avser samma dom, finns det inte så stora likheter. De två överklagandena är så olika att man inte kan finna någon annan överensstämmelse än att den överklagade rättsakten är densamma. Följaktligen ska överklagandena behandlas var för sig.

A — *Överklagandet i mål C-202/08 P*

1. Parternas argument

45. Efter att ha inhämtat de berördas uppfattning och låtit generaladvokaten yttra sig bestämde förstainstansrättens ordförande i beslut av den 11 februari 2009 att målen skulle förenas vad gäller det muntliga förfarandet och domen.

46. Vid förhandlingen den 26 mars 2009 närvarade American Clothings och harmoniseringsbyråns ombud för att utveckla sin talan och för att svara på frågor från domstolens ledamöter.

48. Klaganden i detta mål har åberopat en enda grund för överklagandet, nämligen att förstainstansrätten åsidosatt artikel 7.1 h i förordning nr 40/94 och artikel 6ter i Pariskonventionen, och har till stöd för denna grund åberopat tre argument som jag ska redogöra för nedan.

49. Klaganden har för det första invänt att det i den överklagade domen gjordes en felaktig bedömning av statsemblems grundläggande funktion, eftersom förstainstansrätten inte begränsade området för skyddet av emblem till fall där ingrepp gjorts i denna grundläggande funktion. Detta skulle vara logiskt, eftersom statsemblem, precis som varumärken och ursprungsbeteckningar, skulle fortsätta att vara skyddade tecken, på vilka analogivis skulle tillämpas samma skyddskriterier, såsom att deras grundläggande funktion påverkas. När det är fråga om ett lands emblem, kan det vara motiverat att neka registrering av ett varumärke endast när varumärket påverkar den hänvisning som, genom varje nationellt emblem, görs till den nationella identiteten och suveräniteten.

50. American Clothing har för det andra invänt mot att förstainstansrätten i domen föredrog en heraldisk beskrivning framför en

geometrisk, när artikel 6ter i Pariskonventionen inte skyddar symbolen utan dess konstnärliga tolkning, som särskilt grafiskt verk. Det är därför som emblem med få heraldiska egenskaper är lättare att imitera, varvid några få skillnader skulle förhindra att det görs invändningar mot en kopia ur heraldisk synpunkt. En följd av den överklagade domen blir att stater medges ett nästan absolut monopol på kännetecken utan egenskaper som är typiska för heraldiken.

51. American Clothing har för det tredje kritiserat förstainstansrätten för att den har underlåtit att undersöka vissa särskilda omständigheter kring det sökta kännetecknet, såsom det helhetsintryck som sammansatta varumärken ger upphov till, vid vilken indelningen av dess beståndsdelar skulle ha stor betydelse. Eftersom detta helhetsintryck inte beaktades i den överklagade domen, upphöjdes därför genom denna dom skyddet av nationella emblem som ingår ”som delar” i andra varumärken i den mening som avses i artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen till en absolut regel.

52. I detta sammanhang har klaganden kritiserat förstainstansrätten för att den inte godtog registrering av det berörda varumärket, åtföljt av en *disclaimer,* såsom föreskrivs i artikel 38 i förordning nr 40/94, i överensstämmelse med den kanadensiska varumärkesmyndighetens praxis. Eftersom denna nationella myndighets praxis inte beaktades, anser American Clothing att förstainstansrätten missuppfattade de faktiska omständigheterna, eftersom dessa förhållanden hade styrkts tillräckligt och på ett övertygande sätt. Dessutom ska harmoniseringsbyrån inte skydda nationsemblem i större utsträckning än nationella myndigheter.

53. Slutligen har klaganden i mål C-202/08 P invänt att förstainstansrätten i domen underlät att hänvisa till villkoren avseende kännetecknets vanliga användning. Det sätt på vilket klaganden hade för avsikt att använda kännetecknet skulle nämligen inte ha gett upphov till missförstånd, eftersom allmänheten skulle ha uppfattat det som en utsmyckning, utan något samband med det nationella emblemet.

54. Harmoniseringsbyrån har invänt mot alla dessa argument och gjort gällande att förstainstansrätten gjorde en korrekt tolkning beträffande de redovisade argumenten. Harmoniseringsbyrån stöder uppfattningen att emblemen har ett absolut skydd i tre avseenden: 1) Skyddet är inte avhängigt av att emblemets grundläggande funktion skadats, 2) det är inte nödvändigt att bedöma om allmänheten uppfattar emblemet som en särskiljande beståndsdel eller som en ren dekoration, och 3) skyddets omfattning beror inte heller på om de heraldiska inslagen är mer eller mindre märkbara.

55. Harmoniseringsbyrån har således invänt mot att det skulle ha gjorts någon felaktig rättstillämpning i den överklagade domen genom att den heraldiska beskrivningen använts för att bedöma om det var fråga om en eventuell imitation ur heraldisk-vetenskaplig synvinkel. Harmoniseringsbyrån har avvisat klagandens inställning beträffande

disclaimer, och har anfört att artikel 38.2 i förordning nr 40/94 tillämpas endast när det ifrågasätts om en beståndsdel i ett varumärke har särskiljningsförmåga. Harmoniseringsbyrån har vidare bestritt att den borde ha tagit vägledning ur andra myndigheters praxis beträffande registrering avseende industriell äganderätt, såsom den kanadensiska.

56. Harmoniseringsbyrån har bestritt att förstainstansrätten skulle ha missuppfattat de faktiska omständigheterna. Den har nämligen konstaterat att förstainstansrätten begränsade sig till att slå fast att det saknades bevis för den kanadensiska myndighetens praxis. Därutöver nämns inte ens i artikel 6ter i Pariskonventionen att det skulle finnas en skyldighet att beakta praxis hos myndigheter för industriell äganderätt i de länder vars emblem är föremål för tvist. Sammanfattningsvis utgör denna bestämmelses ordalydelse – i vilken föreskrivs en skyldighet att ”vägra eller förklara ogiltig registrering” av ett varumärke som innefattar ett nationellt emblem – hinder för att bedöma varje fall i vilket ett varumärke försvagar detta val som föreskrivs i lag för varumärkesmyndigheter.

2. Prövning av den enda grunden för överklagandet

a) Felet att den grundläggande funktionen hos statsemblem inte beaktades

57. Klaganden har i mål C-202/08 P gjort gällande att i den överklagade domen behandlades inte det kanadensiska emblemet på samma sätt som ett varumärke. Om så hade gjorts skulle förstainstansrätten ha följt liknande skyddskriterier och konstaterat att det är nödvändigt att det registrerade kännetecknets grundläggande funktion påverkas för att det lagstadgade skyddet ska kunna åtnjutas.

58. Analysen av dessa påståenden kräver att nationella emblems karaktär undersöks såväl utanför som inom varumärkesrätten. Vid dessa undersökningar måste man fördjupa sig i vad som menas med nationella kännetecken i artikel 7.1 h i förordning nr 40/94, som hittills inte har kommenterats av domstolen.

i) Registrerat varumärke och emblem: olika uppgifter

59. Rent allmänt avses med *emblem* varje skrivtecken av bildkaraktär, symbol eller märke som återger en figur grafiskt. [22] I den juridiska världen associeras detta ord däremot i fackordböcker nästan unisont med emblem som har samband med ländernas suveränitet, såsom flaggor och vapen, [23] varvid det även

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

23 — *Black's Law Dictionary*, 7:e utgåvan, West Group, St. Paul, Minneapolis (USA), 1999, s. 540, och *Creifelds Rechtswörterbuch*, 16:e utgåvan, C. H. Beck, München, 2000, s. 663 (uppslagsordet ”Hoheitszeichen”).

tillskrivs egenskapen att få den som hör ordet att tänka på staten, andra territoriella sammanslutningar, politiska partier eller andra offentliga organ. [24]

60. I internationell rätt ges flaggan en klassisk innebörd som en bild av underkastelse under överhöghet. Det finns en sedvänja att förbehålla stater rätten att ge skepp nationalitet, [25] varvid skeppen tillåts att hissa detta lands flagga, vilket lands rättsordning gäller på fartyget. Denna sedvänja har kodifierats i Montego Bay-konventionen. [26]

61. Från sociologisk utgångspunkt omfattar ett baners eller ett emblems identifiering med en viss nation inte endast fartyg och luftskepp utan även dess medborgare. För ett åskådliggörande uttryck för detta påstående hänvisar jag till bilden av tusentals personer som nyligen viftade med flaggor med *Star Banner* [27] under Barack Obamas installation som USA:s fyrtiofjärde president. Jag hyser inte det minsta tvivel om att alla medborgare har något minne av vissa liknande lojalitetsdemonstrationer i deras hemtrakt eller av någon idrottsman, olympisk mästare, som stiger upp på prispallen gråtande av känslor medan hans nations flagga hissas till tonerna av nationalsången eller när nationens armé betygar sin vördnad inför sin flagga.

62. Genom de föregående påpekandena framhålls att banden mellan nationella emblem och medborgarna i samma stat har sina rötter i ett folks historia, kultur, traditioner, hemtrakt, internationella bana och även typiska karaktär. I allmänhet är dessa emblem symboler för en nation, över vilka dess bärare i större eller mindre utsträckning känner sig stolta. Även när det inte förhåller sig på detta vis, urskiljer varje medlem i detta kollektiv sin flagga bland en miljon, eftersom hans undermedvetna känner igen den, oberoende av hans tycke.

63. Om man antar att det finns ”grundläggande funktioner” hos nationella emblem, såsom klaganden har gjort gällande, måste funktionen avseende identifiering med ett land och uttryck för suveränitet framhållas. Inom en stat har de således en sammanhållande funktion för invånarna, medan de internationellt underlättar uppdelning mellan nationaliteter.

64. Varumärken har således i handelsvärlden en annan uppgift än emblem. Domstolen har upprepade gånger uttalat sig om uppgiften för varumärken som är registrerade i varumärkesregister.

24 — Se särskilt Cornu, G., *Vocabulaire juridique*, 8:e utgåvan, Presses Universitaires de France, 2000, s. 328.

25 — Dupuy, J.-M., *Droit international public*, 4:e utgåvan, Dalloz, Paris, 1998, s. 72.

26 — Förenta nationernas havsrättskonvention, som undertecknades i Montego Bay (Jamaica) den 10 december 1982 och som är i kraft sedan den 16 november 1994. Den antogs i Europeiska gemenskapens namn genom rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 (EGT L 179, s. 1).

27 — I själva verket även kallad *Stars and Stripes* och *Old Glory*.

65. Enligt fast rättspraxis utgör varumärkesrätten ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fördraget syftar till att upprätthålla. I ett sådant system måste företagen kunna vara i stånd att locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, genom att göra dem igenkännbara genom särskilda kännetecken. [28]

66. Mot denna bakgrund uppfyller varumärket sin grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprunget för en vara eller tjänst som bär varumärket, genom att de särskiljs utan risk för förväxling från varor eller tjänster som har ett annat ursprung [29] och genom att utgöra garanti för att allt som bär detta varumärke har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet. [30]

67. Man bör inte uppehålla sig vid skillnaderna mellan de ”grundläggande funktionerna” hos varumärken och nationella emblem. Skillnaden mellan de två företeelserna är endast ett skäl för att rättsligt behandla dem på olika sätt. Det bör därför undersökas om lagstiftaren hade för avsikt att de inte ska behandlas på samma sätt inom ramen för den industriella äganderätten.

ii) Registrerade varumärken och emblem: ett skydd som också skiljer sig åt

68. I rättspraxis har redan fastslagits normer för skydd för registrerade kännetecken. Med stöd i tionde skälet i direktiv 89/104/EEG, [31] som motsvarar sjunde skälet i förordning nr 40/94, betonade domstolen att det skydd som följer av det registrerade varumärket har till huvudsyfte att säkerställa varumärkets funktion, nämligen att garantera ursprunget, och för det fall det föreligger likhet med ett annat tecken eller mellan varorna eller tjänsterna utgör förväxlingsrisken en grundförutsättning för skyddet. [32]

69. Enligt domstolen finns det dessutom anledning att åberopa de rättigheter för innehavaren av ett registrerat kännetecken som anges i artikel 5.1 b i direktiv 89/104, som är motsvarigheten till artikel 9.1 b i förordning nr 40/94, endast när identiteten eller likheten mellan varumärkena och identiteten eller

28 — Dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 13, av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), punkt 21, av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 47, och av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland (REG 2005, s. I-2337), punkt 25.

29 — Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28, den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (REG 2004, s. I-5791), punkt 20, och av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkt 23.

30 — Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30, samt domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 48.

31 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

32 — Domen i det ovannämnda målet Medion, punkt 24, samt dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux (REG 2008, s. I-2439), punkt 28, och av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK) (REG 2008, s. I-4231), punkt 47.

likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena ger upphov till förvirring hos konsumenterna. [33]

70. I dessa bestämmelser avses med förväxlingsrisk faran att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. [34]

71. Slutligen gäller att det ska göras en helhetsbedömning av förväxlingsrisken, med beaktande av samtliga relevanta faktorer, särskilt de särskiljande och dominerande beståndsdelarna, eller genomsnittskonsumentens helhetsintryck av varumärket, utan att varje detalj studeras. [35] För att bedöma graden av likhet mellan varumärkena ska graden av visuell, ljudmässig och begreppsmässig likhet värderas och dessa beståndsdelars funktion bedömas med hänsyn till vilken varu- eller tjänstekategori det är fråga om och under vilka villkor de saluförs. [36]

72. Följaktligen är det inte svårt att förstå att skyddet för statsemblem svarar mot andra grundläggande kriterier än de som styr varumärken. Eftersom det dock inte finns pretorianska gemenskapsregler måste vägledning sökas i tillämpliga rättsregler och doktrin.

73. Inledningsvis sammankopplades genom Pariskonventionen sedvanan med nationella emblem med allmän ordning, [37] kanske av den anledningen att man ansåg att dessa symboler tillhör alla medborgare och att man därför inte bör tillerkänna ett företag en ensamrätt. [38]

74. I den aktuella lydelsen, som är resultatet av en omarbetning i Lissabon, förekommer i artikel 6ter i nämnda internationella konvention absolut skydd i två avseenden. För det första utsträcks det till alla varor och, när det föreskrivs i nationell rätt, till alla tjänster [39] i Nicenomenklaturen. För det andra ställs inte som krav att det skapas ett samband mellan det varumärke för vilket registrering söks och emblemet. I artikel 6ter 1 c andra

33 — Domen i det ovannämnda målet Medion, punkt 25.

34 — Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 17, domen i det ovannämnda målet Medion, punkt 26, samt dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. I-4529), punkt 33.

35 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkterna 22 och 23, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 18 och 25, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40, och av den 23 mars 2006 i mål C-206/04 P, Mülhens mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-2717), punkterna 18 och 19, domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 35, samt beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-3657), punkt 28.

36 — Domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 27, dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-643), punkt 37, domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Shaker, punkt 36, samt beslut av den 27 april 2006 i mål C-235/05 P, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån (ej publicerat i rättsfallssamlingen), punkt 40.

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

38 — Lema Devesa, C., "Artículo 7 – Motivos de denegación absolutos", i Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, Mª.-L. (redaktörer), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2:a utgåvan, La Ley, Madrid, 2000, s. 100.

39 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 170. Denna uppfattning finns underliggande i fotnot 82.

meningen i denna konvention [40] medges registrering eller användning av ett kännetecken när allmänheten inte vilseleds rörande förefintligheten av ett samband mellan företaget som använder det och den mellanstatliga organisation som är innehavare av emblemet. Av detta kan *e contrario* den slutsatsen dras att ett sådant samband inte krävs för statsemblem utan endast för mellanstatliga organisationers emblem. [41]

75. Följaktligen är det tillräckligt med en exakt kopia eller en imitation [42] av emblemet för att utlösa det skydd som ges i artikel 6ter åt nationella symboler, nämligen inte endast avslag på en registreringsansökan eller upphävande av en registrering av kännetecken som någon avser att tillägna sig, utan även förbud mot att det används när föreskrivet medgivande från de behöriga myndigheterna inte finns. Det kan noteras att eftersom det är fråga om ett absolut registreringshinder [43] så ska de varumärkesmyndigheter som omfattas av Pariskonventionen ingripa ex officio medan skyddet för varumärken alltid medges på parts initiativ.

76. Slutligen framstår det som klart att de rättsliga instituten nullitet och ogiltighet, som är typiska för företagsemblem, inte kommer i fråga vid nationella emblem.

77. Genom denna skiss över skillnaderna mellan den grundläggande funktionen hos och skyddet för varumärken och emblem avfärdas klagandens uppfattning i mål C-202/08 P att samma skyddskriterier analogivis ska tillämpas på båda slagen av tecken.

78. Följaktligen var det med rätta som American Clothings yrkande inte bifölls i den överklagade domen. Dess argument ska därför inte godtas.

b) Fel vid tolkningen av uttrycket ”som ur heraldisk synpunkt utgör efterbildning”

79. Klaganden i mål C-202/08 P har invänt att det i den överklagade domen gjordes en felaktig tolkning av uttrycket ”som ur heraldisk synpunkt utgör efterbildning”, särskilt eftersom en heraldisk beskrivning föredragits framför en geometrisk, i strid med artikel 6ter i Pariskonventionen.

40 — Punkt 8 i detta förslag till avgörande.

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

42 — Jag följer här på nytt Fernández-Nóvoa, C., a.a., s. 170, men överför hans kloka kommentar över spansk rätt till gemenskapens område.

43 — Lema Devesa, C., a.a., s. 100, anser att det inte är av sådant slag just på grund av ett eventuellt tillstånd.

80. Denna kritik bygger således på en meningsskiljaktighet beträffande betydelsen av uttrycket i denna bestämmelse. Eftersom det inte finns någon rättspraxis som jag kan stödja mina förklaringar på, måste jag ännu en gång vända mig till doktrinen och de grundläggande rättsliga tolkningsreglerna.

81. För det första erhåller staterna med stöd av det nämnda *absoluta* skydd som medges emblem ett monopol på registrering, inte på användning, [44] av dessa symboler, om än inom vissa gränser. Anledningen till detta är att skyddet inte omfattar den figur i vilket emblemet ingår utan endast dess heraldiska uttryck, med hänsyn till att dessa officiella kännetecken ofta är tecken som används allmänt, såsom ett djur, en växt, stjärnor eller andra liknande symboler. [45] Dessutom ska begreppet ”nationellt emblem” tolkas restriktivt. [46]

82. För det andra bygger den heraldiska utgångspunkten inte på en beskrivning av en vetenskapsman i heraldik. Trots att det heraldiska arvet inte ska föraktas – det har haft inflytande på den formbildande konsten och har en rik teknisk vokabulär – kan det inte förmodas att genomsnittskonsumenten behärskar denna vokabulär, som är av yttersta komplexitet för den som inte är insatt.

83. Inte heller en geometrisk beskrivning skulle motsvara kraven i nämnda artikel 6ter. Den noggrannhet som en sådan redogörelse innebär skulle urholka det skydd som emblem ges i denna bestämmelse, eftersom en nyans skulle vara tillräcklig för att avfärda identiteten mellan två beskrivningar.

84. Förstainstansrätten hade således rätt när den grundade beskrivningen av det kanadensiska emblemet på den specificering som Kanada gett in till WIPO, eftersom denna text avslöjade de eventuella likheterna och skillnaderna mellan det sökta varumärket och detta lands symbol. Eftersom endast flaggan med symbol registrerats, kan jag inte se något fel i den överklagade domen i att förstainstansrätten gjort den enklaste beskrivningen av emblemet, ett rött lönnlöv, [47] eftersom American Clothing inte har gjort gällande något fel i faktiskt eller rättsligt hänseende.

85. När det gäller ”efterbildning” är för det tredje jämförelsen inte ändamålsenlig för att bedöma förväxlingsrisken. Det är fråga om att

44 — Det är en enhällig doktrin som erkänner fri kommersialisering av nationella emblem, inom de gränser som uppställs i lagarna i varje land. Se exempelvis Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 2:a utgåvan, C. H. Beck, München, 1999, s. 476.

45 — Ströbele, P., ”Absolute Schutzhindernisse”, i Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, 8:e utgåvan, Heymanns, München, 2006, s. 411.

46 — Fezer, K.-H., a.a., s. 473, uppfattar opinionen på detta sätt.

47 — Punkt 73 i den överklagade domen.

kopian har den heraldiska konnotation som särskiljer emblem från andra kännetecken. [48] Dessa särdrag finns i regel i den beskrivning som de stater som är anslutna till Pariskonventionen sänder till WIPO.

86. Av ovan anförda skäl kan jag sammanfattningsvis inte finna något fel i tolkningen av uttrycket ”som ur heraldisk synpunkt utgör efterbildning”. Klagandenas argument i denna del kan därför inte godtas.

c) Felet att några särdrag hos det kännetecken som varumärkesansökningen avsåg inte beaktades

87. American Clothing har kritiserat förstainstansrätten för att den inte beaktade det ”helhetsintryck” som sammansatta varumärken ger. Klaganden har vidare kritiserat förstainstansrätten för att den inte förespråkade registrering hos harmoniseringsbyrån genom en *disclaimer* (avståendeförklaring), genom vilken klaganden skulle ha avstått från allt tvistigt skydd för emblemet, och därvid följde de kanadensiska varumärkesmyndigheternas praxis. Genom att inte göra detta har de bevis som American Clothing lagt fram beträffande Kanadas praxis i fråga om *disclaimer* missuppfattats. Företaget anser sig även diskriminerat, eftersom harmoniseringsbyrån själv ska ha tolkat artikel 7.1 h i förordning nr 40/94 och artikel 6ter i Pariskonventionen på liknande sätt.

88. Beträffande varumärkets helhetsintryck utsträcks nämnda absoluta skydd för nationella emblem enligt artikel 6ter i Pariskonventionen till fall där dessa symboler endast är en del av ett annat kännetecken. Det nämnda begreppet kan inte ges en annan betydelse när ”… eller delar därav …” läggs till. Om begreppet inte tolkades på detta sätt skulle det skydd som emblem ges i denna bestämmelse helt sakna verkan, eftersom registreringshindret skulle undvikas om emblemet sattes i en figur med flera delar.

89. Praxisen med avståendeförklaring är en möjlighet för harmoniseringsbyrån att bevilja registrering i vissa fall, inte en skyldighet. Under alla förhållanden använder gemenskapsbyrån inte denna möjlighet, eftersom den respekterar principen att kännetecken med flera beståndsdelar inte kan göra anspråk på skyddet för en enda beståndsdel. [49] Om en klagande yrkar att domstolen ska förplikta harmoniseringsbyrån att godta en *disclaimer*, ska det inte glömmas bort att enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 ska byrån vidta lämpliga

48 — Bodenhausen, G. H. C., a.a., s. 100, och Ströbele, P., a.a., s. 411.

49 — Bender, A., ”Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, i Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, C. H. Beck, München, 2007, s. 585.

åtgärder för att följa gemenskapsdomstolarnas domar.

90. Till skillnad från vad American Clothing har gjort gällande förnekas emellertid i den överklagade domen inte den kanadensiska varumärkesmyndighetens praxis. I punkt 85 begränsar sig förstainstansrätten till att övertygande konstatera att detta företag inte hade bevisat en rad påståenden i detta avseende. Klaganden har inte angett på vilket sätt bevisningen missuppfattades, trots att det är denna kritik – som innebär att den bedömning som förstainstansrätten gjort ifrågasätts – som ska leda till framgång vid domstolen. I artikel 58 i dess stadga förbjuds emellertid domstolen att befatta sig med fastställandet av de faktiska omständigheterna. Eftersom invändningen att bevisningen missuppfattats, vilket är den enda vägen för domstolen att befatta sig med frågor om faktiska omständigheter, [50] inte utvecklats ska det prövade påståendet inte godtas.

91. Om man skulle godta detta argument från klagandens sida, som åberopat tidigare avgöranden från harmoniseringsbyrån, finns dessutom en fast rättspraxis enligt vilken överklagandenämndens beslut, som fattas med stöd av förordning nr 40/94, beträffande registrering av ett varumärke såsom gemenskapsvarumärke, omfattas av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida överklagandenämndernas beslut är lagenliga ska därför bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av en tidigare beslutspraxis. [51] Inte heller invändningen om diskriminering i den överklagade domen ska alltså godtas.

92. När det gäller andra nationella varumärkesmyndigheters praxis erinrade förstainstansrätten i punkt 84 i den överklagade domen om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system, som styrs av särskilda regler och som syftar till att uppnå specifika mål, helt oberoende av nationella system. Följaktligen undersöker harmoniseringsbyrån kännetecken endast i enlighet med dessa gemenskapsbestämmelser, utan att vara bunden av beslut som myndigheter i medlemsländerna fattat, även om den såsom faktiska omständigheter beaktar varumärken som redan registrerats i länderna i Europeiska unionen. [52]

50 — Exempelvis dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00, DKV mot harmoniseringsbyrån (Companyline) (REG 2002, s. I-7561), punkterna 21 och 22, mitt förslag till avgörande i det målet, punkterna 59 och 60, dom av den 15 oktober 2002 i de förenade målen C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P och C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM m.fl. mot kommissionen (REG 2002, s. I-8375), punkterna 330 och 331, samt beslut av den 5 februari 2004 i mål C-326/01 P, Telefon & Buch (REG 2004, s. I-1371), punkt 35.

51 — Dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975), punkterna 47–51, och av den 12 januari 2006 i mål C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-551), punkt 48, samt beslut av den 13 februari 2008 i mål C-212/07 P, Indorata-Serviços och Gestão mot harmoniseringsbyrån (ej publicerat i rättsfallssamlingen), punkterna 43 och 44, och av den 12 februari 2009 i de förenade målen C-39/08 och C-43/08, Bild digital (ej publicerat i rättsfallssamlingen), punkt 13.

52 — Se, för ett liknande resonemang, domarna av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619), punkterna 42–44, och i mål C-218/01, Henkel (REG 2004, s. I-1725), punkterna 61 och 62, mitt förslag till avgörande i det målet, punkterna 23 och 24, samt beslutet i det ovannämnda målet Bild digital, punkterna 14–16.

93. Slutligen har klaganden invänt att förstainstansrätten underlät att studera de vanliga villkoren för användning av det sökta varumärket. Enligt klagandens uppfattning skulle det sätt på vilket den avsåg att använda tecknet inte ha föranlett något vilseledande, eftersom allmänheten skulle ha uppfattat tecknet som en utsmyckning utan att ha förknippat det med emblemet.

B — *Överklagandet i mål C-208/08 P*

94. Såsom anges i punkt 77 i den överklagade domen är dock tillämpningen av artikel 6ter i Pariskonventionen inte avhängig av att omsättningskretsen eventuellt vilseleds i fråga om ursprunget för de varor som avses med det sökta varumärket eller att det finns ett samband mellan varumärkesinnehavaren och den stat vars emblem återges. Enligt en uppfattning i doktrinen syftar artikel 6ter a till att undvika att konsumenter tror att det finns ett ”officiellt” samband mellan kännetecknet och stater, enbart genom att det nationella emblemet finns på varumärket. [53] Även om regelverket bygger på detta intresse av att undvika sambandet med det nationella emblemet, är det emellertid inte ett villkor för dess tillämpning. Således ska inte heller detta påstående godtas.

1. Parternas argument

96. Harmoniseringsbyrån har genom sitt överklagande yrkat delvist upphävande av förstainstansrättens dom på grund av att förstainstansrätten ansåg att artikel 7.1 h i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 6ter i Pariskonventionen, inte tillämpas på varumärken för tjänster. [54]

95. Sedan klagandens påståenden i mål C-202/08 P förkastats kan av ovan anförda skäl American Clothings överklagande inte bifallas på dess enda grund för överklagandet. Överklagandet ska således ogillas i dess helhet.

97. Harmoniseringsbyråns yrkande bygger på en enda grund, nämligen att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den tolkade nämnda artikel i Pariskonventionen enligt dess bokstav utan beaktande av vare sig dess anda eller syste-

53 — Bodenhausen, G. H. C., a.a., s. 99. I engelsk rätt: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T., och Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14:e utgåvan, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 219. I spansk rätt: Marco Arcalá, L. A., ”Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, i Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (redaktör), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2:a utgåvan, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, volym I, s. 234.

54 — Punkterna 22–33 i den överklagade domen.

matik. Sammanfattningsvis har gemenskapsbyrån förespråkat en extensiv tolkning av konventionsbestämmelsen och till stöd för denna uppfattning åberopat följande överväganden:

1) Genom översynen av konventionen i Lissabon år 1958 utvidgades skyldigheten för de fördragsslutande staterna att skydda handels- eller fabriksmärken även till varumärken för tjänster genom att artikel 6sexies [55] infördes. Reformen hade således till syfte att jämställa de två kategorierna, den för varor och den för tjänster.

2) Enligt vad som framgår av artikel 29.1 i förordning nr 40/94 eftersträvas inte olika behandling av handelsvarumärken och varumärken för tjänster.

3) I artikel 16 TLT – med stöd av vilken bestämmelse förstainstansrätten efter en *e contrario*-tolkning bekräftade att nämnda artikel 6ter inte tillämpas på varumärken för tjänster – görs endast en precisering beträffande konventionens räckvidd, utan att förändra räckvidden.

4) Domstolen har åtminstone underförstått uttalat sig för likabehandling av de båda teckengrupperna. I det mål som är känt som Fincas Tarragona [56], i vilket domstolen besvarade en tolkningsfråga, skingrades nämligen inte tvivlet, vid en inledande prövning som skedde ex officio, kring om artikel 4.2 d i direktiv 89/104, jämförd med artikel 6bis i Pariskonventionen, i vilken, precis som i nämnda artikel 6ter, endast nämns handels- och fabriksmärken, är tillämplig på varumärken för tjänster.

98. American Clothing har däremot betonat att denna artikel 6ter är klar och ovillkorlig och att den inte är tillämplig på varumärken för tjänster.

99. Enligt American Clothings uppfattning behandlades inte artikel 6ter i Pariskonventionen i domen i målet Fincas Tarragona. Förstainstansrätten hade emellertid tidigare uttalat att bestämmelsen inte omfattar varumärken för tjänster. [57]

55 — Som återges i punkt 9 i detta förslag till avgörande.

56 — Dom av den 22 november 2007 i mål C-328/06, Nieto Nuño (REG 2007, s. I-10093).

57 — American Clothing har hänvisat till förstainstansrättens domar av den 11 juli 2007 i mål T-263/03, Mülhens mot harmoniseringsbyrån (ej publicerad i rättsfallssamlingen), punkt 54, och i mål T-150/04, Mülhens (REG 2007, s. II-2353), punkt 59.

100. American Clothing har också anfört att artikel 6sexies i Pariskonventionen inte har någon relevans för artikel 6ter, eftersom det framgår av Lissabonakten att en mer ambitiös idé om att varumärken för tjänster skulle jämställas med handelsmärken inte hade någon framgång vid konferensen.

101. Enligt förstainstansrättens uppfattning nyanseras inte den omtvistade artikel 6ter i Pariskonventionen genom artikel 16 TLT, utan den kompletteras genom att dess tillämpningsområde utsträcks till tjänster.

2. Prövning av överklagandet

102. Även om jag ansluter mig till harmoniseringsbyråns uppfattning när den invänder mot en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 7.1 h i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 6ter i Pariskonventionen, är jag av annan åsikt när byrån hävdar att felet härrör från en bokstavstolkning av sistnämnda bestämmelse. Jag ansluter mig dock inte heller till en extensiv tolkning av bestämmelsen med hjälp av artikel 6sexies och TLT, eftersom innebörden i alla redovisade bestämmelser då skulle feltolkas i för stor grad.

103. Förstainstansrätten feltolkade syftet med Pariskonventionen och hänvisningen till denna i artikel 7 i förordningen om gemenskapsvarumärken. Om dessa bestämmelser analyseras var för sig är det möjligt att dra användbara slutsatser.

a) Den riktiga tolkningen av artikel 6ter i Pariskonventionen

104. Det huvudsakliga syftet med konventionen är att vidmakthålla principen om nationell behandling men att komplettera denna princip med några minimiregler om skydd för föremål för industriell egendom som omfattas av den. [58]

105. Regeln om nationell behandling omfattar för det första förbud mot diskriminering av utländska kännetecken. Dessa ges därigenom ett rättsligt skydd som är identiskt med skyddet för patent, varumärken och modeller inom den statliga ramen. För det andra innefattar den en konfliktregel, enligt vilken tvister om industriell egendom i de länder som är anslutna till konventionen ska prövas enligt *lex loci proteccionis,* det vill säga enligt rättsordningen i den stat i vilken rättsligt skydd för uppfinningen, varumärket eller mönstret eftersträvas, i enlighet med den territorialitetsprincip som konventionen bygger på. [59]

58 — Beier, F.-K., ”One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future”, i *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, volym 15, nr 1/1984, s. 11, samt Bodenhausen, G. H. C., a.a., s. 12 och 13.

59 — Beier, F.-K., a.a., s. 9 och 10, samt Bodenhausen, G. H. C., a.a., s. 30.

106. Följaktligen åtog sig parterna i Pariskonventionen att tillämpa sina lagar om industriell egendom på samma sätt på sina medborgares varumärken som på andra partsländers medborgares varumärken. Sistnämnda personer kan därför göra anspråk på minst det skydd som tillerkänns i konventionen.

107. Följaktligen misstog förstainstansrätten sig när den delvis nekade skydd för emblem med stöd av artikel 6ter. Även om denna bestämmelse inte innefattar varumärken för tjänster, åligger det nämligen inte förstainstansrätten att *in extenso* befatta sig med räckvidden för det absoluta skyddet för emblem. Föreskriften i fråga kräver endast av de fördragsslutande staterna att de inte registrerar fabriks- eller handelsmärken som är identiska med eller som innehåller ett nationellt emblem. De fördragsslutande parterna är emellertid fria att utvidga tillämpningsområdet för regeln till varumärken för tjänster. [60] I detta avseende har harmoniseringsbyrån rätt när den gör gällande att konventionen innehåller ”minimiregler” och inte är en ”enhetlig lag”. I gemenskapsrätten saknas det inte exempel på detta slag av regleringar som tillåter medlemsstaterna att gå utöver de krav som fastställs i ett direktiv, med tillgripande av metoden med så kallad minimiharmonisering.

108. Tvärtemot vad harmoniseringsbyrån anser ger artikel 6sexies i konventionen inte stöd för en extensiv tolkning av artikel 6ter i konventionen. I artikel 6sexies anmodas de fördragsslutande staterna endast att skydda servicemärken, utan att det krävs att de registreras. Följaktligen överlåts det åt varje land att bestämma sätten att skydda kännetecknen. Dessa länder kan således jämställa dem med fabriks- och handelsmärken eller föreskriva en särskild ordning. Med undantag för när tjänster nämns konkret i konventionen, såsom i artiklarna 2 och 3, jämförda med artikel 5, [61] ankommer det under alla förhållanden på den nationella lagstiftaren att bestämma i vilken grad som varumärken som avser tjänster ska vara likvärdiga dem som förekommer på konsumtionsvaror. [62]

109. Sammanfattningsvis följer utsträckningen av skyddet för nationella emblem till varumärken för tjänster inte av Pariskonventionen utan av nationella eller gemenskapsrättsliga bestämmelser.

b) Räckvidden av artikel 7.1 h i förordning nr 40/94

110. Frågan huruvida detta absoluta registreringshinder tillämpas även på varumärken för tjänster beror således på förordningen om

60 — Bodenhausen, G. H. C., a.a., s. 99.

61 — Bodenhausen, G. H. C., a.a., s. 90.

62 — Bogsch, A., a.a., s. 229.

gemenskapsvarumärken och ska enligt min uppfattning ges ett jakande svar.

111. Anledningen till detta är för det första att sjunde och nionde skälen i förordningen samt dess artikel 1.1 ger stöd för att detta registreringshinder gäller på samma villkor för båda slagen av kännetecken: de som utpekar varor och de som avser tillhandahållande av tjänster. Förutom vid fel eller underlåtenhet finns det i förordningen ingen bestämmelse i vilken det görs åtskillnad vad särskilt gäller registrering och innehavarens rättigheter.

112. För det andra har den europeiske lagstiftaren, med utövande av sin behörighet, jämställt de två kännetecknen i förordning nr 40/94. Det skulle därför vara ologiskt att tillskriva den en vilja att inskränka skyddet för nationella emblem just för tjänster, som utgör den sektor i näringslivet som har störst tyngd i samtliga medlemsstaters bruttonationalprodukt.

113. På denna punkt är jag övertygad om att hänvisningen i artikel 7.1 h ska tolkas så, att den avser registreringshindret i artikel 6ter i konventionen men inte dess förmodade tillämpningsområde.

114. För det tredje ansluter jag mig inte till förstainstansrättens resonemang att gemenskapslagstiftaren när den nämnda förordningen utarbetades, var medveten om att hänvisningen till artikel 7.1 h innebar att möjligheten för nationella emblem att utgöra hinder för handels- eller fabriksmärken minskades, genom att sådana emblem inte skulle kunna åberopas gentemot varumärken för tjänster. [63] Jag misstänker snarare att medlemsstaterna var fullt medvetna om att Pariskonventionen inte innebar en sådan minskning och om att inte heller behörigheten att besluta vilka skyddskategorier som de ville garantera för varumärken för tjänster inom gemenskapen skulle beskäras.

115. Det är inte troligt, vilket framskymtar i den överklagade domen, att ingen medlemsstat i förordning nr 40/94, som är nyskapande och vars antagande krävde enighet i enlighet med artikel 235 i EEG-fördraget (nu artikel 308 EG), skulle ha uppmärksammat den minskning av skyddet för nationella symboler som, enligt denna dom, den nämnda hänvisningen i artikel 7.1 h förde med sig, särskilt om regeringarnas känslighet beträffande dessa emblem beaktas.

116. Följaktligen ska överklagandet bifallas på den enda grund som harmoniseringsbyrån åberopat i mål C-208/08 P avseende en

63 — Punkt 32 i den överklagade domen.

felaktig rättstillämpning av artikel 7.1 h i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 6ter i Pariskonventionen, och att den del av domen som är föremål för gemenskapsbyråns överklagande ska upphävas.

VII — Rättegångskostnader

117. Den lösning som jag föreslår innebär att American Clothing ska förpliktas att ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit i samband med behandlingen av ansökan, i enlighet med artikel 87.2 första stycket i förstainstansrättens rättegångsregler.

118. Eftersom American Clothing är tappande part i målen C-202/08 P och C-208/08 P, ska detta företag även förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i de båda målen om överklagande, i enlighet med artikel 122 första stycket, jämförd med artikel 69.2 första stycket, i domstolens rättegångsregler.

VIII — Förslag till avgörande

119. Av ovan anförda skäl föreslår jag att domstolen

1) ogillar överklagandet från American Clothing Associates SA i mål C-202/08 P av den dom som meddelats av förstainstansrättens femte avdelning den 28 februari 2008 i mål T-215/06,

2) bifaller överklagandet från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) i mål C-208/08 P av den dom som meddelats

av förstainstansrättens femte avdelning den 28 februari 2008 i mål T-215/06 på den enda grunden för överklagandet, och upphäver denna dom i den del det slås fast att artikel 7.1 h i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, jämförd med artikel 6ter i Pariskonventionen, inte tillämpas på varumärken för tjänster, och

3) förpliktar American Clothing Associates SA att ersätta samtliga rättegångskostnader i båda instanserna, särskilt dem som åsamkats i samband med de två överklagandena.