STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 12. května 2009 [1]

I – Úvod

1. Toto řízení o kasačním opravném prostředku, v němž oba účastníci řízení napadají rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 28. února 2008 [2], poskytuje Soudnímu dvoru příležitost přezkoumat dosah ochrany přiznané znakům státní svrchovanosti podle čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 40/94“) [3] ve spojení se článkem 6 ter Pařížské úmluvy [4].

2. V opravném prostředku ve věci C-202/08 P podnik vyrábějící oděvní zboží, American Clothing Associates SA (dále jen „American Clothing“), kritizuje z různých důvodů příliš velkorysou ochranu, kterou napadený rozsudek poskytuje státním symbolům. Ve věci C-208/08 P naopak Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) napadá rozhodnutí soudu Společenství a domnívá se, že při výkladu Pařížské úmluvy pochybil způsobem, který vylučuje ochranu státních symbolů před ochrannými známkami pro služby.

3. Analýza těchto aspektů vede k rozplétání složitého spletence mezinárodního práva a práva Společenství a současně vyžaduje ponořit se do hlubin heraldiky za účelem prozkoumání obrysů ochrany znaků státní svrchovanosti před pokusy o jejich přivlastnění k obchodním účelům.

4. Tato věda o znacích připomíná spory a příběhy z dávných dob [5], jako byl ten, v němž proti sobě stáli Don Quijote a rytíř Bílého měsíce, jež byl tak pojmenován podle svého erbu, který ukazoval toto zářivé nebeské těleso; naštěstí tu ale nejde o řešení konfliktů o „nesrovnatelnou krásu“ dvou dam [6], nýbrž

1 — Původní jazyk: španělština.

2 — Rozsudek vydaný ve věci T-215/06, American Clothing Associates v. OHIM (Sb. rozh. s. II-303).

3 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), změněné nařízením Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185) a nakonec nařízením Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1; Zvl. vyd. 17/02, s. 3).

4 — Úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsaná v Paříži dne 20. března 1883, ve znění změn a doplňků (Sbírka smluv Spojených národů, svazek 828, č. 11847, s. 108).

5 — Heraldika, která se objevila v Evropě počátkem 12. století při soubojích a turnajích, brzy ztratila své prvotní poslání identifikovat rytíře a začala zobrazovat historie rodových svazků a zdobit paláce a domy a dovedla tuto funkci až k úpadku z důvodu komercializace heraldiků. Messía de la Cerda y Pita, L. F., Heráldica Española – El diseño heráldico, vyd. Edimat, Madrid, 1998, s. 19 až 22.

6 — Cervantes, M. de, Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha, překlad Černý, V., vyd. Levné knihy KMa, Praha 2005, druhá část, kapitola LXIV, s. 727.

o použití heraldického umění k vytýčení mezí ochrany znaku státní svrchovanosti.

II – Normativní právní rámec

A – *Mezinárodní právo*

5. V těchto kasačních opravných prostředcích je diskutován výklad článků 1, 6, 6 ter, 6 sexies a 7 Pařížské úmluvy, které jsou uvedeny dále.

6. Podle článku 1:

„[…]

2) Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dalším úkolem ochrany průmyslového vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže.

[…]“

7. Podle článku 6:

„1) Podmínky přihlášky a zápisu továrních a obchodních známek stanoví v každé unijní zemi [tvořené zeměmi, na které se uplatní Pařížská úmluva] její národní zákonodárství.

[…]“

8. Zvláštní relevanci v těchto řízeních mají některé aspekty čl. 6 ter odst. 1 a 3, zejména následující:

„1. a) Unijní země se shodly na tom, že odmítnou nebo zruší zápis a že vhodnými opatřeními zakáží, aby bez zmocnění příslušných míst bylo užíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako části těchto známek, erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z hlediska heraldického.

b) […]

c) […] Unijní země nejsou povinny použít zmíněných ustanovení, jestliže užívání nebo zápis, které jsou zavedeny pod písm. a) shora, nejsou takového druhu, aby mohly ve veřejnosti vzbudit dojem o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací.

[…]“

9. Určitý význam má rovněž článek 6 sexies uvedené Úmluvy:

„Unijní země se zavazují chránit známky služeb. Nejsou povinny zavádět zápis těchto známek.“

B – *Právo Společenství*

10. Ochrannou známku Společenství upravuje hlavně nařízení č. 40/94, jímž byl tento předmět průmyslového vlastnictví v evropském prostoru vytvořen.

11. Sedmý bod odůvodnění tohoto normativního textu se zmiňuje o ochraně vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž hlavní cíl spočívá v zajištění funkce označení původu ochranné známky, při zdůraznění jejího absolutního charakteru v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb; dodává, že ochrana pokrývá také případy podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb.

12. Devátý bod odůvodnění dodává, že na ochrannou známku Společenství je třeba

pohlížet jako na předmět vlastnictví, který existuje nezávisle na podniku, jehož výrobky nebo služby označuje.

13. V nařízení č. 40/94 si zasluhuje zdůraznit článek 1:

„1) Ochranná známka pro výrobky nebo služby, která je zapsána za podmínek a způsobem stanoveným v tomto nařízení, se dále nazývá ochranná známka Společenství.

[…]“

14. Článek 7 nařízení č. 40/94, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

[…]

h) ochranné známky, k nimž nebyl dán souhlas příslušnými orgány a mají být zamítnuty podle článku 6 ter Pařížské úmluvy;

[…]“

III – Skutkové okolnosti sporu

15. Dne 23. července 2002 podala žalobkyně u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství sestávající z obrázku javorového listu,

pod nímž jsou zobrazena písmena rw, psaná velkými písmeny, umístěná následujícím způsobem:



16. Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 18, 25 a 40 ve smyslu Niceské dohody [7], a sice:

– „Kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“ (třída 18);

– „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží“ (třída 25);

– „Pánské krejčovství, preparování živočichů; vazby publikací, knihařství; zpracování a konečná úprava v koželužství kůže, kožešin a textilu; vyvolávání filmů a kopírování fotografických snímků; zpracování dřeva; lisování ovoce; mlynářství; zpracování, kalení a konečná úprava povrchů kovů“ (třída 40).

17. Rozhodnutím ze dne 7. října 2005 průzkumový referent zamítl zápis pro všechny požadované výrobky a služby na základě čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 s poukazem na to, že označení vzbuzovalo u veřejnosti dojem o svém spojení s Kanadou, přičemž se domníval, že javorový list napodoboval symbolický znak tohoto státu, jak se objevuje ve sdělení Mezi-

7 — O mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

národní kanceláře Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) signatářům Pařížské úmluvy ze dne 1. února 1967, jakož i v databázi WIPO, jež je vyobrazen dále (v červené barvě):



18. Rozhodnutím ze dne 4. května 2006 zamítl první odvolací senát OHIM odvolání [8] podané společností American Clothing proti rozhodnutí průzkumového referenta a toto rozhodnutí potvrdil.

19. Odvolací senát shledal, že červený javorový list odpovídá symbolickému znaku Kanady, a s ohledem na rozsudek Soudu prvního stupně [9] zkoumal, zda v souladu s heraldikou obsahovalo sporné označení nějaký prvek shodný se symbolickým znakem této severoamerické země nebo jej napodobující. Podle odvolacího senátu slovní složka RW nebránila použití čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy.

20. Odmítl argument, že javorové listy odlišovala barva, neboť s ohledem na nedostatek upřesnění barvy v přihlášce mohla být značka zobrazena v jakémkoli odstínu, včetně rumělky kanadského symbolického znaku.

21. Rovněž potvrdil, že se jedná o tentýž list s jedenácti cípy ve formě hvězdy na stonku, s viditelně shodnými mezerami mezi vrcholky. Dovodil, že dotčená veřejnost by vnímala obrázkový znak jako napodobení kanadského symbolického znaku s tím, že by jeho zápis mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně původu výrobků a služeb, pro které byl požadován, s přihlédnutím rovněž k velkému množství výrobků a služeb, které může Kanada nabídnout a propagovat.

22. Odvolací senát rovněž nepřijal tvrzení o údajném dobrém jménu značky RIVER WOODS v Belgii s tím, že použití v rozporu se čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 znemožňuje nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním.

23. Konečně, zamítl zbývající argumenty společnosti American Clothing, v nichž ujišťovala o vlastnictví několika podobných vnitrostátních zápisů také v Kanadě a dovolá-

8 — Věc R 1463/2005-1.

9 — Rozsudek ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA) (T-127/02, Recueil, s. II-1113), bod 40 (dále jen rozsudek „ECA“).

vala se dřívější rozhodovací praxe OHIM v oblasti označení s vlajkou nebo znakem státní svrchovanosti.

IV – Řízení před Soudem prvního stupně a napadený rozsudek

24. Dne 8. srpna 2006 se společnost American Clothing domáhala u Soudu prvního stupně zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 4. května 2006 a uplatnila jediný žalobní důvod, a sice porušení čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94.

25. Tento soud Společenství přezkoumal namítanou neplatnost ve vztahu ke službám ve třídě 40 a k výrobkům ve třídách 18 a 25.

K ochranným známkám pro služby a článku 6 ter Pařížské úmluvy

26. Soud nejprve analyzoval použití čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy na ochranné známky pro služby, aby určil, zda požadovaná ochranná známka, která se týká určitých služeb, porušuje toto ustanovení. Pokud by je neporušovala, zamítnutí zápisu ze strany OHIM pro služby by představovalo porušení čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 [10]. Odůvodnil nadto svůj záměr vyslovit se k aspektu, který nebyl zmíněn v návrzích účastníků, aby předešel tomu, že jeho rozsudek bude spočívat na chybných právních úvahách [11].

27. Soud prvního stupně zrušil rozhodnutí odvolacího senátu, protože poukázal na zápis přihlašované ochranné známky pro služby v třídě 40 s tím, že čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy, na který odkazuje čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94, se obecně nevztahuje na služby.

28. Za tím účelem zkoumal [12] znění uvedené úmluvy, přičemž zdůraznil, že zmiňuje pouze „tovární nebo obchodní známky“. Rovněž dodal, že z čl. 1 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článku 6 sexies samotné úmluvy jasně vyplývá rozdíl mezi „továrními nebo obchodními známkami“ na jedné straně a „[ochrannými známkami] pro služby“ na druhé straně. Z toho, že se článek 6 ter zmiňuje pouze

10 — Bod 23 napadeného rozsudku.

11 — Body 24 a 25 napadeného rozsudku, které jsou založeny na usneseních Soudního dvora ze dne 27. září 2004, UER v. M6 a další (C-470/02 P, bod 69), a ze dne 13. června 2006, Mancini v. Komise (C-172/05 P, Sb. rozh. s. I-77, zveřejněné shrnutí, bod 41).

12 — V bodech 26 až 32 napadeného rozsudku.

o továrních a obchodních známkách, tedy známkách pro výrobky, dovodil, že zákaz zápisu a používání zavedený tímto posledně uvedeným ustanovením se nevztahuje na ochranné známky označující služby.

29. Napadený rozsudek krom toho uvedl, že čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 pouze odkazuje na článek 6 ter Pařížské úmluvy, když upřesňuje, že „se do rejstříku nezapíšou ochranné známky [které si zasluhují takové zacházení] podle článku 6 ter Pařížské úmluvy“. Jelikož článek 6 ter úmluvy se nevztahuje na ochranné známky pro služby, nelze na ně uplatňovat absolutní důvod pro zamítnutí podle tohoto pravidla Společenství. V tomto ohledu zamítl argument OHIM, podle kterého článek 7 nařízení č. 40/94 nerozlišuje mezi ochrannými známkami pro výrobky a pro služby, neboť podle Soudu převažuje rozlišení článku 6 ter Pařížské úmluvy, a to v souladu s odkazem na toto ustanovení obsaženým ve výše uvedeném článku nařízení č. 40/94.

30. Ze spojení obou předpisů dovodil vůli zákonodárce Společenství nerozšiřovat na služby zákaz podle článku 6 ter Pařížské úmluvy, neboť v opačném případě by zakotvil do textu článku 7 nařízení č. 40/94 obdobný zákaz, kterým by překonal rozlišení, jež nepřímo zavedl mezi označením pro výrobky a pro služby pouhým odkazem na článek 6 ter Pařížské úmluvy.

31. Dále Soud prvního stupně odmítl, že by se mohl odvolat na rozsudek ECA, neboť ten se nevyslovil k použitelnosti článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranné známky pro služby nebo na nezbytně extenzivní výklad článku 6 ter Pařížské úmluvy. Ve skutečnosti ani dokument WIPO [13] navrhovaný OHIM, ani článek 16 Smlouvy o známkovém právu (dále jen „TLT“) [14] nesvědčily pro takový výklad článku 6 ter. Navíc, ačkoli Evropské společenství uvedenou smlouvu podepsalo dne 30. června 1995, neratifikovalo ji.

32. Konečně Soud předpokládal, že v okamžiku přijetí nařízení č. 40/94 si byl zákonodárce Společenství vědom významu ochranných známek pro služby v moderním obchodu, a proto by rozšířil ochranu poskytnutou znakům státní svrchovanosti článkem 6 ter Pařížské úmluvy i na tuto kategorii značek. Soud prvního stupně usoudil, že evropský zákonodárce nepovažoval za užitečné takto postupovat, a rozhodl, že soudu Společenství nepřísluší nahrazovat zákonodárce ani vykládat *contra legem* sporná ustanovení.

13 — Konkrétně bod 7 „obecných informací k článku 6 ter Pařížské úmluvy“, které jsou přístupné na internetové stránce samotné WIPO, podle bodu 19 napadeného rozsudku.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), přijatá v Ženevě dne 27. října 1994 za účelem rozšíření ochrany poskytnuté ochranným známkám pro výrobky Pařížskou úmluvou na ochranné známky pro služby; bod 31 napadeného rozsudku.

K výrobkům obsaženým ve třídách 18 a 25 [15]

33. Po vyloučení použitelnosti sporného předpisu Společenství na služby jej Soud prvního stupně analyzoval ve vztahu k výrobkům a vyšel z předpokladu, že k tomu, aby nedošlo k zápisu kombinované ochranné známky s ohledem na uvedený čl. 7 odst. 1 písm. h), postačuje, že jeden z těchto prvků je převzetím znaku státní svrchovanosti nebo jeho napodobením „z hlediska heraldického“, nezávisle na jejím celkovém vnímání.

34. V tomto smyslu zkoumal argumenty společnosti American Clothing, která popírala, že by sporná kresba byla vnímána jako symbolický znak kanadského státu nebo jako napodobenina „z hlediska heraldického“, a zamítl hlavní teze této společnosti.

35. Soud prvního stupně tak rozhodl, že vzhledem k tomu, že přihláška neuvádí žádnou barvu, černobílý zápis by opravňoval společnost ztvárnit svoje označení v jakékoli barevné škále a v konečném důsledku také jako červený javorový list. Z toho vyplývá, že by karmínové zbarvení kanadského symbolického znaku bylo v tomto sporu nerelevantní, neboť by symbol této země mohl být věrohodně vyobrazen černobíle [16].

36. Zamítl tvrzené vzhledové rozdíly mezi stonky, když provedl srovnání „z hlediska heraldického“ mezi přihlášenou značkou a symbolickým znakem této severoamerické země. Pod porovnáním „z hlediska heraldického“ ve smyslu článku 6 ter Pařížské úmluvy rozuměl heraldický popis symbolického znaku, a nikoli případný geometrický popis, který by svou povahou byl mnohem detailnější [17].

37. Zjistil určité rozdíly mezi tvarem stonku obou listů, zejména u dvou výřezů na obou stranách centrální části listu, které se mu zdály hlubší v případě kanadského symbolického znaku. Připustil však, že takový detail nebude nikdy obsažen v heraldickém popisu, i když by snad byl v geometrickém popisu, který však postrádá relevanci pro porovnání „z hlediska heraldického“.

38. Potvrdil výrok rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, že široká veřejnost, tvořená průměrnými spotřebiteli, běžně informovanými a přiměřeně pozornými a obezřetnými, nevěnuje pozornost detailům symbolických znaků a ochranných známek, jako je šířka stonku javorových listů.

15 — Body 59 a následující napadeného rozsudku.

16 — Soud prvního stupně vyšel z bodů 45 a 46 svého rozsudku ECA, uvedeného výše.

17 — Opět zmínil uvedený rozsudek ECA, bod 44.

39. Nadto Soud prvního stupně zamítl námitku společnosti American Clothing vůči závěru odvolacího senátu, že by zápis ochranné známku RW uvedl veřejnost v omyl ohledně původu výrobků nebo služeb [18]. Uvedl, že použití čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy není podmíněno omylem dotčené veřejnosti ohledně původu výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou ani ohledně existence spojitosti mezi jejím majitelem a státem, jehož symbolický znak se pokouší si přivlastnit. Také odmítl argument proslulosti ochranné známky RIVER WOODS [19] uplatňovaný společností American Clothing.

40. Nakonec nepřijal ani obhajobu založenou na zápisech jiných národních ochranných známek, nebo ochranných známek Společenství totožných nebo podobných s přihlašovanou ochrannou známkou nebo obecněji ochranných známek s vyobrazeními vlajek nebo jiných znaků státní svrchovanosti. Soud prvního stupně připomenul samostatnost systémů zápisu ochranných známek, systému vnitrostátního a systému Společenství, ve kterých je hodnocení zápisu označení prováděno v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. V důsledku toho může být zápis obrázkového znaku jako ochranné známky Společenství posuzován pouze na základě nařízení č. 40/94 se zřetelem k jeho výkladu soudem Společenství, ale nikoli v souladu s dřívější praxí odvolacích senátů [20].

18 — Body 76 a následující napadeného rozsudku.
19 — Napadený rozsudek, bod 81.
20 — Body 82 až 85 napadeného rozsudku.

V – Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků v obou řízeních

41. Ve věci C-202/08 P (American Clothing Associates v. OHIM) byl kasační opravný prostředek zapsán v rejstříku kanceláře Soudního dvora dne 16. května 2008 [21], zatímco ve věci C-208/08 P (OHIM v. American Clothing Associates) byl podán 20. dne téhož měsíce.

42. V první věci navrhovatelka žádá Soudní dvůr, aby zrušil rozsudek Soudu prvního stupně, který určil, že první odvolací senát OHIM vydáním rozhodnutí ze dne 4. května 2006 neporušil čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94. OHIM ve své žalobní odpovědi trvá na zamítnutí kasačního opravného prostředku.

43. Ve druhé věci se OHIM domáhá zrušení uvedeného rozsudku Soudu prvního stupně, který rozhodl, že se dané ustanovení nařízení o ochranné známce Společenství nepoužije na ochranné známky pro služby. Naproti tomu společnost American Clothing navrhuje potvrzení zmíněného rozsudku.

21 — Podání telefaxem ze dne 8. května.

44. V každé věci žádá navrhovatel, aby bylo druhému účastníku uloženo uhradit náklady.

45. Po zjištění stanoviska účastníků a vyslechnutí generálního advokáta rozhodl předseda Soudního dvora usnesením ze dne 11. února 2009 o spojení obou věcí pro účely ústní části řízení a rozsudku.

46. Zástupci společnosti American Clothing a OHIM se dostavili na jednání konané dne 26. března 2009, aby ústně přednesli svá vyjádření a odpověděli na otázky členů senátu.

VI – Analýza kasačních opravných prostředků

47. Ačkoli se zdá být objektivní spojitost těchto dvou věcí zřejmá, neboť se v obou napadá totéž soudní rozhodnutí, tím podobnosti končí. Oba opravné prostředky jsou natolik odlišné, že mezi nimi není patrné jiná shoda než totožnost napadeného aktu. Je tudíž třeba každou ze stížností zkoumat odděleně.

A – *Ke kasačnímu opravnému prostředku ve věci C-202/08 P*

1. Argumenty účastníků řízení

48. Navrhovatelka v této věci uplatňuje jediný důvod kasačního opravného prostředku, porušení čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 a článku 6 ter Pařížské úmluvy Soudem prvního stupně, který dokládá třemi argumenty, jež jsou shrnuty níže.

49. Zaprvé kritizuje, že nyní napadený rozsudek pochybil při hodnocení hlavní funkce znaků státní svrchovanosti, když neomezil rozsah jejich ochrany na případy, v nichž je narušena tato hlavní funkce, což by bylo logické, neboť znaky státní svrchovanosti by představovaly chráněná označení podobně jako ochranné známky a označení původu, na něž by se použila obdobně tatáž kritéria ochrany, jako je kritérium dopadu na jejich hlavní funkci. U symbolů země by zamítnutí zápisu značky bylo odůvodněno, pokud by dopadalo na odkaz, který každý státní znak uskutečňuje na národní identitu a svrchovanost.

50. Zadruhé společnost American Clothing napadenému rozsudku vytýká, že upřednostnil heraldický popis před geometrickým,

když článek 6 ter Pařížské úmluvy nechrání symbol, nýbrž jeho uměleckou interpretaci jako specifické výtvarné dílo. Proto by bylo symbolické znaky se vzácnými heraldickými charakteristikami snadnější napodobit, neboť drobné rozdíly by zabránily napadnout napodobeninu z heraldického hlediska. Důsledkem napadeného rozsudku by bylo přiznání téměř absolutního monopolu státům na označení bez typických vlastností heraldiky.

51. Zatřetí kritizuje Soud prvního stupně za to, že se vyhnul zkoumání určitých zvláštních okolností přihlašovaného označení, jako je celkový dojem, který vyvolávají kombinované ochranné známky, v nichž by rozložení částí vykazovalo značnou relevanci, a proto by při opomenutí tohoto vnímání jako celku napadený rozsudek povýšil na absolutní dogma ochranu znaků státní svrchovanosti obsažených v jiných značkách „jako [jejich] prvky" ve smyslu čl. 6 ter odst. 1 písm. a) Pařížské úmluvy.

52. V tomto kontextu Soudu vytýká, že nepřijal zápis dotčeného symbolu doprovázeného *disclaimer,* jak to stanoví článek 38 nařízení č. 40/94, který tak následuje praxi kanadského úřadu pro ochranné známky. V tom, že nevzal v úvahu postup tohoto vnitrostátního orgánu, spatřuje společnost zkreslení skutkového stavu soudem Společenství, neboť tyto okolnosti byly dostatečně a průkazně ověřeny. Navíc by OHIM neměl chránit znaky státní svrchovanosti přísněji, než jak činí vnitrostátní úřady.

53. Konečně navrhovatelka ve věci C-202/08 P vyčítá rozsudku Soudu prvního stupně, že opomněl veškeré poukazy na obvyklé podmínky použití označení, neboť způsob, jakým zamýšlela jej užívat, by nezavdával příčinu k omylům, protože by jej veřejnost pochopila jako ozdobu bez jakékoli spojitosti se znakem státní svrchovanosti.

54. OHIM naproti tomu zcela odmítá všechny tyto argumenty a podporuje správný výklad Soudu prvního stupně ohledně popsaných argumentů. Obhajuje absolutní ochranu symbolických znaků ve třech aspektech: 1) nepodmiňuje ji újmou na jejich hlavní funkci; 2) vyhýbá se vnímání veřejností jako rozlišovacímu prvku nebo pouhému ozdobnému prvku; a 3) její intenzita také nezávisí na tom, zda jsou heraldické charakteristiky více či méně výrazné.

55. Rovněž popírá jakékoli nesprávné právní posouzení ve sporném rozsudku odvozené od použití heraldického popisu ke zkoumání případného napodobení pod úhlem vědy o znacích. OHIM odmítá názor navrhovatelky ohledně *disclaimer* a uvádí, že čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94 se použije, jen pokud je

diskutována rozlišovací způsobilost části ochranné známky. Nadto popírá, že by se OHIM měl řídit zkušeností jiných úřadů ohledně zápisu předmětů průmyslového vlastnictví, jako je kanadský úřad.

56. OHIM vyvrací zkreslení skutkového stavu, neboť uvádí, že Soud prvního stupně se omezil na konstatování nedostatku důkazů ohledně praxe kanadského úřadu, kromě toho, že článek 6 ter Pařížské úmluvy ani nezmiňuje povinnost dbát zvyklostí úřadů průmyslového vlastnictví zemí, jejichž symbolické znaky jsou sporné. Zkrátka znění tohoto ustanovení ukládající „odmítnout nebo zrušit zápis" označení, které obsahuje znak státní svrchovanosti, by bránilo vzít v potaz jakoukoli situaci, v níž by značka obcházela tuto alternativu zákonem uloženou úřadům pro ochranné známky.

2. Přezkum jediného důvodu kasačního opravného prostředku

a) K nesprávnosti spočívající v nezohlednění hlavních funkcí znaků státní svrchovanosti

57. Navrhovatelka v řízení C-202/08 P bez dalšího vytýká přezkoumávanému rozsudku, že nezacházel s kanadským symbolickým znakem obdobným způsobem jako s ochrannou známkou, neboť kdyby tak učinil, sledoval by podobná kritéria ochrany a zabýval by se tím, že pro požívání zákonné ochrany musí být dotčena hlavní funkce zapsaného označení.

58. Analýza těchto argumentů vyžaduje prozkoumat povahu znaků státní svrchovanosti jak vně známkového práva, tak v jeho rámci. Takovým šetřením bude prohlouben význam pojetí státních symbolů v čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94, které doposud nebylo vyloženo Soudním dvorem.

i) Zapsaná ochranná známka a symbolický znak: rozdílnost úkolů

59. Obecně se *symbolickým znakem* myslí jakýkoli znak, symbol nebo dílo, v němž je zobrazeno nějaké znamení, zdůrazněné v hlavní myšlence obrázku [22]. V právním světě naproti tomu specializované slovníky téměř jednohlasně spojují toto slovo se symboly spojenými se svrchovaností zemí, jako jsou vlajky nebo erby [23], a přiznávají jim

22 — Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 21. vyd., vyd. Espasa Calpe, Madrid, 1992, s. 803. Rovněž Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française, vyd. Dictionnaires Le Robert, Paříž, 1993, s. 829.

23 — Black's Law Dictionary, 7. vyd., vyd. West Group, St. Paul, Minneapolis (USA), 1999, s. 540, a Creifelds Rechtswörterbuch, 16. vyd., vyd. C. H. Beck, Mnichov, 2000, s. 663 (slovo „Hoheitszeichen").

dokonce vlastnost připomínat stát, jiné územní celky, politické strany nebo jiné veřejné instituce [24].

60. Mezinárodní právo poskytuje klasický příklad vlajky jako odrazu podřízení svrchovanosti; existuje obyčej, který vyhrazuje státům právo přiznat státní příslušnost lodím [25], což jim dovoluje vztyčit vlajku odpovídající této zemi, jejíž právní řád na lodi platí, přičemž tento obyčej byl kodifikován v Úmluvě z Montego Bay [26].

61. Ze sociologického úhlu však identifikace symbolu nebo symbolického znaku s určitým státem nedopadá jen na lodě nebo letadla, nýbrž na kteréhokoli z jeho občanů. Za účelem plastického vyjádření tohoto zjištění se odvolávám na obraz tisíců lidí mávajících praporky Starr Banner [27] během nedávného obřadu uvedení Baracka Obamy do úřadu jako čtyřicátého čtvrtého prezidenta Spojených států. Vůbec ovšem nepochybuji, že si každý občan uchovává nějakou vzpomínku na určité podobné projevy soudržnosti v místě jeho původu nebo na nějakého atleta, olympijského vítěze, který vystoupal na pódium a plakal dojetím, zatímco stoupá vlajka jeho státu za zvuku hymny jeho vlasti, nebo když jednotky jeho vojska vzdávají poctu jeho zástavě.

62. Předchozí poznámky ukazují, že pouta mezi znaky státní svrchovanosti a občany téhož státu jsou zakořeněna v dějinách, kultuře, tradicích, území, mezinárodním vývoji a dokonce v typických zvláštnostech lidu. Obecně jsou tyto symbolické znaky symboly určitého státu, na který se jejich nositelé ve větší či menší míře cítí být hrdi; i když tomu tak není, každý člen tohoto kolektivu zahlédne svoji vlajku mezi milionem, protože jeho podvědomí ji poznává, nezávisle na jeho vkusu.

63. Za předpokladu, že existují „hlavní funkce“ znaků státní svrchovanosti, jak to tvrdí navrhovatelka, bylo by třeba zdůraznit funkci identifikace s nějakou zemí a funkci reprezentace její svrchovanosti. Uvnitř státu by tedy měly poslání stmelovat jeho obyvatele; v mezinárodním měřítku naopak usnadňují rozdělení mezi státní příslušnosti.

64. Ochranné známky tedy plní v obchodním světě odlišnou roli od symbolických znaků. Soudní dvůr se opakovaně vyslovil k funkci obrázkových znaků zapsaných v rejstřících ochranných známek.

24 — Tak zejména Cornu, G., Vocabulaire juridique, 8. vyd., vyd. Presses Universitaires de France, 2000, s. 328.

25 — Dupuy, J.-M., Droit international public, 4. vyd., vyd. Dalloz, Paříž, 1998, s. 72.

26 — Úmluva Spojených národů o mořském právu, podepsaná v Montego Bay (Jamajka) dne 10. prosince 1982, platná od 16. listopadu 1994. Byla potvrzena jménem Evropského společenství prostřednictvím rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 (Úř. věst. L 179, s. 1; Zvl. vyd. 04/03, s. 260).

27 — Rovněž dojímavě nazývaná Stars and Stripes a Old Glory.

65. Podle ustálené judikatury známkové právo ztělesňuje prvořadou součást systému nenarušené soutěže, jehož zachování je cílem Smlouvy o ES. V takovém systému musí podniky být schopny získat si zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, které je možné individualizovat díky rozlišovacím znakům [28].

66. Na tomto pozadí je podstatnou funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli původ označeného výrobku nebo služby, které odlišuje bez možnosti záměny od výrobků nebo služeb jiného původu [29] a u nichž zaručuje, že vše opatřené tímto znakem bylo vyrobeno nebo dodáno pod kontrolou jediného podniku, který činí odpovědným za jeho kvalitu [30].

67. Není třeba dále rozebírat rozdíly mezi takzvanými „hlavními funkcemi“ obchodních ochranných známek a znaky státní svrchovanosti. Kontrast mezi oběma realitami je však pouze náznakem podpory odlišného právního zacházení, přičemž je ještě třeba prozkoumat, zda jim zákonodárce chtěl poskytnout stejné zacházení v oblasti práva duševního vlastnictví.

ii) Zapsané ochranné známky a symbolické znaky: rovněž rozdílná ochrana

68. Judikatura již naznačila kritéria ochrany zapsaných označení. Na základě desátého bodu odůvodnění směrnice 89/104/EHS [31], odpovídajícího sedmému bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, tak zdůraznila, že cílem ochrany poskytnuté zapsané ochranné známce je především zajistit její funkci označení původu a že v případě podobnosti s jiným obrázkovým znakem nebo mezi výrobky nebo službami je nebezpečí záměny specifickým důvodem ochrany [32].

69. Navíc podle Soudního dvora se lze dovolávat jen oprávnění majitele zapsaného označení vyjmenovaných v čl. 5 odst. 1

28 — Rozsudky ze dne 17. října 1990, HAG (C-10/89, Recueil, s. I-3711, bod 13); ze dne 4. října 2001, Merz & Krell (C-517/99, Recueil, s. I-6959, bod 21); ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 47), a ze dne 17. března 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland (C-228/03, Sb. rozh. s. I-2337, bod 25).

29 — Rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28); ze dne 29. dubna 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Recueil, s. I-5791, bod 20), a ze dne 6. října 2005, Medion (C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 23).

30 — Rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, s. 1139, bod 7); ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30), a Arsenal Football Club, uvedený výše, bod 48.

31 — První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

32 — Rozsudky Medion, již uvedený, bod 24; ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux (C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 28), a ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK) (C-533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 47).

písm. b) směrnice 89/104, který odpovídá čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když totožnost nebo podobnost jak ochranných známek, tak označovaných výrobků nebo služeb vyvolává u spotřebitele nejasnost [33].

70. V těchto ustanoveních se nebezpečím záměny rozumí nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od hospodářsky propojených podniků [34].

71. Konečně nebezpečí záměny musí být posuzováno celkově, se zřetelem ke všem relevantním faktorům, zejména rozlišovacím a dominantním prvkům nebo vnímání ochranné známky průměrným spotřebitelem jako celek, bez zkoumání každého detailu [35]. Za účelem posouzení stupně podobnosti mezi ochrannými známkami je třeba určit jejich stupeň vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti a zhodnotit význam těchto prvků v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkách jejich uvádění na trh [36].

72. Nezdá se tudíž složité pochopit, že ochrana znaků státní svrchovanosti odpovídá zásadně odlišným kritériím než jsou kritéria, která platí u ochranných známek. Při nedostatku pravidel zakotvených v judikatuře Společenství je však třeba zorientovat se v použitelných právních pravidlech a v nauce.

73. Na svém počátku Pařížská úmluva spojovala ochranu znaků státní svrchovanosti s veřejným pořádkem [37] pravděpodobně na základě úvahy, že tyto symboly náležejí všem občanům, a proto není namístě přiznat výlučné právo ve prospěch jednoho podniku [38].

74. Podle současného znění, vzešlého z lisabonské revize, vytváří článek 6 ter uvedené úmluvy absolutní ochranu ve dvou aspektech: jednak se vztahuje na veškeré výrobky, a pokud to stanoví vnitrostátní právo, na veškeré služby [39] niceské nomenklatury; a jednak není podmiňována vytvořením spojení mezi přihlašovanou ochrannou

33 — Uvedený rozsudek Medion, bod 25.

34 — Rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17); Medion, již uvedený, bod 26, a ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker (C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 33).

35 — Rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191, body 22 a 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer, uvedený výše, body 18 a 25; ze dne 22. června 2000, Marca Mode (C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40); ze dne 23. března 2006, Mülhens v. OHIM (C-206/04 P, Sb. rozh. s. I-2717, body 18 a 19), a zmíněný OHIM v. Shaker, bod 35; rovněž usnesení ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM (C-3/03 P, Recueil, s. I-3657, bod 28).

36 — Rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, uvedený výše, bod 27; ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, Sb. rozh. s. I-643, bod 37), a uvedený OHIM v. Shaker, bod 36; rovněž usnesení ze dne 27. dubna 2006, L'Oréal v. OHIM (C-235/05 P, Sb. rozh. s. I-57, zveřejněné shrnutí, bod 40).

37 — Bogsch, A., „Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", v La Propriété industrielle, WIPO, č. 7/8 – červenec/srpen, 1983, s. 224.

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

39 — Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, vyd. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 170; myšlenka je implicitní v poznámce pod čarou č. 82.

známkou a symbolickým znakem. Článek 6 ter odst. 1 písm. c) druhá věta této Úmluvy [40] totiž připouští zápis nebo užívání nějakého označení, pokud neuvádí veřejnost v omyl ohledně existence souvislosti mezi podnikem, který je používá, mezivládní organizací, která je majitelem symbolického znaku, a proto se *a contrario sensu* dovozuje, že takové spojení není vyžadováno u znaků státní svrchovanosti, nýbrž jedině u znaků těchto mezinárodních subjektů [41].

75. V důsledku toho postačuje přesná kopie nebo napodobení [42] symbolického znaku k vyvolání ochrany, kterou článek 6 ter poskytuje symbolům státní svrchovanosti, tedy nejen odmítnutí nebo zrušení zápisu označení, která usilují o jejich přivlastnění, nýbrž také zákaz jejich užívání, chybí-li předepsané zmocnění příslušných míst. Všimněme si, že jako absolutní důvod pro zamítnutí [43] musí úřady pro ochranné známky podléhající Pařížské úmluvě zasáhnout z moci úřední, zatímco ochrana obchodních značek se přiznává pouze na návrh účastníka.

76. Konečně se zdá jasné, že právní instituty neplatnosti a zrušení, typické pro podniková označení, nedopadají na znaky státní svrchovanosti.

77. Tento nástin rozdílů mezi hlavní funkcí a ochranou ochranných známek a symbolických znaků vylučuje tezi navrhovatelky ve věci C-202/08 P, která bojuje za obdobné použití stejných kritérií ochrany na oba typy označení.

78. V důsledku toho se napadený rozsudek správně odchýlil od toho, co požaduje společnost American Clothing, jejíž argumenty je třeba zamítnout.

b) Ohledně nesprávnosti ve výkladu „napodobení z hlediska heraldického“

79. Navrhovatelka v řízení C-202/08 P vytýká napadenému rozsudku, že provedl nesprávný výklad výrazu „napodobení z hlediska heraldického“, zejména že v rozporu se článkem 6 ter Pařížské úmluvy upřednostnil heraldický popis před geometrickým.

40 — Bod 8 tohoto stanoviska.

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 — Zde opět následuji Fernández-Nóvoa, C., uvedené dílo, s. 170, s tím, že ale přenáším do sféry Společenství jeho správný komentář týkající se španělského práva.

43 — Lema Devesa, C., uvedené dílo, s. 100, popírá tento charakter právě z důvodu možného povolení.

80. Na pozadí této kritiky tedy leží rozpor ohledně významu části věty začleněné v uvedeném ustanovení. Bez možnosti odkázat na judikaturu, o kterou bych opřel své vysvětlení, jsem nucen se znovu uchýlit k nauce a k základním pravidlům právního výkladu.

81. Zaprvé na základě zmíněné absolutní ochrany, která je poskytována symbolickým znakům, získávají státy ohledně těchto symbolů monopol zápisu, nikoli užívání [44], ačkoli podléhá určitým omezením, neboť nedopadá na znamení, které tvoří symbolický znak, nýbrž jedině na jeho heraldické vyjádření s ohledem na to, že v mnoha případech představují tato úřední označení všeobecně užívané obrázkové znaky, jako zvíře, rostlina, hvězdy nebo jiné podobné symboly [45]. Nadto, pojem „znak státní svrchovanosti" vyžaduje striktní výklad [46].

82. Zadruhé heraldické hledisko neznamená popis od odborníka na tuto vědu. Přestože odkaz heraldiky není zanedbatelný ani svým dopadem na výtvarná umění, ani svým bohatým technickým slovníkem, není namístě vycházet z toho, že průměrný spotřebitel ovládá tuto slovní zásobu nesmírně složitou pro nezasvěcené osoby.

83. Geometrický popis by také neodpovídal potřebám zmíněného článku 6 ter. Podrobnost, která je takovému popisu vlastní, by zbavila symbolické znaky ochrany, kterou jim uvedené pravidlo poskytuje, neboť by k vyloučení totožnosti mezi dvěma popisy stačila drobnost.

84. Soud prvního stupně měl tudíž pravdu, když založil vymezení kanadského symbolického znaku na popisu, který Kanada předložila Úřadu WIPO, neboť tento text dává tušit případné podobnosti a rozdíly mezi přihlašovanou ochrannou známkou a symbolem této země. Vzhledem k tomu, že byla bez dalšího zapsána pouze vlajka se symbolem, není patrný žádný omyl v napadeném rozsudku, když vyšel z nejrozumnějšího vysvětlení symbolického znaku, javorového listu červené barvy [47], neboť společnost American Clothing nenamítala žádný druh nesprávného skutkového zjištění nebo právního posouzení.

85. Zatřetí ohledně „napodobení" není pro určení nebezpečí záměny srovnání užitečné.

44 — Nauka uznává jednomyslně volné obchodní využití znaků státní svrchovanosti v mezích, které stanoví zákony každého státu; za všechny Fezer, K. H., Markenrecht, 2. vyd., vyd. C. H. Beck, Mnichov, 1999, s. 476.

45 — Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse", v Ströbele, P., Hacker, F., Markengesetz, 8. vyd., vyd. Heymanns, Mnichov, 2006, s. 411.

46 — Tak chápu názor Fezer, K.-H., uvedené dílo, s. 473.

47 — Bod 73 napadeného rozsudku.

Jde o to, aby napodobenina splňovala heraldické podmínky, které odlišují symbolický znak od jiných označení [48]. Tyto zvláštnosti lze obecně nalézt ve zprávách, které smluvní státy Pařížské úmluvy zasílají Úřadu WIPO.

86. V souhrnu na základě předcházejících vysvětlení není v napadeném rozsudku vidět žádné pochybení při výkladu sousloví „napodobení z hlediska heraldického“, a proto je třeba zamítnout argumenty navrhovatelky.

c) K pochybení plynoucímu z nezohlednění některých zvláštností označení přihlašovaného jako ochranná známka

87. Společnost American Clothing vytýká Soudu prvního stupně opomenutí „vnímání jako celku“, které vyvolávají kombinované ochranné známky. Navíc Soudu vytýká, že neobhájil zápis u OHIM prostřednictvím *disclaimer* („vzdání se výlučného práva“), ve kterém by se vzdala veškeré ochrany sporného symbolického znaku v souladu s praxí kanadských úřadů pro ochranné známky; tím, že takto nepostupoval, došlo ke zkreslení důkazů, které společnost American Clothing předložila k praxi *disclaimer* v Kanadě. Tato společnost se rovněž cítí diskriminována, protože samotný OHIM vyložil jiným způsobem čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 a článek 6 ter Pařížské úmluvy v podobných situacích.

88. U celkového vnímání znaku se uvedená absolutní ochrana znaků státní svrchovanosti vztahuje na základě článku 6 ter Pařížské úmluvy také na případy, ve kterých jsou tyto symboly pouze částí jiného označení. Tomuto ustanovení nelze dát jiný význam, když dodává „nebo jako části těchto známek“. Pokud by nebylo chápáno tímto způsobem, postrádala by ochrana poskytovaná tímto ustanovením symbolickým znakům zcela účinnosti, neboť jejich umístěním do označení s více částmi by byla obejita překážka pro jejich zápis.

89. Praxe vzdání se výlučného práva je oprávnění OHIM k umožnění zápisu v určitých situacích, nikoli povinnost. V každém případě agentura Společenství nevyužívá takové oprávnění, neboť uznává zásadu, že označení s více částmi nemohou vyžadovat ochranu jediné z nich [49]. Jestliže žalobkyně

48 — Bodenhausen, G. H. C., uvedené dílo, s. 100; Ströbele, P., uvedené dílo, s. 411.

49 — Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens“, v Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, vyd. C. H. Beck, Mnichov, 2007, s. 585.

žádá Soudní dvůr, aby uložil OHIM přijmout *disclaimer,* není možné zapomenout, že podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 přísluší agentuře provést nezbytná opatření, aby vyhověla rozhodnutím soudů Společenství.

90. Ale na rozdíl od toho, co tvrdí společnost American Clothing, napadený rozsudek nepopírá praxi kanadského úřadu pro ochranné známky; v bodu 85 se omezuje na přesvědčivé konstatování, že tento podnik neprokázal řadu tvrzení ohledně tohoto aspektu. Navrhovatelka neupřesňuje způsob, jak došlo ke zkreslení, proto tato výtka, která zpochybňuje hodnocení skutkových okolností provedené Soudem prvního stupně, usiluje o lepší uplatnění v kasačním řízení. Článek 58 samotného Statutu zakazuje Soudnímu dvoru jakékoli zásahy do zjišťování skutkového stavu. Vzhledem k tomu, že nebyla prokázána námitka zkreslení, jediná cesta, která by umožňovala Soudnímu dvoru zasáhnout do skutkových aspektů [50], je třeba analyzovaný argument prohlásit za nepřípustný.

91. Jen pro úplnost, pokud by bylo vyhověno tomuto argumentu navrhovatelky, která se odvolává na dřívější spory rozhodované OHIM, existuje ustálená judikatura, podle níž jsou rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být tudíž posuzována na základě tohoto nařízení, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů [51]. Padá tudíž také námitka diskriminace uplatněná vůči spornému rozsudku.

92. Ohledně praxe jiných vnitrostátních úřadů v oblasti ochranných známek Soud prvního stupně v bodě 84 sporného rozsudku připomenul, že režim ochranných známek Společenství je samostatným systémem, který se řídí vlastními pravidly a sleduje cíle, které jsou mu vlastní, zcela nezávisle na vnitrostátních systémech. V důsledku toho OHIM zkoumá označení jen na základě této právní úpravy Společenství, aniž by byl vázán rozhodnutími úřadů členských států, ačkoli jako skutkové okolnosti zohledňuje ochranné známky již zapsané v zemích Evropské unie [52].

50 — Například rozsudky ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM (Companyline) (C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, body 21 a 22), a mé stanovisko v této věci, body 59 a 60; a ze dne 15. října 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM a další v. Komise (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P až C-252/99 P a C-254/99 P, Recueil, s. I-8375, body 330 a 331); rovněž usnesení ze dne 5. února 2004, Telefon & Buch (C-326/01 P, Recueil, s. I-1371, bod 35).

51 — Rozsudky ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM (C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, body 47 až 51); ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM (C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 48), a usnesení ze dne 13. února 2008, Indorata-Serviços e Gestão v. OHIM (C-212/07 P, Sb. rozh. s. I-25, zveřejněné shnutí, body 43 a 44), a ze dne 12. února 2009, Bild digital (C-39/08 a C-43/08, dříve Bild.T – on-line. de, bod 13).

52 — V tomto smyslu rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, s. I-1619, body 42 až 44), a Henkel (C-218/01, Recueil, s. I-1725, body 61 a 62), jakož i mé stanovisko přednesené v této věci, body 23 a 24. Rovněž uvedené usnesení Bild digital, body 14 až 16.

93. Konečně navrhovatelka si stěžuje na opomenutí Soudu prvního stupně přezkoumat obvyklé podmínky užití přihlašované ochranné známky. Podle jejího názoru by způsob, jakým zamýšlela používat svůj obrázkový znak, nevyvolal žádný omyl, neboť veřejnost by znak pochopila jako ozdobu, aniž by jej spojovala se symbolickým znakem.

94. Jak ale tvrdí napadený rozsudek v bodě 77, použití čl. 6 ter Pařížské úmluvy není podmíněno možností omylu dotčené veřejnosti ohledně původu výrobků označených přihlašovanou ochrannou známkou nebo existencí spojitosti mezi majitelem označení a státem, jehož symbolický znak přebírá. Podle části nauky spočívá *ratio* článku 6 ter písm. a) v potřebě vyhnout se tomu, aby si spotřebitel vytvořil „oficiální" vztah mezi označením a státem v důsledku pouhé přítomnosti znaku státní svrchovanosti v ochranné známce [53]. Ačkoli ale právní úprava odráží zájem vyhnout se vztahu se symbolickým znakem, není podmínkou jejího použití. Proto také není namístě přijmout tento argument.

95. Se zřetelem k předchozím vysvětlením, po odmítnutí argumentů žalobkyně ve věci C-202/08 P, je třeba zamítnout jediný důvod kasačního opravného prostředku společnosti American Clothing a v důsledku toho také opravný prostředek jako celek.

B – *Ke kasačnímu opravnému prostředku ve věci C-208/08 P*

1. Argumenty účastníků řízení

96. Ve svém kasačním opravném prostředku žádá OHIM částečné zrušení rozsudku Soudu prvního stupně, neboť vycházel z toho, že se čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 ve spojení se článkem 6 ter Pařížské úmluvy nepoužije na ochranné známky pro služby [54].

97. Jeho procesní argumentace je vyjádřena v jediném důvodu vycházejícím z nesprávného právního posouzení, jehož se dopustil Soud

53 — Bodenhausen, G. H. C., uvedené dílo, s. 99; v anglickém právu: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. a Keeling, D., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14. vyd., vyd. Sweet & Maxwell, Londýn, 2005, s. 219; ve španělském právu: Marco Arcalá, L. A, „Artículo 5. Prohibiciones absolutas", v Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (uspoř.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2. vyd., vyd. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, díl I, s. 234.

54 — Body 22 až 33 napadeného rozsudku.

prvního stupně, když vyložil uvedený článek Pařížské úmluvy doslovně, aniž by zohlednil jeho ducha a jeho systematiku. V souhrnu agentura Společenství obhajuje extenzivní výklad smluvního ustanovení a opírá jej o následující úvahy:

1) revize úmluvy provedená v Lisabonu v roce 1958 rozšířila povinnost smluvních států chránit obchodní a tovární označení také na označení pro služby tím, že zavedla článek 6 sexies [55], neboť reforma usilovala o srovnání dvou kategorií, kategorie výrobků a kategorie služeb;

2) jak vyplývá ze čl. 29 odst. 1 nařízení č. 40/94, nebylo zamýšleno rozdílné zacházení mezi obchodními značkami a značkami pro služby;

3) článek 16 TLT, kterým v pojetí *a contrario sensu* Soud prvního stupně potvrdil, že se uvedený článek 6 ter nepoužije na ochranné známky pro služby, pouze upřesňuje působnost úmluvy, aniž by ji měnil; a

4) Soudní dvůr se přinejmenším nepřímo vyslovil ve prospěch rovnosti zacházení mezi oběma druhy označení, neboť ve věci známé jako „Fincas Tarragona“ [56] při odpovědi na předběžnou otázku rozsudek nevyřešil předběžně a z moci úřední pochybnost ohledně použitelnosti na ochranné známky pro služby čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104 ve spojení se článkem 6 bis Pařížské úmluvy, který stejně jako uvedený článek 6 ter zmiňuje pouze obchodní nebo tovární známky.

98. Společnost American Clothing naopak zdůrazňuje jasný a nepodmíněný charakter článku 6 ter, který se nepoužije na ochranné známky pro služby.

99. Podle jejího mínění uvedený rozsudek Fincas Tarragona nezkoumal článek 6 bis Pařížské úmluvy, ohledně něhož Soud prvního stupně již dříve rozhodl, že nezahrnuje ochranné známky pro služby [57].

55 — Přepsaný v bodu 9 tohoto stanoviska.

56 — Rozsudek ze dne 22. listopadu 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Sb. rozh. s. I-10093).

57 — Odkazuje na rozsudky Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2007, Mülhens v. OHIM (T-263/03, Sb. rozh. s. II-78, zveřejněné shrnutí, bod 54), a Mülhens (T-150/04, Sb. rozh. s. II-2353, bod 59).

100. Uvádí také, že článek 6 sexies Pařížské úmluvy nemá dopad na článek 6 ter, neboť z Lisabonského aktu vyplývá, že se na této konferenci neujala ambicióznější myšlenka, která usilovala o připodobnění ochranných známek pro služby a obchodních ochranných známek.

101. Podle jejího názoru článek 16 TLT neupřesňuje sporný článek 6 ter Pařížské úmluvy, ale doplňuje jej, a rozšiřuje jeho dosah na služby.

2. Analýza opravného prostředku

102. Přestože se shoduji s OHIM, když namítá nesprávné právní posouzení při výkladu čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 ve spojení se článkem 6 ter Pařížské úmluvy, nesouhlasím, když tvrdí, že nesprávnost pochází z doslovného výkladu tohoto posledně zmíněného ustanovení; nadto, rovněž nesouhlasím s jeho použitím extenzivním způsobem s odkazem na článek 6 sexies a na TLT, neboť nadměrně zkresluje smysl všech vyjmenovaných článků.

103. Soud prvního stupně zkreslil účel Pařížské úmluvy a odkazu, který na tuto úmluvu obsahuje článek 7 nařízení o ochranné známce Společenství. Oddělená analýza každého z těchto pravidel usnadní vyvození užitečných důsledků.

a) Ke správnému výkladu článku 6 ter Pařížské úmluvy

104. Základní cíl úmluvy spočívá v zachování zásady vnitrostátního zacházení doprovázené určitými minimálními pravidly ochrany předmětů průmyslového vlastnictví, jichž se týká [58].

105. Pravidlo vnitrostátního zacházení zahrnuje jednak zákaz diskriminace zahraničních označení a přiznává jim stejnou právní ochranu jako vnitrostátním patentům, ochranným známkám nebo vzorům. A jednak obsahuje kolizní normu, podle níž ve smluvních státech úmluvy mají být spory týkající se průmyslového vlastnictví rozhodovány v souladu s *lex loci proteccionis,* tedy podle právního řádu státu, v němž je usilováno o právní ochranu vynálezu, značky nebo vzoru, v souladu se zásadou teritoriality, na níž stojí úmluva [59].

58 — Beier, F.-K., „One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future“, v International Review of Industrial Property and Copyright Law, sv. 15, č. 1/1984, s. 11; Bodenhausen, G. H. C., uvedené dílo, s. 12 a 13.

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

106. V důsledku toho se signatáři Pařížské úmluvy zavázali používat své zákony v oblasti průmyslového vlastnictví rovnocenným způsobem na ochranné známky svých občanů a na ochranné známky občanů ostatních smluvních států a posledně zmíněný se mohou dožadovat minimálně ochrany poskytované v úmluvě.

107. Proto se Soud prvního stupně mýlí, když částečně odmítá ochranu znaků státní svrchovanosti pod záminkou článku 6 ter, neboť ačkoli toto ustanovení nezahrnuje ochranné známky pro služby, a ani mu nepřísluší zabývat se *in extenso* dosahem absolutní ochrany znaků státní svrchovanosti. Předmětné ustanovení ukládá smluvním státům, aby nezapisovaly tovární nebo obchodní označení, která jsou totožná se znakem státní svrchovanosti nebo jej obsahují. Smluvní státy však mohou volně rozšířit působnost pravidla na ochranné známky pro služby [60]. V tomto smyslu má pravdu OHIM, když se dovolává charakteru Úmluvy jako „předpisu, který stanoví minima", nikoli jako „jednotného zákona". V právu Společenství nechybí příklady tohoto typu úprav, které umožňují členským státům jít za požadavky stanovené ve směrnici při použití metody nazývané „minimální harmonizace".

108. Naproti tomu v rozporu s názorem OHIM článek 6 sexies nepotvrzuje extenzivní výklad článku 6 ter, které jsou oba obsaženy v úmluvě. Článek 6 sexies pouze vyzývá signatářské státy, aby chránily ochranné známky pro služby, aniž by vyžadoval jejich zápis. V důsledku toho jsou podrobnosti takové ochrany označení vyhrazeny každé zemi, která je tudíž může připodobnit továrním nebo obchodním značkám nebo pro ně stanovit zvláštní režim. V každém případě s výjimkou konkrétních zmínek o službách v úmluvě, jako jsou zmínky v článcích 2 a 3 ve spojení se článkem 5 [61], přísluší vnitrostátnímu zákonodárci určit stupeň rovnocennosti ochranných známek, které označují služby, s těmi, které označují spotřební zboží [62].

109. V souhrnu rozšíření ochrany znaků státní svrchovanosti na ochranné známky pro služby nevyplývá z Pařížské úmluvy, nýbrž z vnitrostátní právní úpravy nebo z právní úpravy Společenství.

b) K dosahu čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94

110. Otázka, zda se tento absolutní důvod pro zamítnutí vztahuje také na značky pro služby, tedy závisí na nařízení o ochranné známce

60 — Bodenhausen, G.H.C., uvedené dílo, s. 99.

61 — Bodenhausen, G. H. C., uvedené dílo, s. 90.

62 — Bogsch, A., uvedené dílo, s. 229.

Společenství a podle mého názoru zasluhuje kladnou odpověď.

111. Zaprvé, protože sedmý a devátý bod odůvodnění tohoto nařízení, jakož i jeho čl. 1 odst. 1, se uplatní za stejných podmínek u obou označení: ta, která se vztahují na zboží, a ta, která označují poskytování služeb. Nadto, s výhradou omylu nebo opomenutí, není v nařízení žádné ustanovení, které by je rozlišovalo, zejména pokud jde o jejich zápis a práva jejich majitele.

112. Zadruhé, protože evropský zákonodárce při výkonu své pravomoci zrovnoprávnil obě označení v nařízení č. 40/94 a postrádá smysl mu přisuzovat vůli omezit ochranu znaků státní svrchovanosti právě u služeb, které představují odvětví hospodářské činnosti s největším podílem na hrubém domácím produktu všech členských států.

113. Za této situace jsem přesvědčen, že čl. 7 odst. 1 písm. h) je třeba vykládat tak, že se vztahuje na důvod zamítnutí zápisu podle článku 6 ter úmluvy, ale ne na jeho předpokládanou působnost.

114. Zatřetí, protože nesdílím argumentaci Soudu prvního stupně, že při sepisování uvedeného nařízení si byl evropský zákonodárce vědom, že odkaz v jeho čl. 7 odst. 1 písm. h) znamená omezení možnosti uplatnit státní symboly vůči obchodním nebo továrním ochranným známkám a jejich ponechání bez ochrany vůči ochranným známkám pro služby [63]. Mám naopak podezření, že si členské státy byly plně vědomy, že Pařížská úmluva nevyvolává takové omezení a že rovněž nezkracuje jejich pravomoc rozhodnout o kategorii ochrany, kterou chtějí zaručit ochranným známkám pro služby v prostoru Společenství.

115. Není pravděpodobné, jak to dává tušit napadený rozsudek, že by si žádný členský stát v nařízení č. 40/94, jež je natolik inovativního charakteru a jehož přijetí vyžadovalo jednomyslnost v souladu se článkem 235 Smlouvy o EHS (nyní článek 308 ES), nevšiml snížení ochrany symbolů státní svrchovanosti, které podle uvedeného rozsudku vyvolává uvedený odkaz v čl. 7 odst. 1 písm. h), zejména vezmeme-li v úvahu citlivost vlád na tyto symbolické znaky.

116. V důsledku toho je třeba vyhovět jedinému důvodu kasačního opravného prostředku uplatněnému OHIM ve věci C-208/08 P, týkajícímu se nesprávného práv-

63 — Bod 32 napadeného rozsudku.

ního posouzení při použití čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 ve spojení se článkem 6 ter Pařížské úmluvy, a zrušit rozsudek, jež je předmětem kasačního opravného prostředku podaného agenturou Společenství.

VII – Náklady řízení

117. Řešení, které navrhuji, je uložit společnosti American Clothing náhradu nákladů řízení v prvním stupni, jak uvádí čl. 87 odst. 2 první pododstavec jednacího řádu Soudu prvního stupně.

118. S ohledem na neúspěch všech jejích návrhových žádání ve věcech C-202/08 P a C-208/08 P musí podle spojených ustanovení čl. 122 prvního pododstavce a čl. 69 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu Soudního dvora uvedená společnost rovněž nést náklady řízení o obou kasačních opravných prostředcích.

VIII – Závěry

119. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr:

1) zamítl kasační opravný prostředek podaný společností American Clothing Associates SA ve věci C-202/08 P proti rozsudku vydanému dne 28. února 2008 pátým senátem Soudu prvního stupně ve věci T-215/06;

2) vyhověl jedinému důvodu kasačního opravného prostředku podaného Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ve věci C-208/08 P proti

rozsudku vydanému dne 28. února 2008 pátým senátem Soudu prvního stupně ve věci T-215/06 a zrušil uvedený rozsudek v rozsahu, v nemž určil, že se čl. 7 odst. 1 písm. h) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství ve spojení se článkem 6 ter Pařížské úmluvy nepoužije na ochranné známky pro služby;

3) uložil společnosti American Clothing Associates SA náhradu veškerých nákladů řízení v obou stupních a zejména těch, které vznikly v řízení o obou kasačních opravných prostředcích.