OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 12 maja 2009 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez obydwie strony od wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 lutego 2008 r. [2] stwarza Trybunałowi okazję do zbadania zakresu ochrony przyznanego godłom państwowym na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94") [3] w związku z art. 6 ter konwencji paryskiej [4].

2. W odwołaniu wniesionym w sprawie C-202/08 P przedsiębiorstwo produkujące odzież, American Clothing Associates SA (zwane dalej „American Clothing") zarzuca z różnych względów zaskarżonemu wyrokowi, że przyznaje on zbyt daleko idącą ochronę godłom państwowym. Natomiast w sprawie C-208/08 P Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (zwany dalej „OHIM") odwołuje się od tego orzeczenia Sądu, uznając, że dokonał on błędnej wykładni konwencji paryskiej w sposób, który wyłącza ochronę symboli państwowych w odniesieniu do znaków usługowych.

3. Analiza tych zagadnień wiąże się z koniecznością wyjaśnienia konstrukcji, na którą składają się prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe, a jednocześnie zagłębienia się w kwestie heraldyki, co pozwoli na określenie granic ochrony symboli państwowych przed próbami przywłaszczenia ich w celach handlowych.

4. Wiedza heraldyczna kojarzy się z potyczkami i przygodami z dawnych czasów [5], takimi jak ta, która przytrafiła się Don Kichotowi z Rycerzem Białego Miesiąca, nazywanym tak z uwagi na jego tarczę, na której znajdowało się to błyszczące ciało niebieskie. Na szczęście

1 — Język oryginału: hiszpański.

2 — Wyrok w sprawie T-215/06 American Clothing Associates przeciwko OHIM (Przedstawienie liścia klonu), Zb.Orz. s. II-303, zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem".

3 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione przez rozporządzenie Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83), i wreszcie przez rozporządzenie Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1, zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94").

4 — Konwencja o ochronie własności przemysłowej podpisana w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., zrewidowana i zmieniona (Compilation des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11847, s. 108).

5 — Heraldyka, która pojawiła się w Europie na początku XII wieku w związku z potyczkami i turniejami, szybko straciła swoje pierwotne zadanie identyfikowania rycerza na rzecz przedstawiania koligacji rodów szlacheckich, jak również dekorowania pałaców i domów, co doprowadziło do zaniku wspomnianej funkcji z uwagi na merkantylizm heraldyków. L.F. Messía de la Cerda y Pita, *Heráldica Española — El diseño heráldico*, wyd. Edimat, Madrid 1998, s. 19–22.

nie chodzi tu o rozstrzyganie sporów w przedmiocie „pierwszeństwa urody" między dwiema damami [6], ale o wykorzystanie sztuki heraldycznej dla wyznaczenia granic ochrony godła państwowego.

II — Ramy prawne

A — *Prawo międzynarodowe*

5. W odwołaniach tych podnosi się kwestię wykładni artykułów 1, 6, 6 ter, 6 sexies i 7 konwencji paryskiej, które zostaną omówione w dalszej części opinii.

6. Zgodnie z art. 1:

„[…]

2) Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

[…]".

7. Stosownie do art. 6:

„1) Warunki zgłoszenia i rejestracji znaków towarowych będą określane w każdym państwie będącym członkiem Związku [zrzeszającym państwa, do których stosuje się konwencja paryska] w jego ustawodawstwie wewnętrznym.

[…]".

6 — M. de Cervantes, *Przedziwny hidalgo Don Kichot z Manczy*, tłum. E. Boyé, Warszawa, Polskie Media Amer.Com 2002, część druga, kapitulum LXIV, s. 434.

8. Szczególne znaczenie w niniejszym postępowaniu mają niektóre postanowienia art. 6 ter ust. 1 i 3, a w szczególności:

„1. a) Państwa będące członkami Związku zgadzają się, w wypadku braku zezwolenia właściwych organów, odmawiać rejestracji lub unieważniać rejestrację i na podstawie odpowiednich zarządzeń zakazać używania jako znaku towarowego lub jako części takiego znaku: herbów, flag i innych godeł państwowych państw będących członkami Związku, przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby ich naśladownictwem.

[…]

c) […] Państwa będące członkami Związku nie są zobowiązane do stosowania wymienionych postanowień, jeżeli używanie lub rejestracja, o której mowa w punkcie a), nie wywołuje w przekonaniu odbiorców wrażenia istnienia związku między daną organizacją a herbami, flagami, godłami, skrótami nazw lub nazwami albo jeżeli to używanie lub rejestracja nie wprowadzałyby odbiorców w błąd co do istnienia związku między użytkownikiem a organizacją.

[…]”.

9. Pewne znaczenie ma również art. 6 sexies przywołanej konwencji:

„Państwa będące członkami Związku zobowiązują się chronić znaki usługowe. Nie są one zobowiązane przewidzieć rejestracji tych znaków”.

B — *Prawo wspólnotowe*

10. Kwestie związane ze wspólnotowym znakiem towarowym regulowane są zasadniczo przez rozporządzenie nr 40/94, na mocy którego ustanowiono ten tytuł własności przemysłowej o zasięgu europejskim.

11. Motyw siódmy tego rozporządzenia odnosi się do ochrony przyznanej przez wspólnotowy znak towarowy, którego podstawowym celem jest zapewnienie pełnienia przez znak towarowy funkcji wskazania pochodzenia, podkreślając bezwzględny charakter tej ochrony w przypadku identyczności między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami; w motywie tym dodano, że ochrona obejmuje również przypadki podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami.

12. W motywie dziewiątym tego rozporządzenia dodano, że wspólnotowy znak towa-

rowy należy traktować jako przedmiot własności niezależnie od przedsiębiorstwa, którego towary lub usługi są nim oznaczone.

13. W rozporządzeniu nr 40/94 należy podkreślić art. 1:

„1. Znak towarowy dla towarów lub usług, zarejestrowany na warunkach i w sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, zwany jest dalej »wspólnotowym znakiem towarowym»”.

14. Artykuł 7 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że:

„1. Nie są rejestrowane:

[…]

h) znaki towarowe, na które właściwe władze nie wydały zezwolenia, [w przypadku] których odmowa rejestracji następuje na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej;

[…]”.

III — Stan faktyczny sprawy

15. W dniu 23 lipca 2002 r. American Clothing dokonała w OHIM zgłoszenia do rejestracji przedstawionego poniżej wspólnotowego znaku towarowego składającego się z motywu liścia klonu i umieszczonej pod tym

motywem grupy liter „rw”, zapisanych wersalikami:



16. Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 18, 25 i 40 w rozumieniu porozumienia nicejskiego [7], mianowicie:

— „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie” (klasa 18);

— „odzież, obuwie, nakrycia głowy” (klasa 25);

— „usługi krawieckie, preparowanie zwierząt; usługi introligatorskie; prace garbarskie, obróbka i wykańczanie skór, futer i materiałów tekstylnych; wywoływanie klisz fotograficznych i sporządzanie odbitek fotograficznych; obróbka drewna; wytłaczanie owoców; młynarstwo; obróbka, hartowanie i wykańczanie powierzchniowe metali” (klasa 40).

17. Decyzją z dnia 7 października 2005 r. ekspert OHIM odmówił rejestracji dla wszystkich towarów i usług, dla których znak ten został zgłoszony, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94. Ekspert uzasadnił swą decyzję tym, że wspomniany znak mógł wywoływać w przekonaniu odbiorców wrażenie istnienia związku między tym znakiem a Kanadą, ponieważ liść klonu przedstawiony w tym znaku stanowił naśladownictwo godła tego państwa, które — jak wynika z powiadomienia z dnia 1 lutego 1967 r. skierowanego przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) do państw będących stronami konwencji paryskiej oraz z bazy

7 — Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

danych WIPO — wygląda następująco (w kolorze czerwonym):



18. Decyzją z dnia 4 maja 2006 r. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie [8] wniesione przez American Clothing od decyzji eksperta i utrzymała ją w mocy.

19. Izba Odwoławcza stwierdziła, że liść klonu koloru czerwonego stanowi godło Kanady i, opierając się na wyroku Sądu [9], zbadała, czy z punktu widzenia heraldycznego sporny znak zawiera jakikolwiek element identyczny z godłem tego północnoamerykańskiego państwa lub je naśladujący. Zdaniem Izby Odwoławczej występowanie elementu słownego „RW" nie stało na przeszkodzie zastosowaniu art. 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji paryskiej.

20. Izba Odwoławcza odrzuciła argument dotyczący różnicy w kolorze między liściem klonu przedstawionym w znaku a liściem klonu stanowiącym godło Kanady, ponieważ wobec braku wskazania w zgłoszeniu konkretnego koloru, znak ten mógł być przedstawiany w każdej kombinacji kolorystycznej, w tym również w jaskrawoczerwonym kolorze godła kanadyjskiego.

21. Izba Odwoławcza potwierdziła tym samym, że w tych dwóch przypadkach chodzi o ten sam liść z jedenastoma wierzchołkami, w kształcie gwiazdy, umieszczony na łodydze, z wyraźnie widocznym odstępem między wierzchołkami. Wywiodła z tego, że zainteresowani odbiorcy postrzegaliby ten znak graficzny jako naśladownictwo godła kanadyjskiego, zatem rejestracja tego znaku towarowego mogłaby wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów i usług nim oznaczonych, również z uwagi na ogromną różnorodność towarów i usług, jakie może oferować i promować Kanada.

22. Izba Odwoławcza nie uznała również podnoszonej przez American Clothing renomy znaku RIVER WOODS w Belgii, twierdząc, iż używanie go w sposób sprzeczny z art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 uniemożliwia uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie takiego używania.

23. Wreszcie Izba Odwoławcza odrzuciła również pozostałe argumenty American

8 — Sprawa R 1463/2005-1.

9 — Wyrok z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02 Concept przeciwko OHIM (ECA), Rec. s. II-1113, pkt 40, zwany dalej „wyrokiem w sprawie ECA".

Clothing, która zapewniała, że posiada kilka podobnych zarejestrowanych krajowych znaków towarowych, w tym również w Kanadzie, i powoływała się na wcześniejszą praktykę decyzyjną OHIM w zakresie znaków zawierających flagę lub godło państwowe.

IV — Postępowanie przez Sądem Pierwszej Instancji i zaskarżony wyrok

24. W dniu 8 sierpnia 2006 r. American Clothing wystąpiła do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 maja 2006 r., podnosząc jedynie zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94.

25. Sąd zbadał zarzuty dotyczące nieważności w odniesieniu do usług należących do klasy 40 oraz towarów należących do klas 18 i 25.

W przedmiocie znaków usługowych i art. 6 ter konwencji paryskiej

26. Jako kwestię wstępną Sąd rozpatrzył zastosowanie art. 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji paryskiej do znaków usługowych w celu stwierdzenia, czy rejestracja zgłoszonego znaku w odniesieniu do określonych usług jest niezgodna z tym przepisem. Gdyby rejestracja ta nie była niezgodna z tym przepisem, odmowa przez OHIM zarejestrowania tego znaku dla usług stanowiłaby naruszenie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 [10]. Sąd uzasadnił również swój zamiar wypowiedzenia się w kwestii, która nie była związana z żądaniami stron, w celu uniknięcia wydania orzeczenia na podstawie błędnych rozważań prawnych [11].

27. Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku dla usług należących do klasy 40, uznając, że art. 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji paryskiej, do którego odsyła art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94, nie ma zastosowania do usług jako takich.

28. W tym zakresie Sąd zbadał [12] brzmienie tego przepisu przywołanej konwencji, kładąc nacisk na to, że odnosi się on jedynie do „znaków towarowych" [fabrycznych lub handlowych]. Dodał on również, że z art. 1 ust. 2, art. 6 ust. 1, jak również z art. 6 sexies konwencji paryskiej jasno wynika rozróżnienie między, z jednej strony, „znakami towarowymi", a z drugiej strony, „znakami usługowymi". Powołując się na fakt, że art. 6 ter odnosi się jedynie do znaków towarowych,

10 — Punkt 23 zaskarżonego wyroku.

11 — Punkty 24 i 25 zaskarżonego wyroku oparte na postanowieniach Trybunału: z dnia 27 września 2004 r. w sprawie C-470/02 P UER przeciwko M6 i in., pkt 69; z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie C-172/05 P Mancini przeciwko Komisji, pkt 41.

12 — W pkt 26–32 zaskarżonego wyroku.

a zatem do znaków stosowanych do oznaczania towarów, Sąd wywiódł, iż zakaz rejestracji i używania zawarty w ostatnim z przywołanych przepisów nie odnosi się do znaków, którymi oznaczane są usługi.

29. Ponadto w zaskarżonym wyroku podkreślono, że art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 odsyła jedynie do art. 6 ter konwencji paryskiej, precyzując, że „nie są rejestrowane znaki towarowe, [których to dotyczy] na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej". Ponieważ art. 6 ter tej konwencji nie odnosi się do znaków usługowych, nie mogą one zostać objęte bezwzględną podstawą odmowy rejestracji, o której mowa w przepisie prawa wspólnotowego. W tym zakresie Sąd odrzucił argument OHIM, że art. 7 rozporządzenia nr 40/94 nie wprowadza rozróżnienia między znakami towarowymi a znakami usługowymi, ponieważ zdaniem Sądu przeważające znaczenie ma rozróżnienie wynikające z art. 6 ter konwencji paryskiej, zgodnie z odwołaniem zawartym w przywołanym przepisie rozporządzenia nr 40/94.

30. Z łącznej lektury tych dwóch przepisów Sąd wywiódł, iż wolą prawodawcy wspólnotowego było nierozszerzanie zakazu zawartego w art. 6 ter konwencji paryskiej na usługi, bowiem w przeciwnym przypadku zawarłby w tekście art. 7 rozporządzenia nr 40/94 podobny zakaz, unikając w ten sposób rozróżnienia, które domyślnie powstało między znakami towarowymi a znakami usługowymi wskutek samego tylko odwołania do art. 6 ter konwencji paryskiej.

31. Kontynuując, Sąd odrzucił argument, że w niniejszej sprawie można było powoływać się na ww. wyrok w sprawie ECA, ponieważ w wyroku tym Sąd nie wypowiadał się w przedmiocie stosowania art. 6 ter konwencji paryskiej do znaków usługowych lub niezbędnej wykładni rozszerzającej art. 6 ter konwencji paryskiej. W rzeczywistości ani przedstawiony przez OHIM dokument WIPO [13], ani art. 16 Traktatu o prawie znaków towarowych (zwanego dalej „TLT") [14] nie przemawiają za tego typu wykładnią art. 6 ter konwencji. Ponadto aczkolwiek Wspólnota Europejska podpisała ten traktat w dniu 30 czerwca 1995 r., to jednak go nie ratyfikowała.

32. Wreszcie Sąd założył, że mając w chwili przyjęcia rozporządzenia nr 40/94 świadomość znaczenia znaków usługowych we współczesnym handlu, prawodawca wspólnotowy rozciągnąłby ochronę przyznaną godłom państwowym przez art. 6 ter konwencji paryskiej również na tę kategorię znaków. Oceniając, iż prawodawca europejski nie uznał za stosowne postąpić w ten sposób, Sąd orzekł, że zadaniem sądu wspólnotowego nie jest zastępowanie prawodawcy wspólnotowego ani dokonywanie wykładni contra legem spornych przepisów.

13 — Dokładnie rzecz biorąc, stosownie do pkt 19 zaskarżonego wyroku, paragraf 7 „Ogólnych informacji na temat art. 6 ter konwencji paryskiej", które dostępne są na stronie internetowej WIPO.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), przyjęty w Genewie w dniu 27 października 1994 r. w celu rozszerzenia na znaki usługowe ochrony przyznanej znakom towarowym na mocy konwencji paryskiej, stosownie do pkt 31 zaskarżonego wyroku.

W przedmiocie towarów należących do klas 18 i 25 [15]

33. Wykluczywszy możliwość stosowania rozważanego przepisu wspólnotowego do usług, Sąd zbadał go w odniesieniu do towarów, wychodząc z założenia, że aby rejestracji złożonego znaku towarowego można było odmówić na podstawie przywołanego art. 7 ust. 1 lit. h) wystarczy, by jeden z jego elementów stanowił kopię godła państwowego lub jego naśladownictwo „z punktu widzenia heraldycznego", niezależnie od postrzegania tego znaku w całości.

34. W tym kontekście Sąd rozpatrzył argumenty, w oparciu o które American Clothing zaprzecza temu, aby sporny rysunek był odbierany jako godło Kanady lub jego naśladownictwo „z punktu widzenia heraldycznego", odrzucając ostatecznie zasadnicze tezy postawione przez tę spółkę.

35. Sąd uznał zatem, iż wobec niewskazania w zgłoszeniu żadnego koloru, zarejestrowanie tego znaku w kolorach czarnym i białym uprawniałoby to przedsiębiorstwo do przedstawiania go w dowolnej gamie kolorów, a zatem również z liściem klonu w kolorze czerwonym. W rezultacie Sąd uznał, że czerwień godła kanadyjskiego nie ma w niniejszej sprawie znaczenia, ponieważ prawdopodobnie godło tego kraju przedstawiane jest również na czarno-białych reprodukcjach [16].

36. Sąd odrzucił również argumenty dotyczące istniejących zdaniem American Clothing różnic graficznych pomiędzy łodygami i przeprowadził między zgłoszonym znakiem a godłem tego północnoamerykańskiego państwa porównanie „z punktu widzenia heraldycznego". Przez porównanie „z punktu widzenia heraldycznego" w rozumieniu art. 6 ter konwencji paryskiej Sąd rozumiał opis heraldyczny godła, a nie jego ewentualny opis geometryczny, który z natury rzeczy będzie dużo bardziej szczegółowy [17].

37. Sąd doszukał się pewnych różnic w przedstawieniu łodyg tych dwóch liści, w szczególności dwóch wcięć z jednej i z drugiej strony w centralnej części liścia, które wydały mu się głębsze w godle kanadyjskim, jednak uznał, że taki szczegół nigdy nie zostałby uwzględniony w opisie heraldycznym, a jedynie, w razie potrzeby, w opisie geometrycznym, który pozbawiony jest znaczenia w ramach porównania „z punktu widzenia heraldycznego".

38. Sąd potwierdził rozstrzygnięcie zawarte w decyzji Izby Odwoławczej OHIM, zgodnie z którym ogół odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych, nie zwraca uwagi na szczegóły godeł i znaków towarowych, takie jak różnica w długości łodygi liści klonu.

15 — Punkty 59 i nast. zaskarżonego wyroku.

16 — Sąd oparł się na pkt 45 i 46 ww. wyroku w sprawie ECA.

17 — Ponownie przywołując ww. wyrok w sprawie ECA, pkt 44.

39. Ponadto Sąd odrzucił argument podniesiony przez American Clothing przeciwko stwierdzeniu Izby Odwoławczej, że rejestracja znaku RW wprowadzałaby odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług [18]. Zwrócił on uwagę, iż stosowanie art. 6 ter ust. 1 pkt a) konwencji paryskiej nie zależy od warunku wprowadzenia w błąd zainteresowanych odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem ani co do istnienia związku między właścicielem tego znaku a państwem, którego godło próbował on sobie przywłaszczyć. Sąd nie uwzględnił również podnoszonej przez American Clothing powszechnej znajomości jej znaku towarowego RIVER WOODS [19].

40. Wreszcie Sąd odrzucił także argumenty American Clothing oparte na rejestracji innych krajowych i wspólnotowych znaków towarowych, które są identyczne lub porównywalne ze zgłoszonym znakiem, albo — bardziej ogólnie — zawierają przedstawienie flag lub innych godeł państwowych. Sąd przypomniał o istnieniu autonomii systemów rejestracji znaków towarowych, krajowego i wspólnotowego, w których ocena dopuszczalności zarejestrowania znaków towarowych dokonywana jest w ramach kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. W rezultacie kwestia rejestracji danego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego może być oceniana jedynie na podstawie rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki izb odwoławczych [20].

V — Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron w obu postępowaniach

41. W sprawie C-202/08 P (American Clothing Associates przeciwko OHIM) odwołanie wpłynęło do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości w dniu 16 maja 2008 r. [21], podczas gdy odwołanie w sprawie C-208/08 P (OHIM przeciwko American Clothing Associates) wpłynęło w dniu 20 maja 2008 r.

42. W pierwszej z tych spraw wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o uchylenie wyroku Sądu w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94, wydając swoją decyzję z dnia 4 maja 2006 r. W odpowiedzi OHIM wnosi o oddalenie tego odwołania.

43. W drugiej z tych spraw OHIM wnosi o uchylenie wyroku Sądu w zakresie, w jakim orzeczono, że wspomniany przepis rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie ma zastosowania do znaków usługowych. Z kolei American Clothing wnosi o utrzymanie w mocy tego wyroku.

18 — Punkty 76 i nast. zaskarżonego wyroku.
19 — Punkt 81 zaskarżonego wyroku.
20 — Punkty 82–85 zaskarżonego wyroku.
21 — Faks z dnia 8 maja 2008 r.

44. W każdej z tych spraw wnoszący odwołanie wniósł o obciążenie kosztami postępowania drugiej strony.

45. Postanowieniem z dnia 11 lutego 2009 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości, po otrzymaniu uwag stron i wysłuchaniu rzecznika generalnego, zdecydował o połączeniu tych dwóch spraw do celów procedury ustnej i wydania wyroku.

46. Na rozprawie, która odbyła się w dniu 26 marca 2009 r., stawili się pełnomocnicy American Clothing i OHIM, którzy przedstawili swoje stanowiska i udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez członków izby.

VI — Analiza odwołań

47. Aczkolwiek obiektywny związek pomiędzy tymi dwiema sprawami wydaje się oczywisty, ponieważ w obu zaskarżono ten sam wyrok, podobieństwa na tym się kończą. Te dwa odwołania są tak odmienne, iż poza tożsamością zaskarżonego wyroku nie można odnaleźć pomiędzy nimi więcej punktów zbieżnych. Z tego względu należy rozpoznać każde z tych odwołań oddzielnie.

A — *W przedmiocie odwołania w sprawie C-202/08 P*

1. Argumenty stron

48. Wnosząca odwołanie w tej sprawie powołuje jako jedyny zarzut odwołania naruszenie przez Sąd art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 i art. 6 ter konwencji paryskiej, opierając go na trzech argumentach, które przedstawię poniżej.

49. Przede wszystkim podnosi ona, że w zaskarżonym wyroku Sąd błędnie ocenił podstawową funkcję godeł państwowych, ponieważ nie ograniczył zakresu ich ochrony do przypadków, w których ta podstawowa funkcja może zostać naruszona, co byłoby logiczne, bowiem godła państwowe są oznaczeniami chronionymi, tak jak znaki towarowe i oznaczenia pochodzenia, do których mają zastosowanie, poprzez analogię, takie same kryteria ochrony jak to dotyczące wpływu na jego podstawową funkcję. Jeżeli chodzi o godła państwowe, odmowa rejestracji znaku towarowego jest, zdaniem wnoszącej odwołanie, uzasadniona jedynie wówczas, gdy znak ten wpływa na nawiązanie do tożsamości i suwerenności państwa zawarte w każdym znaku towarowym.

50. Po drugie, American Clothing zarzuca Sądowi, że w zaskarżonym wyroku przyznał pierwszeństwo opisowi heraldycznemu przed opisem geometrycznym, podczas gdy art. 6 ter

konwencji paryskiej nie chroni samego symbolu, a jego interpretację artystyczną, taką jak konkretna praca graficzna. Z tego względu oznaczenia, które nie mają wielu cech heraldycznych, można łatwiej naśladować, ponieważ niewielkie odrębności będą powodować niemożność stwierdzenia naśladownictwa z punktu widzenia heraldycznego. Rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonym wyroku przyznawałoby państwom prawie absolutny monopol w zakresie oznaczeń nieposiadających typowych cech heraldycznych.

51. Po trzecie, American Clothing zarzuca Sądowi, że nie zbadał pewnych szczególnych okoliczności dotyczących zgłoszonego oznaczenia, takich jak całościowe wrażenie wywierane przez złożone znaki towarowe, w których rozmieszczenie ich składników ma olbrzymie znaczenie. W rezultacie, nie doceniając tego całościowego wrażenia, zaskarżony wyrok ustanowiłby absolutny dogmat ochrony godeł państwowych zawartych w innych znakach towarowych „jako ich elementy" w rozumieniu art. 6 ter ust. 1 lit. a) konwencji paryskiej.

52. W tym kontekście wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nie dopuścił do rejestracji spornego oznaczenia przy dołączeniu oświadczenia o zrzeczeniu się wyłącznego prawa (disclaimer), jak przewiduje art. 38 rozporządzenia nr 40/94, jak to uczynił kanadyjskie urząd ds. znaków towarowych. American Clothing uważa, że nie uwzględniając praktyki urzędu kanadyjskiego, Sąd wypaczył stan faktyczny, bowiem okoliczności te zostały ustalone w sposób dostateczny i wiarygodny. Ponadto OHIM nie powinien chronić godeł państwowych bardziej rygorystycznie niż czynią to urzędy krajowe.

53. Wreszcie wnosząca odwołanie w sprawie C-202/08 P zarzuca Sądowi pominięcie wszelkich odniesień do warunków normalnego używania tego znaku, bowiem sposób, w który zamierzała go używać, nie wprowadzałby w błąd, ponieważ odbiorcy postrzegaliby go jako ozdobę nieposiadającą żadnego związku z godłem państwowym.

54. Natomiast OHIM odrzuca wszystkie te zarzuty i utrzymuje, że Sąd właściwie ocenił wysunięte argumenty. OHIM opowiada się za bezwzględną ochroną godła państwowego na trzech płaszczyznach: 1) ochrona niezależna od wyrządzenia szkody podstawowej funkcji oznaczenia, 2) nie jest konieczne zbadanie postrzegania danego oznaczenia przez odbiorców jako elementu odróżniającego lub czysto dekoracyjnego oraz 3) zakres ochrony nie zależy od tego, czy cechy heraldyczne są mniej lub bardziej znaczące.

55. OHIM nie zgadza się zatem z tym, że zaskarżony wyrok zawiera jakiekolwiek błędy prawne wynikające z zastosowania opisu heraldycznego w celu ustalenia ewentualnego naśladownictwa z heraldycznego punktu widzenia. OHIM odrzuca stanowisko wnoszącej odwołanie dotyczące oświadczenia o zrzeczeniu się wyłącznego prawa (disclaimer), wskazując, że art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 ma zastosowanie jedynie w przypadku zakwestionowania zdolności odróżniającej składnika znaku towaro-

wego. Ponadto odrzuca pogląd, że OHIM powinien kierować się doświadczeniem innych urzędów rejestrujących tytuły własności przemysłowej, takich jak urząd kanadyjski.

56. OHIM odpiera zarzut wypaczenia stanu faktycznego, twierdzi bowiem, że Sąd ograniczył się do stwierdzenia braku dowodów w przedmiocie praktyki urzędu kanadyjskiego, niezależnie od tego, że art. 6 ter konwencji paryskiej nie wspomina o obowiązku brania pod uwagę zwyczajów przyjętych przez organy własności przemysłowej państw, których godeł dotyczy spór. Podsumowując, brzmienie tego przepisu, nakazujące „odmawiać rejestracji lub unieważniać rejestrację" znaku, który zawiera godło państwowe, nie zezwala na branie pod uwagę jakichkolwiek okoliczności, w których znak towarowy mógłby wpłynąć na podyktowany przez prawo urzędom zajmującym się znakami towarowymi wybór między tymi dwiema możliwościami

2. Analiza jedynego zarzutu odwołania

a) W przedmiocie błędu polegającego na pominięciu podstawowych funkcji godeł państwowych

57. Na wstępie wnosząca odwołanie w postępowaniu w sprawie C-202/08 P zarzuca zaskarżonemu wyrokowi, iż nie potraktowano w nim godła kanadyjskiego w sposób analogiczny do znaku towarowego. Gdyby bowiem miało to miejsce, zastosowano by podobne kryteria ochrony i zwrócono by uwagę na to, że w celu skorzystania z ochrony prawnej należy wykazać naruszenie podstawowej funkcji zarejestrowanego oznaczenia.

58. Analiza tych twierdzeń wymaga zbadania istoty godeł państwowych, zarówno w ramach prawa znaków towarowych, jak i poza nim. W ramach takiego badania należy zagłębić się w znaczenie zawarcia godeł państwowych w treści art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94, który do chwili obecnej nie był przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości.

i) Zarejestrowany znak towarowy a godło: odrębność zadań

59. Co do zasady przez godło rozumie się jakikolwiek hieroglif, symbol lub oznakę przedstawiające emblemat, z naciskiem na motyw graficzny [22]. Z kolei w sferze prawa słowniki specjalistyczne łączą niemal jednomyślnie to słowo z oznakami suwerenności państwowej, takimi jak flagi i herby [23], przypisując mu nawet właściwość przywoływania

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

23 — *Black's Law Dictionary,* 7th ed., Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (USA) 1999, s. 540; Creifelds *Rechtswörterbuch*, 16. Aufl., C.H. Beck, München 2000, s. 663 (wyraz „Hoheitszeichen").

skojarzeń z państwem, innymi związkami terytorialnymi, partiami politycznymi lub innymi podmiotami publicznymi [24].

60. Prawo międzynarodowe dostarcza klasycznego przykładu flagi jako wyrazu podlegania zwierzchnictwu; istnieje zwyczaj, który przyznaje państwom uprawnienie do rozciągania swego zwierzchnictwa na statki [25] i zezwala im na wywieszanie bandery tego państwa, którego uregulowania prawne obowiązują na danym statku. Zwyczaj ten został skodyfikowany w konwencji z Montego Bay [26].

61. Jednakże, z punktu widzenia socjologicznego, identyfikowanie oznaki lub godła z określonym państwem nie dotyczy jedynie statków lub samolotów, lecz każdego z jego obywateli. Aby zobrazować to stwierdzenie, odwołam się do widoku tysięcy osób powiewających chorągiewkami Star Banner [27] w trakcie niedawnej ceremonii zaprzysiężenia Baracka Obamy jako czterdziestego czwartego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że każdy człowiek zachowuje w pamięci jakieś wspomnienie podobnych demonstracji wierności w swoim kraju pochodzenia lub sportowca, mistrza olimpijskiego stojącego na podium i płaczącego z emocji, kiedy wciąga się na maszt flagę jego państwa przy dźwiękach hymnu narodowego, albo też kiedy oddziały jego wojska składają hołd sztandarowi.

62. Powyższe stwierdzenia uwidaczniają, że związki pomiędzy godłami państwowymi a obywatelami danego państwa mają swe korzenie w historii, kulturze, tradycji, ojczyźnie, relacjach międzynarodowych, a także w charakterystycznym temperamencie narodowym. Ogólnie rzecz biorąc, godła te są symbolami narodu, z którego osoby je noszące są w większym lub mniejszym stopniu dumne, a nawet jeśli tak nie jest, każdy członek danej grupy wyróżni swoją flagę spośród miliona innych, ponieważ rozpoznaje ją jego podświadomość niezależnie od jego woli.

63. Jeśli założyć, jak podnosi wnosząca odwołanie, że głodła państwowe mają „podstawowe funkcje", należy podkreślić funkcję identyfikowania z państwem i funkcję prezentowania jego zwierzchnictwa. W ramach państwa godła pełnią również funkcję jednoczenia jego mieszkańców, natomiast na gruncie międzynarodowym godła ułatwiają rozróżnianie między narodowościami.

64. Zatem znaki towarowe pełnią w sferze handlowej inną rolę niż godła. Trybunał wielokrotnie wypowiadał się w przedmiocie misji ideogramów wpisanych do rejestrów znaków towarowych.

24 — Zobacz w szczególności G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, 8e éd., Presses Universitaires de France 2000, s. 328.

25 — J.M. Dupuy, *Droit international public*, 4e éd., Dalloz, París 1998, s. 72.

26 — Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay (Jamajka) dnia 10 grudnia 1982 r., obowiązuje od dnia 16 listopada 1994 r. Konwencja ta została przyjęta w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 98/392/WE z dnia 23 marca 1998 r. (Dz.U. L 179, s. 1).

27 — Nazywana również z afektem *Stars and Stripes* i *Old Glory*.

65. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu WE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przywiązania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie [28].

66. Zgodnie z tym założeniem podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez możliwości wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie [29] i zapewnienie, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość [30].

67. Nie ma potrzeby głębszego omawiania różnic między tak zwanymi „podstawowymi funkcjami" znaków towarowych i godeł państwowych. Różnica między obiema tymi kategoriami oznaczeń jest jednak tylko jednym z argumentów przemawiających za niejednolitym ich traktowaniem na gruncie przepisów prawa, konieczne jest bowiem jeszcze zbadanie, czy prawodawca wspólnotowy zamierzał traktować je w taki sam sposób na gruncie prawa własności przemysłowej.

ii) Zarejestrowane znaki towarowe i godła: niejednolita ochrona

68. Orzecznictwo wypracowało już kryteria ochrony zarejestrowanych znaków towarowych. Zatem w oparciu o motyw dziesiąty dyrektywy 89/104/EWG [31], który odpowiada motywowi siódmemu rozporządzenia nr 40/94, podkreśla się w orzecznictwie, że ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu ma mu w szczególności zapewnić funkcję wskazania pochodzenia i że w przypadku podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek udzielenia ochrony [32].

69. Ponadto zdaniem Trybunału na uprawnienia właściciela znaku towarowego wymienione w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, tożsamym z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, można powoływać się jedynie wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa znaków albo towarów lub usług

28 — Wyroki: z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG GF, Rec. s. I-3711, pkt 13; z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. s. I-6959, pkt 21; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 47; z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 25.

29 — Wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Rec. s. I-5791, pkt 20; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 23.

30 — Wyroki: z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann–La Roche, Rec. s. 1139, pkt 7; z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 30; ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48.

31 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

32 — Wyroki: ww. w sprawie Medion, pkt 24; z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 28; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 47.

w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [33].

70. W przepisach tych przez prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd rozumie się niebezpieczeństwo, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [34].

71. Wreszcie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie, a w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących, lub postrzegania przez przeciętnego konsumenta znaku towarowego jako całości bez dokonywania analizy jego poszczególnych detali [35]. W celu oceny stopnia podobieństwa występującego pomiędzy danymi znakami towarowymi należy określić stopień ich podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego oraz ocenić te elementy z uwzględnieniem kategorii danych towarów lub usług i warunków, w jakich są one sprzedawane [36].

72. Tym samym nie trudno jest zrozumieć, że ochrona godeł państwowych kieruje się całkowicie odmiennymi kryteriami niż te mające zastosowanie w przypadku znaków towarowych. Jednakże wobec braku zasad wypracowanych w orzecznictwie wspólnotowym wskazówek należy szukać we właściwych przepisach prawa oraz w doktrynie.

73. Początkowo konwencja paryska łączyła ochronę godeł państwowych z kwestią porządku publicznego [37], być może z uwagi na okoliczność, że symbole te należą do ogółu obywateli, a zatem nie można przyznać żadnych wyłącznych praw tylko jednemu przedsiębiorstwu [38].

74. W obecnie obowiązujacej wersji, będącej wynikiem zmian dokonanych w Lizbonie, art. 6 ter tej konwencji międzynarodowej ustanawia bezwzględną ochronę godeł na dwóch płaszczyznach: z jednej strony rozszerza ją na wszystkie towary oraz, jeżeli przewiduje to prawo krajowe, na wszystkie usługi [39] w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a z drugiej strony nie uzależnia jej od istnienia związku pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a danym godłem.

33 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Medion, pkt 25.

34 — Wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17; ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 26; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 33.

35 — Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22, 23; ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18, 25; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 40; z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Mülhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717, pkt 18, 19; ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35. Zobacz także postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. I-3657, pkt 28.

36 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 27; wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-643, pkt 37; ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 36. Zobacz także postanowienie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-235/05 P L'Oréal przeciwko OHIM, pkt 40.

37 — A. Bogsch, Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, *La Propriété industrielle*, OMPI, nº7/8 — lipiec/sierpień 1983, s. 224.

38 — C. Lema Devesa, Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos, w: A. Casado Cerviño, M.L. Llobregat Hurtado (Coordinadores), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2ª ed.,. La Ley, Madrid 2000, s. 100.

39 — C. Fernández–Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid 2001, s. 170; pogląd ten zawarty jest w przypisie na stronie 82.

W rezultacie art. 6 ter ust. 1 lit. c) zdanie drugie tej konwencji [40] zezwala na zarejestrowanie lub używanie znaku towarowego, o ile nie wprowadza on odbiorców w błąd co do istnienia związku pomiędzy przedsiębiorstwem, które się nim posługuje, a organizacją międzyrządową będącą właścicielem danego godła. Dlatego też a contrario sensu można wywieść, że nie wymaga się istnienia takiego związku w przypadku godeł państwowych, a jedynie w przypadku godeł organizacji międzynarodowych [41].

75. W konsekwencji wystarczy zatem dokładna kopia lub imitacja [42] danego godła, aby objęła je ochrona, jaką godłom państwowym przyznaje art. 6 ter, to jest nie tylko odmowa rejestracji lub unieważnienie rejestracji oznaczeń, które próbują je sobie przywłaszczyć, lecz także zakaz ich używania w wypadku braku zezwolenia właściwych organów. Zwracam uwagę, że przy bezwzględnej podstawie odmowy rejestracji [43] urzędy ds. znaków towarowych związane konwencją paryską działają z urzędu, podczas gdy ochrona znaków handlowych zawsze przyznawana jest na wniosek strony.

76. Wreszcie wydaje się oczywiste, że instytucje prawne unieważnienia oraz wygaśnięcia praw do znaku towarowego, typowe dla znaków handlowych, nie mają zastosowania w przypadku godeł państwowych.

77. Przedstawiony powyżej zarys odrębności między podstawową funkcją znaków towarowych i godeł państwowych oraz przyznaną im ochroną pozwala odrzucić tezę wnoszącej odwołanie w sprawie C-202/08 P, zgodnie z którą w przypadku obu tych typów oznaczeń można stosować, w drodze analogii, te same kryteria ochrony.

78. W konsekwencji w zaskarżonym wyroku słusznie nie uwzględniono żądań American Clothing, której argumenty zostały odrzucone.

b) W przedmiocie błędu w wykładni sformułowania „naśladownictwo z punktu widzenia heraldycznego”

79. Wnosząca odwołanie w sprawie C-202/08 P zarzuca Sądowi, że w zaskarżonym wyroku dokonał nieprawidłowej wykładni terminu „naśladownictwo z punktu widzenia heraldycznego”, w szczególności poprzez przyznanie pierwszeństwa opisowi heraldycznemu przed opisem geometrycznym, co jest sprzeczne z art. 6 ter konwencji paryskiej.

40 — Punkt 8 niniejszej opinii.

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

42 — Sięgam ponownie do C. Fernández-Nóvoy, op. cit., s. 170, przekładając jednakże na kontekst wspólnotowy jego trafny komentarz dotyczący prawa hiszpańskiego.

43 — C. Lema Devesa, op. cit., s. 100, zaprzecza istnieniu tego charakteru właśnie z uwagi na możliwość udzielenia zezwolenia.

80. Podstawą tej krytyki jest rozbieżność zdań w zakresie znaczenia sformułowania zawartego we wspomnianym przepisie. Wobec braku właściwego orzecznictwa, na którym mógłbym oprzeć moje uwagi, muszę ponownie odwołać się do doktryny oraz podstawowych zasad wykładni prawa.

81. Po pierwsze, na mocy wspomnianej bezwzględnej ochrony przyznanej godłom państwowym, państwa posiadają monopol rejestracji, ale nie używania [44], tych symboli, aczkolwiek podlega on pewnym ograniczeniom, ponieważ nie obejmuje alegorii, którą zawiera godło, lecz jedynie jej wyrażenie heraldyczne, zważywszy, że w wielu przypadkach te oficjalne oznaczenia zawierają ideogramy o zastosowaniu ogólnym, takie jak zwierzę, roślina, gwiazdy lub inne podobne symbole [45]. Ponadto pojęcie godła państwowego wymaga wykładni ścisłej [46].

82. Po drugie, heraldyczny punkt widzenia nie oznacza stosowania opisu dokonanego przez znawcę tej nauki. Mimo że spuścizna heraldyki jest niezaprzeczalna, zarówno z uwagi na jej wpływ na sztuki plastyczne, jak i jej bogaty słownik techniczny nie można przypuszczać, że przeciętny konsument opanował to słownictwo, które jest bardzo skomplikowane dla osób niewtajemniczonych.

83. Również opis geometryczny nie odpowiadałby wymaganiom przywołanego art. 6 ter. Drobiazgowość, z jaką wiąże się dokonanie takiego opisu, pozbawiłaby istoty ochronę, ktorą przepis ten przyznaje godłom państwowym, ponieważ już sam niuans wystarczyłby do stwierdzenia braku identyczności dwóch opisów.

84. Sąd miał zatem rację, opierając się na opisie godła kanadyjskiego przedstawionym w powiadomieniu skierowanym przez Kanadę do Biura Międzynarodowego WIPO, ponieważ opis ten pozwalał ujawnić ewentualne podobieństwa i różnice pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a godłem tego państwa. Z uwagi na to, że powiadomienie dotyczyło jedynie flagi z tym symbolem, bez bardziej szczegółowego opisu, przyjęcie w zaskarżonym wyroku najbardziej prostego opisu tego godła — liść klonu koloru czerwonego [47] — nie jest błędem, ponieważ American Clothing nie zarzuciła tu żadnego błędu ani co do prawa, ani co do okoliczności faktycznych.

85. Po trzecie, jeżeli chodzi o „naśladownictwo", porównanie nie pomaga ustalić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

44 — Doktryna jest jednomyślna w uznaniu swobody w obrocie godłami państwowymi w granicach określonych przez ustawodawstwo każdego z państw; zob. K.H. Fezer, *Markenrecht*, 2. Aufl., C.H. Beck, München 1999, s. 476.

45 — P. Ströbele, Absolute Schutzhindernisse, w: P. Ströbele, F. Hacker, *Markengesetz*, 8. Aufl., Heymanns, München 2006, s. 411.

46 — W ten sposób rozumiem stanowisko K.H. Fezera, op. cit., s. 473.

47 — Punkt 73 zaskarżonego wyroku.

Dana kopia musi łączyć w sobie cechy heraldyczne, które odróżniają dane godło od innych oznaczeń [48]. Te cechy szczególne wymienione są zwykle w opisie, który państwa będace stronami konwencji paryskiej przesyłają do Biura WIPO.

86. W rezultacie zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami w zaskarżonym wyroku nie można dostrzec żadnego błędu w wykładni wyrażenia „naśladownictwo z punktu widzenia heraldycznego". W konsekwencji nie można uwzględnić dotyczących go twierdzeń wnoszącej odwołanie.

c) W przedmiocie błędów związanych z pominięciem pewnych odrębności oznaczenia zgłoszonego do rejestracji jako znak towarowy

87. American Clothing zarzuca Sądowi, że nie uwzględnił „całościowego wrażenia", jakie wywierają złożone znaki towarowe. Zarzuca także Sądowi, iż nie opowiedział się za rejestracją przez OHIM przy dołączeniu oświadczenia o zrzeczeniu się wyłącznego prawa (disclaimer), w którym spółka ta zrzekłaby się wszelkiej ochrony w odniesieniu do spornego godła, podążając za praktyką kanadyjskiego urzędu ds. znaków towarowych. Nie biorąc pod uwagę takiego rozwiązania, Sąd wypaczył dowody, które American Clothing przedstawiła w przedmiocie praktyki dotyczącej oświadczeń o zrzeczeniu się wyłącznego prawa (disclaimera) w Kanadzie. Spółka ta czuje się zatem dyskryminowana, ponieważ sam OHIM interpretował odmiennie w podobnych przypadkach art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 i art. 6 ter konwencji paryskiej.

88. W przedmiocie całościowego wrażenia, jakie wywiera znak towarowy, wspomniana bezwzględna ochrona godeł państwowych obejmuje również, zgodnie z art. 6 ter konwencji paryskiej, przypadki, w których symbole te są jedynie częścią innego oznaczenia. Wspomnianemu przepisowi nie można przypisać innego znaczenia, skoro mówi on o godle m.in. „jako części takiego znaku". Gdyby przepisu tego nie należało rozumieć w ten sposób, ochrona, jaką przyznaje on godłom państwowym, byłaby zupełnie pozbawiona skuteczności, bowiem umieszczając w oznaczeniu więcej detali, omijano by tę przeszkodę w rejestracji znaku towarowego.

89. Przyjęcie oświadczenia o zrzeczeniu się wyłącznego prawa jest uprawnieniem OHIM służącym dokonaniu rejestracji w pewnych przypadkach, nie zaś jego obowiązkiem. Tak czy inaczej organ wspólnotowy nie wykonuje tego uprawnienia, ponieważ wyznaje zasadę, że w przypadku znaków towarowych zawierających różne składniki nie można żądać ochrony tylko w odniesieniu do jednego z tych składników [49]. Jeżeli wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału, aby ten nakazał OHIM przyjęcie oświadczenia o zrzeczeniu się wyłącznego prawa (disclaimer), nie należy

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

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

zapominać, że zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 urząd ten zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych kroków w celu zastosowania się do wyroków wydawanych przez sądy wspólnotowe.

90. Jednakże w przeciwieństwie do tego, co twierdzi American Clothing, w zaskarżonym wyroku nie neguje się doświadczenia kanadyjskiego urzędu ds. znaków towarowych. W pkt 85 tego wyroku ograniczono się jedynie do przekonującego stwierdzenia, iż wspomniane przedsiębiorstwo nie udowodniło swoich twierdzeń w tym zakresie. Wnosząca odwołanie nie precyzuje sposobu, w jaki dokonano wypaczenia, zatem w odniesieniu do tego zarzutu, w oparciu o który kwestionuje ocenę okoliczności faktycznych dokonaną przez Sąd, liczy ona na korzystniejsze rozstrzygnięcie w wyniku rozpoznania odwołania. Artykuł 58 statutu zakazuje jednak Trybunałowi jakiejkolwiek ingerencji w ustalenia stanu faktycznego. W związku z nieprzedstawieniem dowodów dotyczących zarzutu wypaczenia okoliczności faktycznych, jedynego sposobu, w jaki Trybunał mógłby ingerować w ustalenia stanu faktycznego [50], należy stwierdzić niedopuszczalność tego zarzutu.

91. Ponadto, nawet gdyby uwzględnić argument wnoszącej odwołanie poparty wcześniejszymi sprawami rozstrzyganymi przez OHIM, istnieje utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym decyzje wydawane przez izby odwoławcze na podstawie rozporządzenia nr 40/94 dotyczące rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzą w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. Dlatego też zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych winna być oceniana na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej [51]. W konsekwencji nie można również uwzględnić argumentu dotyczącego dyskryminacyjnego charakteru zaskarżonego wyroku.

92. W przedmiocie praktyki innych krajowych urzędów ds. znaków towarowych Sąd w pkt 84 zaskarżonego wyroku przypomniał, że wspólnotowy sytem znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm, zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od systemów krajowych. W rezultacie OHIM rozpatruje oznaczenia jedynie na podstawie przepisów wspólnotowych i nie jest związany decyzjami wydawanymi przez urzędy państw członkowskich, aczkolwiek bierze pod uwagę, jako elementy stanu faktycznego, znaki towarowe zarejestrowane już w państwach Unii Europejskiej [52].

50 — Zobacz w szczególności wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM (Companyline), Rec. s. I-7561, pkt 21, 22; moja opinia wydana w tej sprawie, pkt 59, 60; wyrok z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-8375, pkt 330, 331; a także postanowienie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-326/01 P Telefon & Buch przeciwko OHIM, Rec. s. I-1371, pkt 35.

51 — Zobacz wyroki: z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 47–51; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi–Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 48; postanowienia: z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie C-212/07 P Indorata–Serviços e Gestão przeciwko OHIM, pkt 43, 44; z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawach połączonych C-39/08 i C-43/08 Bild digita, pkt 13.

52 — W tym znaczeniu zob. wyroki z dnia 12 lutego 2004 r.: w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 42–44; w sprawie C-218/01 Henkel, Rec. s. I-1725, pkt 61, 62; moja opinia przedstawiona w tej sprawie, pkt 23, 24; ww. postanowienie w sprawie Bild digital, pkt 14–16.

93. Wreszcie wnosząca odwołanie skarży pominięcie przez Sąd normalnych warunkow używania zgłoszonego znaku towarowego. Jej zdaniem sposób, w jaki zamierzała używać tego oznaczenia, nie wprowadzałby w błąd, bowiem odbiorcy odbieraliby je jako ozdobę, nie wiążąc go z kanadyjskim godłem.

94. Jednakże, jak wskazano w pkt 77 zaskarżonego wyroku, stosowanie art. 6 ter konwencji paryskiej nie zależy od warunku ewentualnego wprowadzenia w błąd zainteresowanych odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem lub co do istnienia związku między właścicielem tego znaku a państwem, którego godło zostało wykorzystane we wspomnianym znaku. Zdaniem części doktryny ratio art. 6 ter lit. a) tkwi w konieczności zapobieżenia temu, aby konsument myślał, że między znakiem towarowym a państwem istnieje „oficjalny" związek już tylko z uwagi na sam fakt obecności godła państwowego w znaku towarowym [53]. Jednak chociaż przepis ten opiera się na interesie tkwiącym w zapobieżeniu ustalenia związku z godłem państwowym, to nie mamy tu do czynienia z przesłanką jego stosowania. Z tego względu również tego argumentu nie można uwzględnić.

95. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, po odrzuceniu argumentów wnoszącej odwołanie w sprawie C-202/08 P, należy oddalić jedyny zarzut odwołania podniesiony przez American Clothing, a w rezultacie również odwołanie w całości.

B — *W przedmiocie odwołania w sprawie C-208/08 P*

1. Argumenty stron

96. OHIM w swoim odwołaniu wnosi o uchylenie wyroku Sądu w części, w jakiej stwierdza on, że art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 6 ter konwencji paryskiej nie ma zastosowania do znaków usługowych [54].

97. Jego żądanie zostało poparte jedynym zarzutem dotyczącym naruszenia przez Sąd prawa przy dokonywaniu wykładni literalnej wspomnianego przepisu konwencji paryskiej z pominięciem jego ducha i systematyki. W rezultacie urząd ten zarzuca przyjęcie rozszerzającej wykładni tego przepisu

53 — G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 99; w prawie angielskim: D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody Stuart, D. Keeling, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,* 14th ed., Sweet & Maxwell, London 2005, s. 219; w prawie hiszpańskim: L.A. Marco Arcalá, Artículo 5. Prohibiciones absolutas, w: A. Bercovitz Rodríguez–Cano, (red.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* 2ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra 2008, tom I, s. 234.

54 — Punkty 22–33 zaskarżonego wyroku.

konwencji paryskiej, opierając się na następujących argumentach:

1) zmiana konwencji przyjęta w Lizbonie w 1958 r. rozszerzyła ciążący na państwach będących jej stronami obowiązek ochrony znaków towarowych także na znaki usługowe, wprowadzając art. 6 sexies [55], bowiem celem tej nowelizacji było zrównanie dwóch kategorii: towarów i usług;

2) jak wynika z art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, znaki towarowe i znaki usługowe nie są traktowane odmiennie;

3) artykuł 16 TLT, w oparciu o który a contrario sensu Sąd uznał, że przywołany art. 6 ter nie ma zastosowania do znaków usługowych, precyzuje jedynie zakres stosowania tej konwencji, nie zmieniając jej; oraz

4) Trybunał opowiedział się, przynajmniej domyślnie, za równym traktowaniem tych dwóch klas oznaczeń, ponieważ w sprawie znanej jako „Fincas Tarragona" [56], udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, w wydanym wyroku nie rozstrzygnął, wstępnie i z urzędu, wątpliwości dotyczącej stosowania art. 4 ust. 2 lit. d) dyrektywy 89/104 w związku z art. 6 bis konwencji paryskiej do znaków usługowych, który podobnie jak przywołany art. 6 ter wymienia jedynie znaki towarowe.

98. American Clothing z kolei podkreśla jasny i bezwarunkowy charakter art. 6 ter, który uniemożliwia jego zastosowanie do znaków usługowych.

99. Jej zdaniem we wspomnianym wyroku w sprawie Fincas Tarragona nie rozpatrywano art. 6 bis konwencji paryskiej, niezależnie od tego, że Sąd już wcześniej orzekł, iż przepis ten nie obejmuje znaków usługowych [57].

55 — Przytoczony w pkt 9 niniejszej opinii.

56 — Wyrok z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C-328/06 Nieto Nuño, Zb.Orz. s. I-10093.

57 — Odwołuje się do wyroków Sądu z dnia 11 lipca 2007 r.: w sprawie T-263/03 Mülhens przeciwko OHIM — Conceria Toska (TOSKA), Zb.Orz. s. II-78, pkt 54; w sprawie T-150/04 Mülhens przeciwko OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. s. II-2353, pkt 59.

100. Powołuje się także na to, że art. 6 sexies konwencji paryskiej nie ma wpływu na art. 6 ter, ponieważ z Aktu Lizbońskiego wynika, iż na tej konferencji nie przyjęto bardziej ambitnych projektów, które zmierzały do zrównania znaków usługowych ze znakami towarowymi.

101. Jej zdaniem art. 16 TLT nie zmienia spornego art. 6 ter konwencji paryskiej, lecz go uzupełnia, rozszerzając zakres jego stosowania na usługi.

2. Analiza odwołania

102. Chociaż podzielam stanowisko OHIM, kiedy podnosi zarzut błędu co do prawa przy dokonywaniu wykładni art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 6 ter konwencji paryskiej, nie zgadzam się z nim, kiedy utrzymuje, że błąd ten wynika z literalnej wykładni tego ostatniego przepisu. Ponadto nie aprobuję również stosowania tego przepisu w sposób rozszerzający, z powołaniem się na art. 6 sexies i na TLT, ponieważ zmienia to nadmiernie sens wszystkich wymienionych postanowień.

103. Sąd błędnie zrozumiał cel konwencji paryskiej i odesłania do niej, które zawiera art. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zbadanie każdego z tych przepisów oddzielnie pomaga wyciągnąć użyteczne wnioski.

a) W przedmiocie prawidłowej wykładni art. 6 ter konwencji paryskiej

104. Zasadniczym celem tej konwencji jest utrzymanie zasady traktowania narodowego, uzupełniając ją o pewne reguły minimalnej ochrony przedmiotów własności przemysłowej, których ona dotyczy [58].

105. Zasada traktowania narodowego oznacza, z jednej strony, zakaz dyskryminacji zagranicznych znaków towarowych poprzez przyznanie im ochrony prawnej takiej samej jak przyznana patentom, znakom towarowym i wzorom krajowym. Z drugiej strony stanowi ona normę kolizyjną, zgodnie z którą w państwach będących stronami konwencji paryskiej sprawy z zakresu własności przemysłowej należy rozstrzygać zgodnie z zasadą lex loci proteccionis, mianowicie na podstawie ustawodawstwa tego państwa, w którym dochodzi się ochrony prawnej wynalazku, znaku towarowego lub wzoru, zgodnie z właściwą tej konwencji zasadą terytorialności [59].

58 — F.K. Beier, One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future, w: *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, volumen 15, nº 1/1984, s. 11; G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 12 i 13.

59 — F.K. Beier, op. cit., s. 9 i 10. G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 30.

106. W rezultacie strony konwencji paryskiej zobowiązały się stosować swoje ustawodawstwo dotyczące własności przemysłowej w ten sam sposób wobec znaków towarowych należących do ich obywateli oraz wobec znaków należących do obywateli pozostałych państw będących stronami konwencji, zezwalając tym ostatnim na powoływanie się, przynajmniej, na ochronę przyznaną przez tę konwencję.

107. A zatem Sąd myli się, negując częściowo ochronę godeł państwowych w oparciu o art. 6 ter, bowiem chociaż przepis ten nie obejmuje znaków usługowych, nie należy także z niego korzystać in extenso w odniesieniu do zakresu stosowania bezwzględnej ochrony godeł państwowych. Sporny przepis wymaga jedynie od państw będących stronami konwencji, aby nie rejestrowały znaków towarowych identycznych z godłem państwowym lub zawierających godło państwowe. Państwa będące stronami konwencji mogą jednak rozszerzyć zakres stosowania tego przepisu na znaki usługowe [60]. W tym znaczeniu OHIM trafnie podnosi „minimalny charakter" uregulowań zawartych w konwencji, która nie stanowi „jednolitego uregulowania". W prawie wspólnotowym nie brakuje przykładów tego typu uregulowań, które upoważniają państwa członkowskie do przekraczania wymagań ustanowionych w drodze dyrektywy, odwołując się do metody zwanej „harmonizacją minimalną".

108. Natomiast przeciwnie do tego, co sądzi OHIM, art. 6 sexies konwencji paryskiej nie uzasadnia rozszerzającej wykładni art. 6 ter tej konwencji. Artykuł 6 sexies jedynie zachęca państwa będące stronami konwencji do ochrony znaków usługowych, nie wymagając ich rejestracji. A zatem wybór sposobu ochrony znaków pozostawiono każdemu z państw, które mogą zrównać je ze znakami towarowymi lub wprowadzić szczególny system ochrony. W każdym razie, z wyjątkiem zawartych w tej konwencji wyraźnych odniesień do usług, takich jak figurujące w art. 2 i 3 w związku z art. 5 [61], to do ustawodawcy krajowego należy określenie stopnia równoważności między znakami, którymi oznacza się usługi, a znakami, którymi opatrzone są towary konsumpcyjne [62].

109. W konsekwencji rozszerzenie ochrony godeł państwowych na znaki usługowe nie wynika z konwencji paryskiej, lecz z uregulowania krajowego lub wspólnotowego.

b) W przedmiocie zakresu art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94

110. Rozstrzygnięcie dylematu, czy ta bezwzględna podstawa odmowy rejestracji ma zastosowanie także w stosunku do znaków usługowych, zależy zatem od rozpo-

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

61 — G.H.C. Bodenhausen, op. cit., s. 90.

62 — A. Bogsch, op. cit., s. 229.

rządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i — moim zdaniem — wymaga odpowiedzi twierdzącej.

111. W pierwszym rzędzie dlatego, że motywy siódmy i dziewiąty tego rozporządzenia, podobnie jak jego art. 1 ust. 1, potwierdzają jego istotność, na takich samych warunkach, dla obu typów znaków: tych, którymi opatrzone są towary, i tych, którymi oznacza się usługi. Ponadto, z zastrzeżeniem błędu lub pomyłki, nie ma w rozporządzeniu żadnego przepisu, który by je rozróżniał, w szczególności w zakresie rejestracji lub praw właściciela znaku.

112. Następnie, ponieważ prawodawca europejski, działając w wykonaniu swych kompetencji, zrównał w rozporządzeniu nr 40/94 te dwa rodzaje znaków, nie ma podstaw do przypisywania mu woli ograniczenia ochrony godeł państwowych właśnie w odniesieniu do usług, które stanowią sektor działalności gospodarczej o największym znaczeniu dla produktu wewnętrznego brutto we wszystkich państwach członkowskich.

113. W tym kontekście jestem przekonany, że odesłanie zawarte w art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować jako odniesienie do podstawy odmowy rejestracji wskazanej w art. 6 ter konwencji paryskiej, a nie jako odniesienie do jego domniemanego zakresu stosowania.

114. Wreszcie nie podzielam wyjaśnień Sądu, że wydając przywołane rozporządzenie, prawodawca europejski był świadom tego, iż odesłanie zawarte w art. 7 ust. 1 lit. h) oznaczało ograniczenie możliwości przeciwstawienia godeł państwowych tylko do znaków towarowych i pozostawienie ich bez ochrony w przypadku znaków usługowych [63]. Podejrzewam raczej, iż państwa członkowskie były w pełni świadome, że konwencja paryska nie zakłada takiego ograniczenia oraz że nie były ograniczone w uprawnieniu do określenia rodzaju ochrony, jaką chciały zapewnić znakom usługowym na obszarze wspólnotowym.

115. Nie wydaje się prawdopodobne, aby, jak wynika z zaskarżonego wyroku, przy wydawaniu rozporządzenia nr 40/94 o charakterze tak nowatorskim, którego przyjęcie wymagało jednomyślności na podstawie art. 235 traktatu EWG (obecnie art. 308 WE), żadne z państw członkowskich nie zauważyło zmniejszenia ochrony godeł państwowych, do którego prowadziło przywołane odesłanie zawarte w art. 7 ust. 1 lit. h), zwłaszcza zważywszy na wrażliwość, jaką rządy wykazują w kwestii godeł.

116. W konsekwencji należy uwzględnić jedyny zarzut odwołania podniesiony przez OHIM w sprawie C-208/08 P, dotyczący

63 — Punkt 32 zaskarżonego wyroku.

błędu co do prawa przy zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 6 ter konwencji paryskiej, oraz uchylić wyrok będący przedmiotem odwołania wniesionego przez OHIM.

VII — Koszty

117. Rozwiązanie, które sugeruję, wymaga nałożenia na American Clothing obowiązku poniesienia kosztów powstałych w związku z wniesieniem skargi, zgodnie z art. 87 § 2 zdanie pierwsze regulaminu Sądu.

118. Z uwagi na to, że spółka ta przegrała w zakresie wszystkich swoich zarzutów w sprawach C-202/08 P i C-208/08 P, powinna ona ponieść koszty związane z obydwoma odwołaniami, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 122 zdanie pierwsze w związku z art. 69 § 2 zdanie pierwsze regulaminu Trybunału.

VIII — Wnioski

119. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję Trybunałowi, by:

1) oddalił odwołanie American Clothing Associates SA w sprawie C-202/08 P, wniesione od wyroku ogłoszonego w dniu 28 lutego 2008 r. przez piątą izbę Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-215/06;

2) uznał jedyny zarzut odwołania Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w sprawie C-208/08 P, wniesionego od wyroku ogłoszonego w dniu 28 lutego 2008 r. przez piątą izbę Sądu Pierwszej Instancji

w sprawie T-215/06, i uchylił ten wyrok w zakresie, w jakim orzeczono, że art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w związku z art. 6 ter konwencji paryskiej nie ma zastosowania do znaków usługowych;

3) zobowiązał American Clothing Associates SA do pokrycia całości kosztów postępowania w obydwu instancjach, a w szczególności kosztów powstałych w postępowaniu odwoławczym wskutek wniesienia obydwu odwołań.