NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 12. mája 2009 [1]

I — Úvod

1. Predmetné odvolanie, v ktorom dvaja účastníci konania namietajú proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 [2], ponúka Súdnemu dvoru možnosť preskúmať dosah ochrany priznanej znakom štátnej zvrchovanosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 40/94“) [3] v spojení s článkom 6b Parížskeho dohovoru [4].

2. V odvolaní vo veci C-202/08 P spoločnosť American Clothing Associates SA (ďalej len „American Clothing“), ktorá je výrobcom oblečenia, z viacerých dôvodov namieta proti nadmerne širokej ochrane, ktorú napadnutý rozsudok priznáva štátnym symbolom. Naopak, vo veci C-208/08 P namieta Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „ÚHVT“) proti rozhodnutiu súdu Spoločenstva a tvrdí, že tento súd podal nesprávny výklad Parížskeho dohovoru, ktorým vylúčil ochranu štátnych symbolov vo vzťahu k ochranným známkam pre služby.

3. Analýza uvedených aspektov vyžaduje na jednej strane rozmotať zložitú spleť medzinárodného práva a práva Spoločenstva a zároveň zahĺbiť sa do heraldiky na účely preskúmania hraníc ochrany znakov štátnej zvrchovanosti vo vzťahu k pokusom o ich využitie na komerčné účely.

4. Táto veda zaoberajúca sa erbmi vyvoláva predstavy o sporoch a udalostiach z dávnych čias [5], ako napríklad o spore medzi Donom Quichotom a rytierom Bieleho Mesiaca, nazývaným podľa jeho štítu, na ktorom bola zobrazená táto žiarivá hviezda; tu však našťa-

1 — Jazyk prednesu: španielčina.

2 — Rozsudok vo veci T-215/06, American Clothing Associates/ÚHVT, Zb. s. II-303.

3 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 (Ú. v. ES 1994 L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994 na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185) a naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 70, s. 1; Mim. vyd. 17/002, s. 3).

4 — Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883 v znení zmien a doplnení (*Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov*, zv. 828, č. 11847, s. 108).

5 — Heraldika, ktorá sa objavila v Európe na začiatku XII. storočia na súbojoch a turnajoch, rýchlo stratila svoju základnú funkciu, ktorou bola identifikácie rytierov, a začala zobrazovať príbehy o spojenectvách rodov a zdobiť paláce a sídla, čím túto jej funkciu priviedla k úpadku z dôvodu obchodnej orientácie heraldikov. MESSÍA DE LA CERDA Y PITA, L. F.: Heráldica Española — El diseño heráldico. Ed. Edimat, Madrid, 1998, s. 19 — 22.

stie nejde o rozhodnutie sporu „o prevahe v krase“ medzi dvomi dámami [6], ale o využitie heraldického umenia na vymedzenie hraníc ochrany znaku štátnej zvrchovanosti.

II — Právny rámec

A — *Medzinárodné právo*

5. Predmetné odvolania sa týkajú výkladu článkov 1, 6, 6b, 6e a 7 Parížskeho dohovoru, ktorých znenie je nižšie uvedené.

6. Článok 1 stanovuje:

„…

6 — de CERVANTES, M. S.: *Don Quichote.* II. Časť prekald: Jozef Felix, 1965, Tatran, 1979.

2. Predmetom ochrany priemyslového vlastníctva sú patenty na vynálezy, úžitkové vzory, priemyslové vzory alebo modely, továrenské alebo obchodné známky, známky služieb, obchodné meno a údaje o proveniencii tovaru alebo označení jeho pôvodu. Ďalšou úlohou ochrany priemyslového vlastníctva je aj potlačovanie nekalej súťaže.

…“.

7. Článok 6 stanovuje:

„1. Podmienky prihlášky a zápisu továrenských a obchodných známok určuje v každej únijnej krajine [tvorenej krajinami, na ktoré sa uplatní Parížsky dohovor] jej národné zákonodarstvo.

…“.

8. V predmetných konaniach majú osobitný význam niektoré aspekty článku 6b, predovšetkým odseky 1 a 3:

„1. a) Únijné krajiny sa zhodli na tom, že odmietnu alebo zrušia zápis a že vhodnými opatreniami zakážu, aby bez splnomocnenia príslušných miest sa používali ako továrenské alebo obchodné známky alebo ako časti týchto známok erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijných krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska.

b) …

c) … Únijné krajiny nie sú povinné použiť spomínané ustanovenia, ak používanie alebo zápis, ktoré sú uvedené pod písmenom a), nie sú takého druhu, aby mohli vo verejnosti vzbudiť dojem o súvislosti medzi príslušnou organizáciou a znakmi, vlajkami, znakmi štátnej zvrchovanosti, skratkami alebo názvami, alebo ak nie je používanie alebo zápis pravdepodobne takého druhu, že by mohol klamať verejnosť o súvislosti medzi používateľom a organizáciou.

…“.

9. Určitý význam má aj článok 6e citovaného Dohovoru:

„Únijné krajiny sa zaväzujú chrániť známky služieb. Nie sú povinné zavádzať zápis týchto známok“.

B — *Právna úprava Spoločenstva*

10. Ochranná známka Spoločenstva je upravená predovšetkým nariadením č. 40/94, ktorým bol vytvorený tento titul priemyselného vlastníctva európskeho dosahu.

11. Siedme odôvodnenie tohto právneho predpisu sa týka ochrany poskytovanej ochrannou známkou Spoločenstva, ktorej cieľom je predovšetkým zaručiť, aby ochranná známka predstavovala označenie pôvodu, a zdôrazňuje, že táto ochrana je absolútna v prípade zhodnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami; dodáva, že ochrana sa uplatňuje aj v prípadoch podobnosti medzi známkou a označením a tovarmi alebo službami.

12. Deviate odôvodnenie uvádza, že na ochrannú známku Spoločenstva sa treba

pozerať ako na predmet vlastníctva nezávislý od podnikov, ktorých tovary alebo služby označuje.

13. V nariadení č. 40/94 si osobitnú pozornosť zasluhuje článok 1:

„1. Ochranná známka pre tovary alebo služby, ktorá je zapísaná v súlade s podmienkami uvedenými v tomto nariadení a spôsobom v ňom ustanoveným, sa bude nazývať,ochranná známka spoločenstva.

…‘

14. Článok 7 nariadenia č. 40/94 v zmenenom a doplnenom znení stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

…

h) ochranné známky, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi a ktoré musia byť zamietnuté na základe článku 6 [článku 6b — *neoficiálny preklad*] parížskeho dohovoru;

…“.

III — Skutkový stav

15. Dňa 23. júla 2002 podal odvolateľ na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, na ktorej bol zobrazený javorový list a pod ním uvedené písmená RW, písané

veľkými písmenami a umiestnené týmto spôsobom:



16. Tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 18, 25 a 40 v zmysle Niceskej dohody [7], to znamená:

— „Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat, usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“ (trieda 18);

— „Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“ (trieda 25);

— „Pánske krajčírstvo, preparovanie živočíchov; knihárstvo; úprava, spracovanie a konečná úprava koží, kože, kožušín a textílií; vyvolávanie fotografických filmov a kopírovanie fotografií; spracovanie dreva; lisovanie ovocia; mlynárstvo; spracovanie, kalenie a zušľachťovanie povrchu kovov“ (trieda 40).

17. Rozhodnutím zo 7. októbra 2005 prieskumový pracovník ÚHVT zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre všetky požadované výrobky a služby na základe článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že spomínaná ochranná známka môže zavádzať verejnosť, že medzi ňou a Kanadou existuje spojitosť, keďže javorový list je napodobeninou znaku štátnej zvrchovanosti tohto štátu, tak ako je zobrazený v oznámení medzinárodnej kancelárie Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) signatárom Parížskeho dohovoru

7 — Dohoda z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok, v revidovanom a doplnenom znení.

z 1. februára 1967, ako aj v databáze WIPO, a ktorý je zobrazený (v červenej farbe) nižšie:



18. Prvý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím zo 4. mája 2006 zamietol odvolanie [8], ktoré podal American Clothing proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, a potvrdil jeho rozhodnutie.

19. Odvolací senát rozhodol, že červený javorový list sa zhoduje so znakom štátnej zvrchovanosti Kanady a vychádzajúc z jedného rozsudku Súdu prvého stupňa [9] preskúmal, či predmetné označenie obsahuje prvky, ktoré sú z heraldického hľadiska zhodné alebo ktoré napodobňujú znak štátnej zvrchovanosti tejto severoamerickej krajiny. Podľa odvolacieho senátu slovný prvok RW nebránil uplatneniu článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru.

20. Odvolací senát zamietol tvrdenie, podľa ktorého javorové listy odlišuje farba, pretože v prihláške nebola upresnená žiadna konkrétna farba a teda ochranná známka by mohla byť znázornená v akejkoľvek farebnej kombinácii, vrátane rumelkovej farby kanadského znaku štátnej zvrchovanosti.

21. Odvolací senát okrem toho uviedol, že ide o ten istý list s jedenástimi cípmi vo forme hviezdy na stonke, s viditeľne rovnakými medzerami medzi cípmi. Z toho vyvodil, že dotknutá verejnosť by vnímala obrazové označenie ako napodobeninu kanadského znaku štátnej zvrchovanosti a jeho zápis ako ochrannej známky by mohol zavádzať spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod výrobkov a služieb, pre ktoré bola prihláška podaná, a to tiež s ohľadom na veľkú rôznorodosť výrobkov a služieb, ktoré môže Kanada ponúknuť a propagovať.

22. Odvolací senát nevyhovel ani tvrdeniu o údajnom dobrom mene ochrannej známky RIVER WOODS v Belgicku, domnievajúc sa, že používanie odporujúce článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 je nezlučiteľné s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti používaním.

23. Napokon zamietol aj ostatné tvrdenia American Clothing, v ktorých táto spoločnosť

8 — Vec R 1463/2005-1.

9 — Rozsudok z 21. apríla 2004, Concept/ÚHVT (ECA), T-127/02, Zb. s. II-1113, bod 40; ďalej len rozsudok „ECA“.

uvádzala, že je majiteľkou viacerých podobných národných ochranných známok, a to aj v Kanade, a v ktorých sa odvolávala na skoršie rozhodovacie postupy ÚHVT v oblasti ochranných známok zobrazujúcich vlajku alebo iný znak štátnej zvrchovanosti.

IV — Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

24. Dňa 8. augusta 2006 podal American Clothing žalobu na Súd prvého stupňa, v ktorej navrhoval zrušiť rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. mája 2006, uvádzajúc ako jediný dôvod porušenie článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94.

25. Súd Spoločenstva preskúmal tvrdenia o neplatnosti v súvislosti so službami z triedy 40 a výrobkami z tried 18 a 25.

Ochranné známky pre služby a článok 6b Parížskeho dohovoru

26. Súd prvého stupňa najprv analyzoval uplatniteľnosť článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru na ochranné známky pre služby na účely rozhodnutia, či prihlasovaná ochranná známka porušuje vyššie uvedené ustanovenie vo vzťahu k niektorým službám. Ak by sa nezistilo žiadne porušenie, zamietnutie zapísať ochrannú známku pre služby zo strany ÚHVT by predstavovalo porušenie článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94. [10] Okrem toho odôvodnil svoj zámer rozhodnúť o aspekte, ktorého sa návrhy účastníkov konania netýkajú, snahou vyhnúť sa tomu, aby sa jeho rozsudok zakladal na chybných právnych úvahách. [11]

27. Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu v časti, ktorá sa týkala zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre služby z triedy 40, z dôvodu, že článok 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, na ktorý odkazuje na článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94, sa všeobecne neuplatňuje na služby.

28. Na tieto účely preskúmal [12] znenie ustanovenia citovaného dohovoru, so zdôraznením skutočnosti, že toto ustanovenie uvádza iba „továrenské alebo obchodné známky“. Dodal tiež, že z článku 1 ods. 2, článku 6 ods. 1 a článku 6e tohto dohovoru jasne vyplýva rozlíšenie medzi „továrenskými alebo obchodnými známkami“ na jednej strane a ochrannými známkami „služieb“ na strane druhej. Keďže článok 6b uvádza

10 — Bod 23 napadnutého rozsudku.

11 — Body 24 a 25 napadnutého rozsudku, založené na uzneseniach Súdneho dvora z 27. septembra 2004, UER/M6 a i., C-470/02, a z 13. júna 2006, Mancini/Komisia, C-172/05 P, bod 41.

12 — Body 26 až 32 napadnutého rozsudku.

výlučne iba továrenské alebo obchodné známky, teda ochranné známky používané pre výrobky, vyvodil z toho, že zákaz zápisu a používania zavedený týmto ustanovením sa nevzťahuje na ochranné známky pre služby.

29. Napadnutý rozsudok okrem toho zdôraznil skutočnosť, že článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 sa obmedzuje len na odkaz na článok 6b Parížskeho dohovoru, keď upresňuje, že „do registra sa nezapíšu ochranné známky… [ktoré si zaslúžia takéto zaobchádzanie] na základe článku 6b Parížskeho dohovoru“. Keďže článok 6b dohovoru sa netýka ochranných známok pre služby, nemal by sa na ne uplatniť absolútny dôvod zamietnutia zápisu stanovený týmto právnym ustanovením Spoločenstva. Súd prvého stupňa v tomto smere odmietol tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého článok 7 nariadenia č. 40/94 nerobí rozdiely medzi ochrannými známkami pre výrobky a ochrannými známkami pre služby, keďže podľa tohto súdu má prednosť rozlíšenie urobené v článku 6b Parížskeho dohovoru vzhľadom na odkaz na toto ustanovenie vyššie citovaným článkom nariadenia č. 40/94.

30. Súd prvého stupňa vyvodil z ustanovení týchto dvoch článkov vôľu normotvorcu Spoločenstva nerozšíriť na služby zákaz stanovený v článku 6b Parížskeho dohovoru, keďže ak by to bolo inak, bol by normotvorca zaviedol podobný zákaz v citovanom článku 7 nariadenia č. 40/94, čím by sa vyhol rozlíšeniu, ktoré urobil implicitne medzi ochrannými známkami pre výrobky a ochrannými známkami pre služby len z dôvodu jednoduchého odvolania sa na článok 6b Parížskeho dohovoru.

31. Súd prvého stupňa zamietol možnosť odvolať sa na rozsudok ECA, keďže v ňom sa nerozhodovalo o uplatniteľnosti článku 6b Parížskeho dohovoru na ochranné známky pre služby alebo o potrebe extenzívneho výkladu tohto článku. V skutočnosti ani dokument WIPO [13], ktorý predložil ÚHVT, ani článok 16 Zmluvy o známkovom práve (ďalej len „TLT“) [14] nepodporili takýto výklad článku 6b. Okrem toho, hoci Európske spoločenstvo podpísalo túto zmluvu, neratifikovalo ju.

32. Súd prvého stupňa sa napokon domnieval, že normotvorca Spoločenstva tým, že v čase prijatia nariadenia č. 40/94 si bol vedomý významu ochranných známok pre služby v modernom obchode, mohol rozšíriť ochranu poskytnutú znakom štátnej zvrchovanosti článkom 6b Parížskeho dohovoru aj na túto kategóriu ochranných známok. Uvádzajúc, že európsky normotvorca nepovažoval za vhodné konať v tomto zmysle, Súd prvého stupňa rozhodol, že súd Spoločenstva nie je príslušný nahradiť normotvorcu, ani podať výklad predmetných ustanovení *contra legem*.

13 — Predovšetkým bod 7 „Všeobecných informácií k článku 6b Parížskeho dohovoru“, ktoré sú podľa bodu 19 napadnutého rozsudku dostupné na internetovej stránke WIPO.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), prijatá v Ženeva 27. októbra 1994 na účely rozšírenia ochrany, ktorú poskytuje Parížsky dohovor ochranným známkam pre výrobky, na ochranné známky pre služby; bod 31 napadnutého rozsudku.

Tovary patriace do tried 18 a 25 [15]

33. Po vylúčení uplatniteľnosti daného ustanovenia Spoločenstva na služby ho Súd prvého stupňa preskúmal vo vzťahu k výrobkom, vychádzajúc z predpokladu, že pre zamietnutie zápisu kombinovanej ochrannej známky v zmysle uvedeného článku 7 ods. 1 písm. h) stačí, aby jeden z jej prvkov predstavoval kópiu znaku štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeninu „z heraldického hľadiska“, nezávisle od jej celkového vnímania.

34. Súd prvého stupňa v tomto smere preskúmal argumenty American Clothing, podľa ktorých by sporné označenie nebolo vnímané ako kanadský štátny znak štátnej zvrchovanosti alebo ako jeho napodobenina „z heraldického hľadiska“, a následne zamietol hlavné tvrdenia tejto spoločnosti.

35. Súd prvého stupňa teda potvrdil, že vzhľadom na to, že v prihláške nebola uvedená žiadna farba, zápis ochrannej známky v čiernobielej farbe by spoločnosti umožnil zobrazovať svoje označenie v akejkoľvek farebnej kombinácii, a teda aj ako javorový list červenej farby. Na základe toho nie je karmínová farba kanadského znaku štátnej zvrchovanosti v danom prípade relevantná, keďže je pravdepodobné, že symbol tejto krajiny bude vyobrazený čiernobielo. [16]

36. Súd zamietol údajné grafické rozdiely medzi stonkami a vykonal porovnanie „z heraldického hľadiska“ medzi prihlasovanou ochrannou známkou a znakom štátnej zvrchovanosti severoamerickej krajiny. Pod porovnaním „z heraldického hľadiska“ v zmysle článku 6b Parížskeho dohovoru mal Súd na mysli heraldický opis znaku a nie prípadný geometrický opis, ktorý je svojou povahou oveľa podrobnejší. [17]

37. Súd zistil určité odlišnosti medzi tvarom stonky obidvoch listov, predovšetkým pri výrezoch na oboch stranách centrálnej časti listu, ktoré sa mu zdali hlbšie v prípade kanadského znaku štátnej zvrchovanosti. Uznal však, že podobný detail by nebol nikdy obsiahnutý v heraldickom opise, ale skôr v geometrickom opise, ktorý však na účely porovnania „z heraldického hľadiska“ nie je relevantný.

38. Súd potvrdil výrok rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT, podľa ktorého široká verejnosť tvorená priemernými spotrebiteľmi, ktorí sú bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní, nevenuje osobitnú pozornosť takým detailom znakov štátnej zvrchovanosti a ochranných známok, ako je šírka stonky javorových listov.

15 — Bod 59 a nasl. napadnutého rozsudku.

16 — Súd prvého stupňa vychádzal z bodov 45 a 46 už citovaného rozsudku ECA.

17 — Tamže, bod 44.

39. Súd prvého stupňa okrem toho zamietol argumenty American Clothing proti tvrdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého by zápis ochrannej známky RW mohol zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o pôvod výrobkov alebo služieb. [18] Uviedol, že uplatnenie článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru nie je podmienené existenciou možnosti omylu dotknutej verejnosti vo vzťahu k pôvodu výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou alebo k existencii väzby medzi majiteľom tejto ochrannej známky a štátom, ktorého znak štátnej zvrchovanosti sa snaží privlastniť. Rovnako odmietol argument uvádzaný zo strany American Clothing o dobrom mene ochrannej známky RIVER WOODS. [19]

40. Súd prvého stupňa napokon neprijal ani argument vychádzajúci zo zápisov iných národných ochranných známok alebo ochranných známok Spoločenstva, zhodných alebo podobných s prihlasovanou ochrannou známkou, alebo všeobecnejšie zobrazujúcich vlajky alebo iné znaky štátnej zvrchovanosti. Pripomenul samostatnosť systémov zápisu ochranných známok, národných a na úrovni Spoločenstva, v ktorých rozhodnutia o zápise označení vyplývajú z vymedzenej právomoci a nie z diskrečnej právomoci. Preto sa má otázka zápisu obrazového označenia ako ochrannej známky posudzovať len na základe nariadenia č. 40/94, pri zohľadnení jeho výkladu urobeného súdom Spoločenstva, a nie na základe predošlej praxe odvolacích senátov. [20]

V — Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov oboch konaní

41. Odvolanie vo veci C-202/08 P (American Clothing Associates/ÚHVT) bolo zapísané do registra kancelárie Súdneho dvora 16. mája 2008 [21], zatiaľ čo odvolanie vo veci C-208/08 P (ÚHVT/American Clothing Associates) 20. mája 2008.

42. V prvej veci odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa, v ktorom rozhodol, že prvý odvolací senát ÚHVT prijatím rozhodnutia zo 4. mája 2006 neporušil článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94. ÚHVT vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhuje, aby bolo odvolanie zamietnuté.

43. V druhej veci ÚHVT navrhuje, aby bol zrušený vyššie uvedený rozsudok Súdu prvého stupňa v časti, v ktorej rozhodol, že citované ustanovenie nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva sa neuplatňuje na ochranné známky pre služby. American Clothing naopak navrhuje potvrdiť tento rozsudok.

18 — Bod 76 a nasl. napadnutého rozsudku.
19 — Tamže, bod 81.
20 — Tamže, body 82 až 85.
21 — Pozri fax z 8. mája.

44. V každej veci odvolateľ navrhuje zaviazanie druhej strany na náhradu trov konania.

45. Uznesením z 11. februára 2009 predseda Súdneho dvora po získaní stanovísk dotknutých strán a po vypočutí generálneho advokáta nariadil spojenie vecí na účely ústnej časti konania a rozsudku.

46. Na pojednávaní z 26. marca 2009 vystúpili zástupcovia American Clothing a ÚHVT, aby predniesli svoje tvrdenia a odpovedali na otázky členov komory.

VI — Analýza odvolaní

47. Hoci sa objektívna súvislosť medzi dvoma konaniami zdá zrejmá, keďže v oboch sa namieta proti tomu istému súdnemu rozhodnutiu, podobnosť sa obmedzuje len na tento aspekt. Odvolania sú tak odlišné, že nie je možné nájsť žiadnu inú súvislosť okrem zhodnosti napadnutého aktu. Je preto vhodné preskúmať jednotlivé odvolania samostatne.

A — *Odvolanie vo veci C-202/08 P*

1. Tvrdenia účastníkov konania

48. Odvolateľ v tejto veci uvádza jediný odvolací dôvod, podľa ktorého Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 a článok 6b Parížskeho dohovoru, pričom tento dôvod zakladá na troch argumentoch, ktoré sú ďalej zhrnuté.

49. Odvolateľ po prvé namieta, že v napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu posúdeniu základnej funkcie znakov štátnej zvrchovanosti, keďže rozsah ich ochrany nebol obmedzený na prípady, v ktorých je táto základná funkcia spochybnená. To by bolo logické, keďže znaky štátnej zvrchovanosti sú tak ako ochranné známky a označenia pôvodu chránenými znakmi, na ktoré sa analogicky uplatňujú rovnaké kritériá ochrany, ako je kritérium ohrozenia ich základnej funkcie. Pokiaľ ide o symboly určitej krajiny, zamietnutie zápisu ochrannej známky by mohlo byť odôvodnené iba vtedy, ak by táto ochranná známka mala vplyv na ich odkaz na štátnu identitu a zvrchovanosť.

50. American Clothing po druhé namieta, že napadnutý rozsudok uprednostnil heraldický opis pred geometrickým, zatiaľ čo článok 6b

Parížskeho dohovoru neochraňuje symbol, ale jeho umeleckú interpretáciu ako špecifické grafické dielo. Z toho vyplýva, že symbolické znaky so slabými heraldickými charakteristikami možno ľahšie napodobniť a teda niekoľko malých rozdielov by stačilo pre vylúčenie existencie napodobeniny z heraldického hľadiska. Napadnutým rozhodnutím by sa členským štátom priznal takmer absolútny monopol na označenia, ktoré nepreukazujú typické heraldické vlastnosti.

51. Po tretie odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že zanedbal preskúmanie niektorých osobitných charakteristík označenia, o zápis ktorého sa žiada, a síce celkový dojem vyvolávaný kombinovanými ochrannými známkami, pri ktorých má zastúpenie jednotlivých prvkov veľký význam, a teda zanedbaním tohto celkového dojmu napadnutý rozsudok povýšil ochranu znakov štátnej zvrchovanosti, ktoré sú zahrnuté v iných ochranných známkach ako ich „prvky“ v zmysle článku 6b ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, na úroveň absolútnej dogmy.

52. Odvolateľ v tomto kontexte kritizuje Súd prvého stupňa za to, že neprijal zápis predmetnej ochrannej známky, doplnenej o „disclaimer“ v zmysle článku 38 nariadenia č. 40/94, čím by sledoval zaužívaný postup kanadského úradu pre ochranné známky. American Clothing sa domnieva, že nezohľadnenie spôsobu konania uvedeného národného orgánu znamená skreslenie skutkových okolností zo strany súdu Spoločenstva, keďže tieto skutočnosti boli preukázané presvedčivým a nevyvrátiteľným spôsobom. ÚHVT okrem toho nemal chrániť znaky štátnej zvrchovanosti prísnejšie, než ich chránia národné úrady.

53. Odvolateľ vo veci C-202/08 P napokon namieta, že rozsudok Súdu prvého stupňa sa vôbec nezaoberal podmienkami zvyčajného používania označenia, keďže spôsob, ktorým ho on zamýšľal použiť, by nezavádzal verejnosť, pretože tá by ho vnímala ako ornament bez akejkoľvek súvislosti so znakom štátnej zvrchovanosti.

54. ÚHVT naopak odmieta všetky uvedené argumenty ako celok a tvrdí, že Súd prvého stupňa podal správny výklad vyššie uvedených tvrdení. Zastáva tézu absolútnej ochrany symbolických znakov z troch hľadísk: 1. nepodriaďuje ju ohrozeniu ich základných funkcií; 2. nepripisuje význam otázke vnímania označenia zo strany verejnosti ako rozlišujúceho alebo len dekoratívneho prvku a 3. intenzita ich ochrany nezávisí od viac alebo menej výrazných heraldických charakteristík.

55. Zároveň popiera, že v spornom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu vyplývajúcemu z použitia heraldického opisu pre analýzu prípadnej napodobeniny z hľadiska náuky o erboch. ÚHVT namieta proti stanovisku odvolateľa v súvislosti s „disclaimer“, tvrdiac, že článok 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sa uplatní len vtedy, keď je spochybnená rozlišovacia spôsobilosť urči-

tého prvku ochrannej známky. Okrem toho popiera, že mal postupovať v súlade s praxou iných úradov pre zápis titulov priemyselného vlastníctva, akým je kanadský úrad.

56. ÚHVT popiera tvrdenie o skreslení skutkových okolností a konštatuje, že Súd prvého stupňa sa obmedzil na vyhlásenie o nedostatku dôkazov týkajúcich sa postupu kanadského úradu pre ochranné známky, nezávisle od skutočnosti, že článok 6b Parížskeho dohovoru sa vôbec nezmieňuje o povinnosti postupovať podľa zaužívanej praxe úradov priemyselného vlastníctva krajín, ktorých znaky štátnej zvrchovanosti sú dotknuté sporom. Skrátka, znenie tohto ustanovenia, ktoré uvádza „odmietnu alebo zrušia zápis" označenia, ktoré obsahuje znak štátnej zvrchovanosti, bráni posúdeniu každej situácie, v ktorej ochranná známka obchádza alternatívu zákonne stanovenú úradom pre ochranné známky.

2. Preskúmanie jediného odvolacieho dôvodu

a) O nesprávnom posúdení spočívajúcom v nezohľadnení základných funkcií znakov štátnej zvrchovanosti

57. Odvolateľ vo veci C-202/08 P v prvom rade namieta, že Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku neposudzoval kanadský symbol rovnako ako ochrannú známku, lebo ak by tak urobil, sledoval by podobné kritériá ochrany a prihliadol by na skutočnosť, že pre poskytnutie zákonnej ochrany zapísanému označeniu je potrebné, aby došlo k ohrozeniu jeho základnej funkcie.

58. Analýza týchto tvrdení si vyžaduje preskúmať charakter znakov štátnej zvrchovanosti ako mimo, tak aj v rámci práva ochranných známok. Týmito analýzami sa preskúma význam začlenenia znakov štátnej zvrchovanosti do článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 na, ku ktorému sa Súdny dvor zatiaľ nevyjadril.

i) Zapísaná ochranná známka a symbolický znak: rozdielne funkcie

59. Vo všeobecnosti sa pod *symbolickým znakom* rozumie akýkoľvek hieroglyf, symbol alebo dielo zobrazujúce určitú formu, ktorou sa zdôrazňuje motto, ktoré sprevádza grafické zobrazenie. [22] Špecializované slovníky v právnej oblasti spájajú tento výraz naopak takmer jednohlasne s charakteristickými symbolmi spojenými so zvrchovanosťou

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

štátov, ako sú vlajky a erby, [23] priznávajúc im aj osobitosť spočívajúcu v evokovaní štátu, iných územných celkov, politických strán alebo iných verejných organizácií. [24]

60. Medzinárodné právo poskytuje klasický príklad vlajky ako prejav podriadenia sa pod zvrchovanosť určitého štátu; je zaužívaným pravidlom, že štáty majú oprávnenie udeliť svoju štátnu príslušnosť lodiam, [25] čo oprávňuje lode vztýčiť vlajku tohto štátu, ktorého právny poriadok sa vzťahuje na plavidlo, pričom toto pravidlo bolo kodifikované v Dohovore z Montego Bay [26].

61. Zo sociologického hľadiska sa však identifikácia znaku alebo symbolu s určitým národom netýka iba lodí alebo lietadiel, ale aj všetkých občanov. Pre názornejšiu ilustráciu tohto tvrdenia sa odvolám na obraz tisícov osôb, ktoré mávali zástavami Star Banner [27] počas nedávanej ceremónie nástupu do funkcie Baracka Obamu ako štyridsiateho štvrtého prezidenta Spojených štátov amerických. Som si však absolútne istý, že všetci občania majú uchovanú nejakú spomienku z podobných prejavov súdržnosti v mieste ich pôvodu, alebo na športovcov, olympijských majstrov, ktorí vystúpili na pódium plačúc od emócií pri vztyčovaní vlajky ich štátu za zvuku ich národnej hymny, alebo keď oddiely ich armády vzdávajú hold vlastným insígniám.

62. Predchádzajúce úvahy dokazujú, že väzby, ktoré existujú medzi znakmi štátnej zvrchovanosti a občanmi tohto štátu, majú korene v histórii, kultúre, tradíciách, krajine, medzinárodnom vývoji a dokonca v typickom správaní určitého národa. Tieto symbolické znaky sú vo všeobecnosti symbolmi určitého národa, ktorých nositelia sa vo väčšej alebo menšej miere cítia byť na ne hrdí: aj keď tomu tak nie je, všetci členovia tohto kolektívu rozoznajú vlastnú zástavu spomedzi mnohých, pretože ich podvedomie ju rozozná nezávisle od ich preferencií.

63. Za predpokladu, že znaky štátnej zvrchovanosti majú „základné funkcie“, ako tvrdí odvolateľ, mala by sa zdôrazniť funkcia identifikácie s určitým štátom a reprezentovanie jeho zvrchovanosti. V rámci štátu by teda mohli plniť funkciu spájania jeho obyvateľov; na medzinárodnej úrovni naopak uľahčujú rozlišovanie medzi národnosťami.

64. Ochranné známky plnia v obchodnom svete odlišnú úlohu v porovnaní so symbolickými znakmi. Súdny dvor už viackrát rozhodol o úlohe ideogramov zapísaných v registroch ochranných známok.

23 — *Black's Law Dictionary*, 7ª ed., Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (Spojené štáty), 1999, s. 540, a *Creifelds Rechtswörterbuch*, 16. vyd., Ed. C. H. Beck, München, 2000, s. 663 („Hoheitszeichen“).

24 — Pozri predovšetkým COMU, G.: *Vocabulaire juridique*. 8. vyd., ed., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, s. 328.

25 — DUPUY, J.-M.: *Droit international public*. 4. vyd., Ed. Dalloz, Paris, 1998, s. 72.

26 — Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve podpísaný v Montego Bay (Jamaika) 10. decembra 1982, účinný od 16. novembra 1994. V mene Európskych spoločenstiev bol schválený rozhodnutím Rady 98/392/ES z 23. marca 1998 (Ú. v. ES L 179, s. 1; Mim. vyd. 04/003, s. 6).

27 — Emotívne tiež nazývaná Stars and Stripes a Old Glory.

65. Podľa ustálenej judikatúry je právo ochranných známok podstatným prvkom systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého udržanie je cieľom Zmluvy ES. V takom systéme musia byť podniky schopné pritiahnuť zákazníkov kvalitou svojich tovarov alebo svojich služieb, čo je možné iba vďaka existencii rozlišovacích označení umožňujúcich ich identifikáciu. [28]

66. V tomto kontexte plní ochranná známka svoju základnú funkciu, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi pôvod tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, umožňujúc mu neomylne rozlíšiť tento tovar alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod, [29] a poskytnúť záruku, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú označené touto známkou, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému môže byť pripísaná zodpovednosť za ich kvalitu. [30]

67. Nie je potrebné trvať na odlišnostiach medzi tzv. „základnými funkciami" obchodných ochranných známok a znakov štátnej zvrchovanosti. Tento kontrast medzi základnými funkciami je však iba znakom nejednotného právneho zaobchádzania, na základe čoho je dodatočne potrebné preskúmať, či mal normotvorca v úmysle upraviť ich tým istým spôsobom v rámci práva priemyselného vlastníctva.

ii) Zapísané ochranné známky a symbolické znaky: rozdielna ochrana

68. Judikatúra už vypracovala príklady týkajúce sa ochrany zapísaných označení. Vychádzajúc z desiateho odôvodnenia smernice 89/104/EHS [31], ktoré zodpovedá siedmemu odôvodneniu nariadenia č. 40/94, zdôraznila, že ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke smeruje k zaručeniu jej základnej funkcie a že v prípade podobnosti medzi ňou a iným označením alebo nimi označenými tovarmi alebo službami, je pravdepodobnosť zámeny špecifickým dôvodom pre túto ochranu. [32]

69. Okrem toho, podľa Súdneho dvora sa na právomoci majiteľa zapísaného označenia v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smer-

28 — Rozsudky zo 17. októbra 1990, HAG, C-10/89, Zb. s. I-3711, bod 13; zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 21; z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 47, a zo 17. marca 2005, Gillette Company a Gillette Group Finland, C-228/03, Zb. s. I-2337, bod 25.

29 — Rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28; z 29. apríla 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Zb. s. I-5791, bod 20, a zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 23.

30 — Rozsudky z 23. marca 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a Arsenal Football Club, už citovaný v poznámke pod čiarou 28, bod 48.

31 — Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

32 — Rozsudky Medion, už citovaný v poznámke pod čiarou 29, bod 24; z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 28, a z 12. júna 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, Zb. s. I-4231, bod 47.

nice 89/104, zodpovedajúceho článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, možno odvolať, len ak existuje z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochranných známok aj označených výrobkov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny za strany spotrebiteľa. [33]

70. V týchto článkoch sa pod pravdepodobnosťou zámeny rozumie nebezpečenstvo, že verejnosť sa môže domnievať, že výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. [34]

71. Napokon, pravdepodobnosť zámeny musí byť predmetom celkového posúdenia, pri zohľadnení všetkých relevantných prvkov, predovšetkým rozlišovacích a prevládajúcich, alebo vnímania zo strany priemerného spotrebiteľa, ktorý ochrannú známku vníma ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily. [35] Pre posúdenie stupňa podobnosti medzi ochrannými známkami treba zistiť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti a prípadne posúdiť, aký význam je potrebné pripísať týmto jednotlivým prvkom vzhľadom na druh dotknutých výrobkov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh. [36]

72. Nie je preto ťažké pochopiť, že ochrana znakov štátnej zvrchovanosti zodpovedá úplne odlišným kritériám než sú tie, ktoré platia pri ochranných známkach. V prípade absencie pravidiel judikatúry Spoločenstva je však potrebné hľadať usmernenie v uplatniteľných právnych normách a v odbornej literatúre.

73. Parížsky dohovor pôvodne spájal ochranu znakov štátnej zvrchovanosti s verejným poriadkom, [37] možno preto, lebo tieto symboly patria všetkým občanom, čo je dôvod, pre ktorý nie je možné udeliť výlučné právo k nim v prospech jedného podniku. [38]

74. V súčasnom znení, ktoré je výsledkom revízie z Lisabonu, článok 6b uvedeného medzinárodného dohovoru stanovil absolútnu ochranu v dvoch smeroch: jednak sa uplatňuje na všetky výrobky, a pokiaľ to stanoví vnútroštátne právo, aj na všetky služby [39] podľa nomenklatúry Niceskej dohody; jednak nie je podmienená vytvorením

33 — Rozsudok Medion, už citovaný v poznámke pod čiarou 29, bod 25.

34 — Rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17; Medion, už citovaný v poznámke pod čiarou 29, bod 26, a z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 33.

35 — Rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, body 22 a 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v poznámke pod čiarou 34, body 18 a 25; z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40; z 23. marca 2006, Mülhens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, body 18 a 19, a ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 34, bod 35; pozri tiež uznesenie z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P, Zb. s. I-3657, bod 28.

36 — Rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v poznámke pod čiarou 34, bod 27; z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 37, a ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 34, bod 36; pozri tiež uznesenie z 27. apríla 2006, L'Oréal/ÚHVT, C-235/05 P, bod 40.

37 — BOGSCH, A.: Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. In: *La Propriété industrielle*, WIPO, č. 7/8 — júl/august, 1983, s. 224.

38 — LEMA DEVESA, C.: Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos. In: CASADO CERVIÑO, A./LLOBREGAT HURTADO, M. -L. (ed): *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*. 2. vyd., Ed. La Ley, Madrid, 2000, s. 100.

39 — FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.: *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 170; myšlienka je zahrnutá v poznámke pod čiarou č. 82.

spojitosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a symbolickým znakom. Článok 6b ods. 1 písm. c) druhá veta tohto dohovoru [40] totiž umožňuje zápis alebo používanie označenia, ak u verejnosti nevznikne pravdepodobnosť zámeny ohľadom existencie súvislosti medzi spoločnosťou, ktorá ho používa, a medzivládnou organizáciou, ktorá je majiteľom symbolického znaku, z čoho *a contrario sensu* vyplýva, že táto súvislosť sa nevyžaduje vo vzťahu k znakom štátnej zvrchovanosti, ale jedine vo vzťahu k symbolickým znakom uvedených medzinárodných organizácií. [41]

75. Na základe toho stačí, ak existuje presná kópia alebo napodobenina [42] symbolického znaku, aby sa naň vzťahovala ochrana, ktorú štátnym symbolom udeľuje článok 6b. Táto ochrana nezahŕňa iba zamietnutie alebo neplatnosť zápisu označení, ktoré si ich chcú privlastniť, ale aj zákaz používania tomu, kto nedisponuje povinným povolením vydaným príslušnými orgánmi. Je potrebné uviesť, že keďže ide o absolútny dôvod zamietnutia, [43] úrady pre ochranné známky viazané Parížskym dohovorom musia začať konať aj bez návrhu, zatiaľ čo ochrana obchodných známok sa udelí vždy na návrh účastníka konania.

76. Napokon, zdá sa jasné, že právne inštitúty ako neplatnosť a výmaz, ktoré sú charakteristické pre obchodné známky, nemajú vplyv na znaky štátnej zvrchovanosti.

77. Táto úvaha o odlišnostiach medzi základnou funkciou ochranných známok a symbolických znakov a ochranou, ktorá je im poskytnutá, vyvracia tézu odvolateľa vo veci C-202/08 P, ktorá smeruje v prospech analogického uplatnenia tých istých kritérií ochrany na oba druhy označení.

78. Z toho vyplýva, že napadnutý rozsudok sa správne odchýlil od tvrdení spoločnosti American Clothing a jej argumenty preto treba zamietnuť.

b) Nesprávny výklad pojmu „napodobenina z heraldického hľadiska“

79. Odvolateľ vo veci C-202/08 P namieta, že súd podal v napadnutom rozsudku nesprávny výklad výrazu „napodobenina z heraldického hľadiska“ predovšetkým z dôvodu, že uprednostnil heraldický opis pred geometrickým, v rozpore s článkom 6b Parížskeho dohovoru.

40 — Bod 8 týchto návrhov.

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 — Tu opäť sledujem FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.: c. d., s. 170, uplatňujem však jeho výstižný komentár k španielskemu právu na oblasť Spoločenstva.

43 — LEMA DEVESA, C.: c. d., s. 100, popiera tento charakter práve z dôvodu prípadného povolenia.

80. Táto kritika naznačuje rozdielnosť názorov o význame opisu, ktorý je uvedený v citovanom ustanovení. Z dôvodu chýbajúcej judikatúry, ktorá by podporila moje vysvetlenia, sa musím opäť odvolať na odbornú literatúru a použiť základné pravidlá právneho výkladu.

81. Po prvé, následkom uvedenej *absolútnej* ochrany priznanej symbolickým znakom získavajú štáty monopol na zápis, nie na používanie [44] vo vzťahu k týmto symbolom, aj keď tento monopol podlieha určitým obmedzeniam, keďže nezahŕňa obraz, ktorý je obsiahnutý v symbolickom znaku, ale len jeho heraldické vyjadrenie vzhľadom na skutočnosť, že pri viacerých príležitostiach sú tieto oficiálne znaky znázornené prostredníctvom všeobecne použiteľných ideogramov, ako napríklad zvieraťa, rastliny, hviezdy alebo iných podobných symbolov. [45] Pojem „znak štátnej zvrchovanosti" treba okrem toho vykladať reštriktívne. [46]

82. Po druhé, heraldické hľadisko neznamená opis podaný odborníkom v tejto vede. Napriek tomu, že význam dedičstva heraldiky nemožno v žiadnom prípade podceňovať, a to pre jeho vplyv vo výtvarnom umení, ako aj pre jeho bohatý technický slovník, nemožno predpokladať, že priemerný spotrebiteľ ovláda túto slovnú zásobu, ktorá je pre nezasvätených mimoriadne komplikovaná.

83. Ani geometrický opis by nespĺňal požiadavky stanovené citovaným článkom 6b. Detailnosť tohto opisu by zbavila ochranu, ktorú uvedené ustanovenie priznáva symbolickým znakom, jej obsahu, keďže už určitá drobnosť by stačila na vylúčenie zhodnosti dvoch opisov.

84. Súd prvého stupňa teda postupoval správne, keď založil špecifikáciu kanadského znaku štátnej zvrchovanosti na správe, ktorú Kanada predložila kancelárii WIPO, keďže uvedený text poukázal na prípadné podobnosti alebo odlišnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a symbolom tejto krajiny. Keďže zapísaná bola iba vlajka so štátnym symbolom a nič iné, Súd sa nedopustil žiadnej chyby v napadnutom rozsudku tým, že vychádzal z najjednoduchšieho vysvetlenia symbolického znaku — javorový list červenej farby, [47] keďže American Clothing nenamietla žiadne nesprávne posúdenie právnych alebo skutkových okolností.

85. Po tretie, pokiaľ ide o „napodobeninu", porovnanie nemá význam pre určenie pravdepodobnosti zámeny. Je potrebné, aby napo-

44 — Odborná literatúra jednohlasne uznáva voľné používanie znakov štátnej zvrchovanosti na trhu za podmienok stanovených právnou úpravou jednotlivých štátov; pozri FEZER, K. H.: *Markenrecht*. 2. vyd., Ed. C.H. Beck, München, 1999, s. 476.

45 — STRÖBELE, P.: Absolute Schutzhindernisse. In: STRÖBELE, P./HACKER, F.: *Markengesetz*. 8. vyd., Ed. Heymanns, München, 2006, s. 411.

46 — Takto si vykladám stanovisko, ktoré zastáva FEZER, K.-H.: c. d, s. 473.

47 — Bod 73 napadnutého rozsudku.

dobenina preukazovala heraldické charakteristiky, ktoré odlišujú symbolický znak od ostatných označení. [48] Tieto charakteristiky sú zvyčajne uvedené v liste, ktorý signatárske štáty Parížskeho dohovoru zasielajú kancelárii WIPO.

86. Skrátka, vzhľadom na predchádzajúce úvahy sa domnievam, že v napadnutom rozsudku nebol urobený nesprávny výklad pojmu „napodobenina z heraldického hľadiska“, na základe čoho treba tvrdenia odvolateľa zamietnuť.

c) Chyby vyplývajúce z nezohľadnenia niektorých osobitostí prihlasovaného označenia ako ochrannej známky

87. American Clothing vytýka Súdu prvého stupňa, že nevzal do úvahy „celkový dojem“, ktorý vyvolávajú kombinované ochranné známky. Odvolateľ okrem toho kritizuje tento súd, že nepodporil zápis na ÚHVT na základe „disclaimer“ (vzdanie sa výlučného práva), ktorým by sa vzdal akejkoľvek ochrany sporného symbolického znaku, sledujúc tak postup kanadských úradov v oblasti ochranných známok. Keďže súd nepostupoval v tomto zmysle, dôkazy predložené zo strany American Clothing o postupe pri „disclaimer“ v Kanade boli skreslené. Táto spoločnosť sa zároveň cíti diskriminovaná, keďže samotný ÚHVT vykladal článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 a článok 6b Parížskeho dohovoru v podobných prípadoch odlišným spôsobom.

88. Pokiaľ ide o celkový dojem z ochrannej známky, uvedená absolútna ochrana znakov štátnej zvrchovanosti sa na základe článku 6b Parížskeho dohovoru vzťahuje aj na prípady, v ktorých tieto symboly predstavujú iba jednu časť iného označenia. Nie je možné priznať iný význam citovanému ustanoveniu, keď dodáva „… ako časti týchto známok…“. Ak by sa ustanovenie nechápalo v tomto zmysle, ochrana, ktorú priznáva znakom štátnej zvrchovanosti, by bola úplne neúčinná, pretože ak by boli tieto zahrnuté v jednom obraze zloženom z viacerých prvkov, bolo by možné obísť prekážku zápisu.

89. Postup pri vyhlásení o vzdaní sa výlučného práva predstavuje pre ÚHVT možnosť zachrániť zápis za určitých okolností, ale nie je jeho povinnosťou. Táto agentúra Spoločenstva však nevyužíva túto právomoc, keďže uznáva zásadu, podľa ktorej sa označenia zložené z viacerých prvkov nemôžu domáhať ochrany len jedného z nich. [49] Aj keď sa odvolateľ domáha, aby Súdny dvor nariadil

48 — BODENHAUSEN, G.H.C.: c. d., s. 100; STRÖBELE, P.: c. d., s. 411.

49 — BENDER, A.: Der Ablauf des Anmeldeverfahrens. In: FEZER, K.-H.: *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht.* Ed. C.H. Beck, München, 2007, s. 585.

ÚHVT akceptovať „disclaimer“, netreba zabúdať, že podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je úrad povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkami súdov Spoločenstva.

90. Na rozdiel od toho, čo tvrdí American Clothing, však napadnutý rozsudok nepopiera zvyčajný postup kanadského úradu pre ochranné známky; v bode 85 iba presvedčivým spôsobom konštatuje, že uvedená spoločnosť nepreukázala rad tvrdení týkajúcich sa tohto bodu. Odvolateľ neupresňuje, akým spôsobom boli podľa nej dôkazy skreslené, a tento argument, ktorý spochybňuje posúdenie skutkových okolností Súdom prvého stupňa, sa snaží o lepší výsledok v rámci odvolania. Článok 58 Štatútu však zakazuje Súdnemu dvoru akékoľvek zásahy do zisťovania skutkového stavu. Keďže odvolateľ nepreukázal tvrdenie týkajúce sa skreslenia dôkazov — čo je jediný spôsob, ktorým by Súdny dvor mohol byť zapojený do aspektov týkajúcich sa skutkových okolností [50] — analyzované tvrdenie treba zamietnuť ako neprípustné.

91. Len pre úplnosť treba dodať, že ak by sa prijal tento argument odvolateľa s odkazom na spory, v ktorých rozhodol ÚHVT, z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré odvolacie senáty prijímajú v zmysle nariadenia č. 40/94, vychádzajú z výkonu vymedzenej právomoci a nie z diskrečnej právomoci. Preto sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí posudzovať výlučne na základe tohto nariadenia, tak ako je vykladané súdom Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe. [51] Na základe toho nemožno prijať ani argument o diskriminačnom charaktere sporného rozsudku.

92. Pokiaľ ide o skúsenosť iných vnútroštátnych orgánov v oblasti ochranných známok, Súd prvého stupňa v bode 84 napadnutého rozsudku pripomenul, že systém ochranných známok Spoločenstva predstavuje samostatný systém tvorený súborom právnych noriem, ktorý sleduje ciele, ktoré sú preň špecifické, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od ktoréhokoľvek vnútroštátneho systému. Preto ÚHVT posudzuje označenia len na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva a nie je viazaný rozhodnutiami úradov členských štátov, hoci ochranné známky už zapísané v štátoch Európskej únie [52] berie do úvahy ako skutkové okolnosti.

50 — Napríklad rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT (Companyline), C-104/00 P, Zb. s. I-7561, body 21 a 22, a návrhy, ktoré som predniesol v tejto veci (body 59 a 60); z 15. októbra 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM a i./Komisia, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 až C-252/99 P a C-254/99 P, Zb. s. I-8375, body 330 a 331; pozri tiež uznesenie z 5. februára 2004, Telefon & Buch, C-326/01 P, Zb. s. I-1371, bod 35.

51 — Rozsudky z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, body 47 až 51; z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 48, ako aj uznesenia z 13. februára 2008, Indorata-Serviços a Gestão/ÚHVT, C-212/07 P, Zb. s. I-25, body 43 a 44, a z 12. februára 2009, Bild digital, C-39/08 a C-43/08, bod 13.

52 — Pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, body 42 až 44, a Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, body 61 a 62, ako aj návrhy, ktoré som predniesol v tejto veci, body 23 a 24. Pozri tiež uznesenie Bild digital, už citované v poznámke pod čiarou 51, body 14 až 16.

93. Odvolateľ napokon namieta, že Súd prvého stupňa nepreskúmal zvyčajné podmienky používania zapisovanej ochrannej známky. Podľa jeho názoru spôsob, akým chcel svoje označenie používať, by neviedol k zavádzaniu verejnosti, keďže tá by ho považovala za ornament a nespájala by ho so znakom štátnej zvrchovanosti.

94. Ako však vyplýva z bodu 77 napadnutého rozsudku, uplatnenie článku 6b Parížskeho dohovoru nie je podmienené existenciou možnosti omylu dotknutej verejnosti, pokiaľ ide o pôvod výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou alebo pokiaľ ide o existenciu spojitosti medzi majiteľom tejto ochrannej známky a štátom, ktorého symbolický znak je obsiahnutý v uvedenej ochrannej známke. Podľa jednej časti odbornej literatúry *ratio* článku 6b písm. a) spočíva v potrebe zabrániť tomu, aby sa spotrebiteľ domnieval, že existuje „oficiálna" spojitosť medzi označením a štátom len na základe prítomnosti znaku štátnej zvrchovanosti v ochrannej známke. [53] Ale aj keď zmysel právnej úpravy spočíva v tom, aby sa vyhlo spájaniu so znakom štátnej zvrchovanosti, nejde o podmienku jej uplatnenia. Aj toto tvrdenie preto treba zamietnuť.

95. Pri zohľadnení predchádzajúcich úvah a po zamietnutí návrhov odvolateľa vo veci C-202/08 P treba zamietnuť jediný odvolací dôvod American Clothing a na základe toho aj odvolanie ako celok.

B — *Odvolanie vo veci C-208/08 P*

1. Tvrdenia účastníkov konania

96. ÚHVT v odvolaní navrhuje zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa v časti, v ktorej rozhodol, že ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 6b Parížskeho dohovoru nemožno uplatniť na ochranné známky pre služby. [54]

97. Jeho návrh sa zakladá na jedinom odvolacom dôvode, a síce na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Súd prvého

53 — BODENHAUSEN, G.H.C.: c. d., s. 99; v anglickom práve: KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY STUART, T., KEELING, D.: *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*. 14ª ed., Ed. Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 219; v španielskom práve, ARCALÁ MARCO, L. A: Artículo 5. Prohibiciones absolutas. In: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (ed.): *Comentarios a la Ley de Marcas*. 2. vyd., Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, zväzok I, s. 234.

54 — Body 22 až 33 napadnutého rozsudku.

stupňa tým, že doslovne vyložil znenie uvedeného článku Parížskeho dohovoru bez toho, aby zohľadnil jeho zmysel a jeho štruktúru. V krátkosti, táto agentúra Spoločenstva obhajuje extenzívny výklad daného ustanovenia dohovoru, na podporu ktorého uvádza nasledujúce tvrdenia:

1. revízia dohovoru vykonaná v Lisabone v roku 1958 zavedením článku 6e [55] rozšírila povinnosť štátov, ktoré ho podpísali, chrániť obchodné a továrenské známky, aj na ochranné známky pre služby. Reforma totiž sleduje cieľ postaviť tieto dve kategórie, kategóriu tovarov a kategóriu služieb, na jednu úroveň;

2. na základe toho, čo vyplýva z článku 29 ods. 1 nariadenia č. 40/94, cieľom nie je odlišná úprava obchodných ochranných známok a ochranných známok pre služby;

3. článok 16 TLT, ktorým Súd prvého stupňa *a contrario* potvrdil, že citovaný článok 6b sa neuplatňuje na ochranné známky pre služby, prináša iba upresnenie o rozsahu pôsobnosti dohovoru bez toho, aby ho menil; a

4. Súdny dvor sa vyjadril, prinajmenšom implicitne, v prospech rovnosti zaobchádzania s dvomi skupinami označení, keď vo veci známej ako „Fincas Tarragona“ [56] vo svojej odpovedi na prejudiciálnu otázku predbežne a bez návrhu neodstránil pochybnosť o uplatniteľnosti článku 4 ods. 2 písm. d) smernice 89/104 v spojení s článkom 6a Parížskeho dohovoru, ktorý tak ako citovaný článok 6b uvádza výlučne obchodné a továrenské známky, na ochranné známky pre služby.

98. American Clothing naopak poukazuje na jasný a nepodmienený charakter článku 6b, ktorý nie je uplatniteľný na ochranné známky pre služby.

99. Táto spoločnosť sa domnieva, že citovaný rozsudok Fincas Tarragona neskúmal článok 6a Parížskeho dohovoru a okrem toho Súd prvého stupňa už v minulosti rozhodol, že tento článok nezahŕňa ochranné známky pre služby. [57]

55 — Uvedené v bode 9 týchto návrhov.

56 — Rozsudok z 22. novembra 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Zb. s. I-10093.

57 — Naráža na rozsudky Súdu prvého stupňa z 11. júla 2007, Mülhens/ÚHVT, T-263/03, bod 54, a Mülhens, T-150/04, Zb. s. II-2353, bod 59.

100. Ďalej uvádza, že článok 6e Parížskeho dohovoru nemá vplyv na článok 6b, keďže z Lisabonského aktu vyplýva, že na tejto konferencii neuspela ambicióznejšia idea postaviť ochranné známky pre služby na roveň obchodných ochranných známok.

101. Spoločnosť sa domnieva, že článok 16 TLT nemení sporný článok 6b Parížskeho dohovoru, ale že ho dopĺňa a rozširuje rozsah jeho pôsobnosti na služby.

2. Analýza odvolania

102. Hoci zdieľam názor ÚHVT, keď namieta nesprávne právne posúdenie pri výklade ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 6b Parížskeho dohovoru, nesúhlasím s ním v tvrdení, že chyba vyplýva z doslovného výkladu tohto článku; okrem toho nesúhlasím ani s extenzívnym uplatnením tohto článku, pri odvolaní sa na článok 6e a na TLT, keďže to príliš skresľuje zmysel všetkých citovaných článkov.

103. Súd prvého stupňa nesprávne pochopil účel Parížskeho dohovoru a odkaz na tento dohovor obsiahnutý v článku 7 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva. Samostatná analýza každého z týchto právnych predpisov umožní vyvodiť z toho užitočné závery.

a) Správny výklad článku 6b Parížskeho dohovoru

104. Základný cieľ dohovoru spočíva v zachovaní zásady vnútroštátneho zaobchádzania, ku ktorej pridáva určité minimálne pravidlá ochrany predmetov priemyselného vlastníctva, ktorých sa týka. [58]

105. Model vnútroštátneho zaobchádzania zahŕňa na jednej strane zákaz diskriminácie cudzích označení, priznávajúc im rovnakú právnu ochranu ako patentom, ochranným známkam a dizajnom na vnútroštátnej úrovni. Na druhej strane obsahuje kolízne ustanovenie, v zmysle ktorého v štátoch, ktoré podpísali dohovor, musia byť spory z oblasti priemyselného vlastníctva posudzované s ohľadom na *lex loci proteccionis*, teda na základe právneho poriadku štátu, v ktorom sa žiada o súdnu ochranu vynálezu, ochrannej známky alebo dizajnu, v súlade so zásadou teritorialitu, z ktorej vychádza dohovor. [59]

58 — BEIER, F.-K.: One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future. In: *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, zväzok 15, č. 1/1984, s. 11; BODENHAUSEN, G.H.C.: c. d, s. 12 a 13.

59 — BEIER, F.-K.: c. d., s. 9 a 10. BODENHAUSEN, G. H. C.: c. d., s. 30.

106. Následkom toho sa štáty, ktoré podpísali Parížsky dohovor, zaväzujú uplatňovať vlastné zákony v oblasti priemyselného vlastníctva rovnakým spôsobom na ochranné známky svojich štátnych príslušníkov aj príslušníkov iných štátov, ktoré sú stranami dohovoru, a títo príslušníci iných štátov sa môžu prinajmenšom domáhať ochrany stanovenej dohovorom.

107. Z tohto dôvodu postupoval Súd prvého stupňa nesprávne, keď čiastočne odmietol ochranu symbolickým znakom na základe článku 6b, pretože aj keď uvedené ustanovenie nezahŕňa ochranné známky pre služby, neprináleží mu ani zaoberať sa zoširoka rozsahom pôsobnosti absolútnej ochrany symbolických označení. Predmetné ustanovenie len vyžaduje, aby štáty, ktoré podpísali dohovor, nezapísali továrenské alebo obchodné známky, ktoré sú zhodné so symbolom štátnej zvrchovanosti alebo ho obsahujú. Tieto štáty si však ponechávajú možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti daného ustanovenia na ochranné známky pre služby. [60] ÚHVT sa v tomto zmysle správne odvoláva na charakter „minimálnej právnej úpravy" dohovoru a nie na „jednotnú právnu úpravu". V práve Spoločenstva nechýbajú príklady tohto druhu právnych úprav, ktoré oprávňujú členské štáty ísť nad rámec podmienok stanovených v určitej smernici, s odvolaním sa na takzvanú metódu „minimálnej harmonizácie".

108. Na druhej strane, na rozdiel od názoru ÚHVT článok 6e dohovoru nepodporuje extenzívny výklad článku 6b tohto dohovoru. Článok 6e sa obmedzuje na to, že vyzýva štáty, ktoré dohovor podpísali, aby chránili ochranné známky pre služby bez požiadavky ich zápisu. Spôsoby tejto ochrany označení sú teda ponechané na jednotlivé štáty, ktoré ich môžu postaviť na roveň továrenským a obchodným známkam, alebo pre ne stanoviť osobitný režim. V každom prípade, s výnimkou konkrétnych odkazov na služby v dohovore, ako sú odkazy v článkoch 2 a 3 v spojení s článkom 5, [61] je vnútroštátny zákonodarca príslušný stanoviť stupeň rovnocennosti ochranných známok, ktoré označujú služby, s ochrannými známkami, ktoré sa vzťahujú na spotrebný tovar. [62]

109. Skrátka, rozšírenie ochrany priznanej znakom štátnej zvrchovanosti na ochranné známky pre služby nevyplýva z Parížskeho dohovoru, ale z vnútroštátnej právnej úpravy alebo právnej úpravy Spoločenstva.

b) O dosahu článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94

110. Otázka, či sa tento absolútny dôvod zamietnutia zápisu uplatňuje aj na ochranné známky pre služby, teda závisí od nariadenia

60 — BODENHAUSEN, G. H. C.: c. d., s. 99.

61 — BODENHAUSEN, G. H. C.: c. d., s. 90.

62 — BOGSCH, A.: c. d., s. 229.

o ochrannej známke Spoločenstva a podľa môjho názoru na ňu treba odpovedať kladne.

111. Po prvé, siedme a deviate odôvodnenie tohto nariadenia, tak ako aj článok 1 ods. 1, podporujú relevantnosť tohto dôvodu zamietnutia za rovnakých podmienok pre ochranné známky označujúce tovary a pre tie, ktoré označujú poskytovanie služieb. Okrem toho, s výnimkou chýb a opomenutí sa v nariadení nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by medzi nimi robilo rozdiely, predovšetkým z hľadiska ich zápisu alebo práv ich majiteľov.

112. Po druhé, tým, že európsky normotvorca pri výkone svojej právomoci postavil v rámci nariadenia č. 40/94 obe označenia na jednu úroveň, nemalo by zmysel priznať mu úmysel obmedziť ochranu znakov štátnej zvrchovanosti špecificky vo vzťahu k službám, ktoré v rámci hrubého domáceho produktu všetkých členských štátov predstavujú sektor hospodárskej činnosti s najväčším významom.

113. V tomto kontexte som presvedčený, že odkaz urobený v článku 7 ods. 1 písm. h) treba vykladať tak, že sa vzťahuje na odmietnutie zápisu v zmysle článku 6b dohovoru, ale nie v súvislosti s jeho predpokladaným rozsahom pôsobnosti.

114. Po tretie, nezdieľam úvahy Súdu prvého stupňa, podľa ktorých si bol normotvorca Spoločenstva pri vypracovaní citovaného nariadenia vedomý toho, že odkaz v článku 7 ods. 1 písm. h) vedie k obmedzeniu možnosti namietať voči obchodným a továrenským známkam štátnymi symbolmi, a súčasne tieto symboly ponecháva bez ochrany vo vzťahu k ochranným známkam pre služby. [63] Domnievam sa skôr, že členské štáty veľmi dobre vedeli, že Parížsky dohovor nestanovuje toto obmedzenie a že neobmedzuje ani ich právomoc rozhodnúť o druhu ochrany, ktorú chcú zaručiť ochranným známkam pre služby v rámci Spoločenstva.

115. Je nepravdepodobné, na rozdiel od toho, čo vyplýva z napadnutého rozsudku, že v rámci nariadenia č. 40/94, ktorého charakter je tak inovatívny a ktorého schválenie vyžadovalo jednohlasnosť v zmysle článku 235 Zmluvy EHS (teraz článok 308 ES), by si žiaden štát nevšimol oslabenie ochrany štátnych symbolov, ktoré podľa tohto rozsudku prináša uvedený odkaz v článku 7 ods. 1 písm. h), o to viac, keď sa vezme do úvahy citlivosť vlád vo vzťahu k týmto symbolom.

116. Na základe toho treba prijať jediný odvolací dôvod, ktorý uviedol ÚHVT vo veci C-208/08 P a ktorý je založený na nesprávnom

63 — Bod 32 napadnutého rozsudku.

právnom posúdení pri uplatnení článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 6b Parížskeho dohovoru, a zrušiť rozsudok, ktorý je predmetom odvolania podaného touto agentúrou Spoločenstva.

VII — O trovách

117. Riešenie, ktoré navrhujem, smeruje k tomu, aby bol American Clothing v súlade s článkom 87 ods. 2 prvým pododsekom Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa zaviazaný na náhradu trov konania vynaložených v prvostupňovom konaní.

118. Z dôvodu zamietnutia všetkých jeho návrhov vo veciach C-202/08 P a C-208/08 P musí byť American Clothing v súlade s článkom 122 prvým odsekom v spojení s článkom 69 ods. 2 prvým pododsekom Rokovacieho poriadku Súdneho dvora zaviazaný aj na náhradu trov oboch odvolacích konaní.

VIII — Návrh

119. Na základe predchádzajúcich úvah navrhujem, aby Súdny dvor:

1. zamietol odvolanie, ktoré podala American Clothing Associates SA vo veci C-202/08 P proti rozsudku piatej komory Súdu prvého stupňa z 28. februára 2008, vyhláseného vo veci T-215/06;

2. vyhovel jedinému odvolaciemu dôvodu, navrhnutému Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vo veci C-208/08 P proti rozsudku

piatej komory Súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 vyhlásenému vo veci T-215/06 a zrušil tento rozsudok v časti, v ktorej rozhodol, že článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva v spojení s článkom 6b Parížskeho dohovoru sa neuplatňuje na ochranné známky pre služby;

3. zaviazal American Clothing Associates SA na náhradu všetkých trov konania v obidvoch stupňoch a predovšetkým tých, ktoré vznikli v rámci odvolacieho konania v oboch veciach.