ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н D. RUIZ-JARABO COLOMER
представено на 12 май 2009 година [1]

I — Въведение

1. Настоящата жалба, с която двете страни оспорват Решение на Първоинстанционния съд от 28 февруари 2008 г. [2], дава възможност на Съда да разгледа обхвата на защитата, предоставена на националните емблеми по силата на член 7, параграф 1, буква з) от Регламента относно марката на Общността (наричан по-нататък „Регламент № 40/94“) [3] във връзка с член 6 трето от Парижката конвенция [4].

2. В рамките на производството по обжалване по дело C-202/08 P American Clothing Associates SA — предприятие производител на дрехи (наричано по-нататък „American Clothing“) — по различни причини отправя критика срещу прекалено щедрата защита, предоставена с обжалваното съдебно решение на националните емблеми. От своя страна по дело C-208/08 P Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) обжалва решението на първата общностна инстанция, тъй като счита, че тя погрешно е изтълкувала Парижката конвенция по начин, който изключва защитата на държавните емблеми по отношение на марките за услуги.

3. Анализът на тези аспекти предполага да се изясни сложното преплитане на международното с общностното право, като същевременно изисква впускане в дълбините на хералдиката, за да се изследват очертанията на защитата на националните емблеми срещу опитите за тяхното присвояване с меркантилни цели.

4. Тази наука за гербовете извиква в паметта разпри и приключения от друга епоха [5] като тези на Дон Кихот с Рицаря на

1 — Език на оригиналния текст: испански.

2 — Решение по дело American Clothing Associates/СХВП (Изображение на кленов лист) (T-215/06, Сборник, стр. II-303, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“)

3 — Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността с оглед прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг (ОВ L 349, стр. 83; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 185) и на последно място с Регламент (ЕО) № 422/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година (ОВ L 70, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 27).

4 — Конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана на 20 март 1883 г. в Париж, ревизирана и изменена (*Compilation des traités des Nations unies*, том 828, № 11847, стр. 108).

5 — Възникнала в Европа в началото на XII в. при състезанията и турнирите, хералдиката бързо загубва първоначалната си роля да идентифицира рицарите, за да представя истории на сродявания на благороднически фамилии, както и за украсяването на дворци и жилищни сгради, което води до упадъка на тази функция поради меркантилизирането на специалистите по хералдика. Messía de la Cerda y Pita, L. F., Heráldica Española — El diseño heráldico, Ed. Edimat, Madrid, 1998, p. 19—22.

бялата луна, наречен така поради своя щит, на който е изобразено това блестящо небесно светило. За щастие не става въпрос за разрешаване на спорове относно „превъзходството по красота“ между две дами [6], а за използване на хералдическото изкуство за определяне на границите на защитата на дадена национална емблема.

II — Правна уредба

A — *Международно право*

5. Жалбите в настоящото производство се отнасят до тълкуването на членове 1, 6, 6 трето, 6 шесто и 7 от Парижката конвенция, които са представени подробно по-долу.

6. Съгласно член 1:

„[…]

(2) Закрилата на индустриалната собственост има за обект патентите за изобретения, полезните образци, индустриалните рисунки или модели, фабричните или търговски марки, знаците за услуги, търговското име, указанията за произход или наименованията на мястото за произход, както и преследването на нелоялната конкуренция.

[…]“

7. Според член 6:

„Условията за депозиране и регистрация на фабричните или търговски марки се определят във всяка страна членка на Съюза [състоящ се от страните, спрямо които намира приложение Парижката конвенция] от нейното собствено законодателство.

[…]“

6 — Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, редакция, въведение и бележки от Martín de Riquer, ed. RBA, Barcelona, 1994, втора част, глава LXIV, p. 1106.

8. От особено значение в настоящото производство по-специално са следните аспекти на член 6 трето, параграфи 1 и 3:

„(1) a. Държавите членки на Съюза се споразумяват, че ще отказват [или] обезсилват регистрацията и ще запрещават със съответни мерки ползването — без разрешение на компетентните власти, било на фабрични или търговски марки, било като техни елементи, на гербовете, знамената и други емблеми на държавите членки на Съюза, както и на официалните знаци за контрол и гаранция, приети от тях. Задължението обхваща и имитация от гледна точка на хералдиката.

[…]

c. […] Страните членки на Съюза не са задължени да прилагат казаните разпоредби, когато ползването или регистрацията, визирани в […] „a“ по-горе, не са от естество да предизвикат у публиката идеята за връзка между въпросната организация и гербовете, знамената, емблемите, сиглите или наименованията — или ако ползването или регистрацията по всяка вероятност не са от естество да заблудят публиката върху съществуването на връзка между ползувателя и организацията. […]“

9. От определен интерес е също член 6 шесто от посочената конвенция:

„Страните членки на Съюза се задължават да закрилят марките на предприятия, извършващи услуги. Те не са задължени да предвиждат регистрация на тези марки.“

Б — *Общностното право*

10. Уредбата на марката на Общността се съдържа основно в Регламент № 40/94, който създава това право на индустриална собственост с европейско измерение.

11. Седмо съображение от този нормативен акт се отнася до предоставената от марка на Общността защита, чиято първостепенна цел е да гарантира марката като обозначение за произход, като подчертава, че защитата е абсолютна в случай на идентичност между марката и знака и между стоките или услугите, и добавя, че защитата се прилага също в случаи на сходство между марката и знака и между стоките или услугите.

12. Девето съображение добавя, че марката на Общността следва да бъде

разглеждана като обект на собственост, която съществува независимо от предприятията, чиито стоки или услуги тя обозначава.

13. Заслужава да се отбележи член 1 от Регламент № 40/94:

„Марка за стоки или услуги, регистрирана в съответствие с условията, които се съдържат в настоящия регламент, се нарича по-долу „марка на Общността“.

[…]“

14. В своята изменена версия член 7 от Регламент № 40/94 предвижда:

„1. Отказва се регистрацията на:

[…]

з) марките, които поради липса на разрешение от компетентните органи трябва да бъдат отказани въз основа на член 6 [, трето] от Парижката конвенция;

[…]“

III — Обстоятелствата в основата на спора

15. На 23 юли 2002 г. жалбоподателят подава в СХВП заявка за регистрация на марка на Общността, състояща се от изображението на кленов лист и главните

букви „RW“ под него, представени по следния начин:



16. Стоките и услугите, за които се иска регистрацията, спадат към класове 18, 25 и 40 по смисъла на Ницската спогодба [7], а именно:

— „Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки“ (клас 18);

— „Облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава“ (клас 25);

— „Шивашки услуги, препариране на животни и птици [таксидермия]; книговезки услуги; моделиране, обработване и апретура на кожи, гладки кожи, кожи с косми и на текстил; проявяване на фотографски ленти и копиране на снимки; дърводелски услуги; пресоване на плодове; мелене на брашно; металообработване, закаляване и шлайфане на метали“ (клас 40).

17. С решение от 7 октомври 2005 г. проверителят от СХВП отказва поисканата регистрация на марката за всички стоки и услуги, за които тя се отнася, на основание член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94, с довода, че знакът може да създаде в съзнанието на потребителите впечатление, че е свързан с Канада, доколкото кленовият лист е имитация на емблемата на тази държава, както фигурира тя в съобщението на Международното бюро на Световната организация за

7 — Относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена.

интелектуална собственост (СОИС) до държавите — страни по Парижката конвенция от 1 февруари 1967 г., както и в базата данни на СОИС. Тази емблема е представена по-долу (в червено):



18. С решение от 4 май 2006 г. първи апелативен състав на СХВП отхвърля подадената от American Clothing жалба [8] срещу решението на проверителя и потвърждава това решение.

19. Апелативният състав приема, че кленовият лист с червен цвят съответства на емблемата на Канада и въз основа на решение на Първоинстанционния съд [9] проверява дали от хералдическа гледна точка оспорваният знак съдържа елемент, който е идентичен или имитация на емблемата на северноамериканската държава. Според апелативния състав словният елемент RW не възпрепятства приложението на член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция.

20. Апелативният състав отхвърля довода, че цветът на кленовите листа ги разграничава, тъй като поради факта, че в заявката за регистрация не е бил уточнен никакъв цвят, марката може да бъде представена с какъвто и да е цвят, включително с яркочервения цвят на канадската емблема.

21. Апелативният състав посочва освен това, че става въпрос за един и същ лист с единадесет върха във формата на звезда с пет разклонения върху стъбло с видимо еднакво разстояние между върховете. Оттук той прави заключение, че съответните потребители биха възприели символа като хералдическа имитация на канадската емблема и счита, че неговата регистрация може да въведе потребителите в заблуждение относно произхода на стоките и услугите, предмет на тази марка, като се има предвид също така голямото разнообразие от стоки и услуги, което може да предложи и развива Канада.

22. Апелативният състав не приема и твърдението за наличие на добра репутация на марката „RIVER WOODS“ в Белгия, тъй като счита, че използването в противоречие с член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 е несъвместимо с придобиването на отличителен характер чрез използване.

23. На последно място, апелативният състав отхвърля доводите на American

8 — Преписка № R 1463/2005-1.

9 — Решение от 21 април 2004 г. по дело Concept/СХВП (ЕСА) (T-127/02, Recueil, стр. II-1113), точка 40, наричано по-нататък „Решение по дело ЕСА“.

Clothing, което твърди, че притежава няколко подобни национални марки, включително в Канада, и се позовава на по-ранната практика на СХВП относно знаци, съдържащи знаме или емблема на дадена държава.

IV — Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

24. На 8 август 2006 г. American Clothing подава жалба до Първоинстанционния съд за отмяна на решението на първи апелативен състав на СХВП от 4 май 2006 г., като посочва само един довод — нарушение на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94.

25. Този общностен съд разглежда твърдението за невалидност по отношение на услугите от клас 40 и стоките от класове 18 и 25.

Относно марките за услуги и член 6 трето от Парижката конвенция

26. Първоинстанционният съд разглежда като предварителен въпрос приложимостта на член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция към марките за услуги, за да определи дали заявената марка — отнасяйки се до определени услуги — нарушава тази разпоредба. Ако случаят не е такъв, отказът на СХВП да регистрира тази марка за услуги би представлявал нарушение на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 [10]. Освен това Първоинстанционният съд мотивира намерението си да се произнесе по аспект, който не е включен в исканията на страните, с необходимостта да избегне обосноваването на своето решение с погрешни правни съображения [11].

27. Първоинстанционният съд отменя решението на първи апелативен състав, доколкото то се отнася до регистрацията на заявената марка за услугите от клас 40, с довода, че член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция, към която препраща член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94, не се прилага към услугите като цяло.

28. За тази цел Първоинстанционният съд разглежда [12] съдържанието на разпоредбите на посочената конвенция, като подчертава, че тя споменава само „фабричните или търговски марки“. Той добавя също, че от член 1, параграф 2, член 6, параграф 1, както и от член 6 шесто от

10 — Точка 23 от обжалваното съдебно решение.

11 — Точки 24 и 25 от обжалваното съдебно решение, които се основават на Решение на Съда от 27 септември 2004 г. по дело UER/M6 и др. (C-470/02 P, точка 69), точка 69 и Решение от 13 юни 2006 г. по дело Mancini/Комисия (C-172/05 P, точка 41).

12 — В точки 26—32 от обжалваното съдебно решение.

Парижката конвенция ясно е видно разграничение между, от една страна, „фабрични или търговски марки“, а от друга — тези „за услуги“. Тъй като член 6 трето сочи единствено фабрични или търговски марки, тоест марки за стоки, Първоинстанционният съд стига до заключението, че установената в тази разпоредба забрана за регистрация и ползване не се отнася до марките, обозначаващи услуги.

29. Освен това обжалваното съдебно решение подчертава, че член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 само препраща към член 6 трето от Парижката конвенция, пояснявайки, че „[се] отказва […] регистрацията на марките, които поради липса на разрешение от компетентните органи трябва да [се третират по този начин] въз основа на член 6 [, трето] от Парижката конвенция“. Тъй като член 6 трето от Парижката конвенция не се отнася до марките за услуги, спрямо последните не може да се приложи абсолютното основание за отказ за регистрация съгласно тази общностна разпоредба. Във връзка с това Първоинстанционният съд отхвърля довода на СХВП, че член 7 от Регламент № 40/94 не въвежда разграничение между марките за стоки и тези за услуги, тъй като според тази юрисдикция установеното с член 6 трето от Парижката конвенция разграничение има превес в съответствие с направеното в член 7 от Регламент № 40/94 препращане към тази разпоредба.

30. От съчетанието на двете разпоредби Първоинстанционният съд прави извод за волята на законодателя да не разпростира към услугите установената с член 6 трето от Парижката конвенция забрана, тъй като в противен случай той щеше да включи подобна забрана в текста на член 7 от Регламент № 40/94, избягвайки по този начин разграничението, което негласно прокарва между марките за стоки и тези за услуги поради простото препращане към член 6 трето от Парижката конвенция.

31. По-нататък Първоинстанционният съд отхвърля възможността за позоваване на Решение по дело ECA, тъй като последното не се произнася по приложимостта на член 6 трето от Парижката конвенция спрямо марките за услуги или относно необходимостта от разширително тълкуване на член 6 трето от Парижката конвенция. Всъщност нито представеният от СХВП документ на СОИС [13], нито член 16 от Договора за правото на марките (наричан по-нататък „TLT“) [14] подкрепят такова тълкуване на член 6 трето. Освен това, макар Европейската общност да е подписала този договор на 30 юни 1995 г., тя не го е ратифицирала.

32. На последно място, Първоинстанционният съд предполага, че тъй като в момента на приемането на Регламент № 40/94 общностният законодател е съзнавал значението на марките за услуги в съвременния търговски оборот, той е могъл да разпростре и към тази категория марки защитата, предоставена на държавните емблеми с член 6 трето от Парижката конвенция. След като европейският законодател обаче не е счел за полезно да постъпи така, Първоинстанционният съд приема, че общностният съд не трябва да го замества и да тълкува contra legem разглежданите разпоредби.

13 — По-специално член 7 от „Основни положения, свързани с член 6 трето от Парижката конвенция“, които съгласно точка 19 от обжалваното съдебно решение могат да се намерят на интернет страницата на самата СХВП.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), приет в Женева на 27 октомври 1994 г. с цел разпростиране спрямо марките за услуги на защитата, предоставена на марките за стоки с Парижката конвенция; точка 31 от обжалваното съдебно решение.

Относно стоките, спадащи към класове 18 и 25 [15]

33. След като отхвърля възможността за прилагане на разглежданата общностна разпоредба спрямо услугите, Първоинстанционният съд я анализира по отношение на стоките, като изхожда от предпоставката, че за да е налице пречка за регистрацията на комбинирана марка съгласно член 7, параграф 1, буква з), достатъчно е един от елементите ѝ да представлява копие на държавна емблема или имитация „от гледна точка на хералдиката“, независимо от нейното цялостно възприемане.

34. В този смисъл Първоинстанционният съд разглежда твърденията на American Clothing, че спорната рисунка нямало да се възприема като емблемата на канадската държава или като копие „от гледна точка на хералдиката“, преди да отхвърли основните доводи на това дружество.

35. Всъщност Първоинстанционният съд приема, че след като заявката за регистрация не посочва никакъв цвят, регистрацията в черно и бяло позволява на предприятието да представя своята марка в каквото и да било цветово съчетание, тоест и с червен кленов лист. При това положение фактът, че канадската емблема е в тъмночервен цвят, няма значение в конкретния случай, тъй като е вероятно емблемата на тази страна да бъде възпроизвеждана в черно и бяло [16].

36. Първоинстанционният съд отхвърля твърденията за графични различия между стъблата и сравнява „от гледна точка на хералдиката“ заявената марка и емблемата на северноамериканската страна. Под сравняване „от гледна точка на хералдиката“ по смисъла на член 6 трето от Парижката конвенция Първоинстанционният съд има предвид хералдическото описание на емблемата, а не евентуалното ѝ геометрично описание, което поради естеството си би било много по-подробно [17].

37. Първоинстанционният съд открива няколко разлики в рисунъка по отношение на стъблото на двата листа, по-специално при двете врязвания от двете страни на централната третина на листа, които му изглеждат по-дълбоки при кленовия лист на канадската емблема. Той приема обаче, че такава подробност никога не би фигурирала в хералдическото описание на въпросната емблема, а евентуално в много по-подробно геометрично описание, което обаче е ирелевантно при сравняване „от гледна точка на хералдиката“.

38. Първоинстанционният съд потвърждава решението на апелативния състав на СХВП, според което широката общественост, състояща се от средните потребители, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни, не отделя особено внимание на детайлите на емблемите и марките като широчината на стъблото на кленовите листа.

15 — Точки 59 и сл. от обжалваното съдебно решение.

16 — Първоинстанционният съд се основава на точки 45 и 46 от своето Решение по дело ECA, посочено по-горе.

17 — Първоинстанционният съд цитира отново Решение по дело ECA, посочено по-горе, точка 44.

39. Освен това Първоинстанционният съд отхвърля довода на American Clothing, насочен срещу заключението на апелативния състав, че регистрацията на марката RW ще въведе потребителите в заблуждение относно произхода на стоките и услугите [18]. Той посочва, че прилагането на член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция не е поставено в зависимост от условието да съществува грешка от страна на съответните потребители относно произхода на стоките, обозначени със заявената марка или относно наличието на връзка между притежателя на тази марка и държавата, чиято емблема е обект на опит за присвояване. Първоинстанционният съд отхвърля също така довода на American Clothing за добрата репутация на неговата марка „RIVER WOODS“ [19].

40. На последно място, Първоинстанционният съд не приема и доводите, свързани с регистрациите на други национални марки или марки на Общността, идентични или сравними със заявената марка или — в по-общ план — свързани с регистрацията на марки, съдържащи изображения на знамена или на други държавни емблеми. Първоинстанционният съд припомня автономията на националните и общностните системи за регистрация на марките, в които решението за регистрация на знаците спада към упражняването на обвързана компетентност, а не на оперативна самостоятелност. Следователно въпросът за регистрация на идеограма като марка на Общността може да се преценява единствено въз основа на Регламент № 40/94, като се държи сметка за тълкуването му от общностния съд, а не въз основа на предшестваща практика на апелативните състави [20].

V — Производството пред Съда и исканията на страните

41. Жалбата по дело C-202/08 P (American Clothing Associates SA/СХВП) е регистрирана в секретариата на Съда на 16 май 2008 г. [21], докато тази по дело C-208/08 P (СХВП/American Clothing Associates SA) е подадена на 20 май 2008 г.

42. По първото дело жалбоподателят иска от Съда да отмени решението на Първоинстанционния съд в частта, в която последният приема, че първи апелативен състав на СХВП не е нарушил член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94, приемайки решението от 4 май 2006 г. В писмената си защита СХВП иска отхвърляне на жалбата.

43. По второто дело СХВП иска отмяната на същото съдебно решение на Първоинстанционния съд, доколкото в него последният приема, че цитираната погоре разпоредба от Регламента относно марката на Общността не се прилага за марките за услуги. American Clothing от своя страна иска потвърждаването на това съдебно решение.

18 — Точка 76 и сл. от обжалваното съдебно решение.
19 — Обжалваното съдебно решение, точка 81.
20 — Точки 82—85 от обжалваното съдебно решение.
21 — Факс от 8 май.

44. По всяко от делата жалбоподателят иска другата страна да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

45. След изслушване на заинтересованите лица и на генералния адвокат, с определение от 11 февруари 2009 г. председателят на Съда разпорежда съединяването на двете дела за целите на устната фаза на производството и на решението.

46. В съдебното заседание от 26 март 2009 г. представителите на American Clothing и на СХВП представят своите доводи и отговарят на въпросите на членовете на състава.

VI — Анализ на жалбите

47. Макар обективната връзка между двете дела да е очевидна, тъй като и двете жалби са насочени срещу едно и също съдебно решение, приликите свършват там. Двете жалби са толкова различни, че единственото общо между тях е обжалваният акт. Поради това всяка от двете жалби следва да се разгледа самостоятелно.

A — *Жалбата по дело C-202/08 P*

1. Доводи на страните

48. Жалбоподателят по това дело посочва само едно основание за обжалване: нарушение от страна на Първоинстанционния съд на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 и на член 6 трето от Парижката конвенция, като се основава на трите довода, резюмирани по-долу.

49. На първо място, жалбоподателят упреква Първоинстанционния съд в това, че в обжалваното съдебно решение е допуснал грешка в преценката, що се отнася до основната функция на държавните емблеми, като не е ограничил обхвата на тяхната защита до случаите, когато е възможно да бъде засегната тази основна функция, което е логично, тъй като държавните емблеми представляват защитени знаци също както марките и наименованията за произход, към които са приложими по аналогия идентични критерии за защита, като критерия за засягането на тяхната основна функция. Що се отнася до емблемите на дадена страна, отказът за регистрацията на марка може да се обоснове само ако тя оказва въздействие върху връзката, която такава емблема поражда с националните идентичност и суверенитет.

50. На второ място, American Clothing упреква Първоинстанционния съд, че в обжалваното съдебно решение е предпочел хералдическото вместо геометрич-

ното описание, макар член 6 трето от Парижката конвенция да защитава не символа, а неговата артистична интерпретация като специфична графична творба. Следователно емблемите, разкриващи малък брой хералдически характеристики, се имитират по-лесно, така че няколко малки разлики биха били достатъчни да се изключи наличието на имитация от хералдическа гледна точка. Логическата последица от обжалваното съдебно решение би била предоставянето на почти абсолютен монопол на държавите върху знаци, които не разкриват характерни хералдически свойства.

51. На трето място, American Clothing критикува Първоинстанционния съд за това, че не е разгледал някои специфични обстоятелства, свързани със заявения знак, като общото впечатление, създавано от комбинираните марки, при които разпределението на елементите е от голямо значение. Поради това, като не е зачело това общо впечатление, обжалваното съдебно решение издигало в ранг на абсолютна догма защитата на националните емблеми, съдържащи се в други марки като техни „елементи“ по смисъла на член 6 трето, параграф 1, буква а) от Парижката конвенция.

52. В този контекст American Clothing упреква Първоинстанционния съд за това, че не е допуснал регистрацията на посочения знак, придружен от „disclaimer“ като предвидения в член 38 от Регламент № 40/94, следвайки по този начин практиката на канадската служба за марките. American Clothing счита, че като не е взел предвид практиката на този национален орган, Първоинстанционният съд е изопачил фактите, тъй като тези въпроси са установени по убедителен начин и в достатъчна степен. Освен това СХВП не трябвало да защитава националните емблеми с по-голяма строгост от националните служби.

53. На последно място, жалбоподателят по дело C-202/08 P упреква Първоинстанционния съд в това, че в обжалваното съдебно решение е пропуснал да посочи условията за обичайната употреба на знака предвид факта, че начинът, по който жалбоподателят възнамерява да го използва, нямало да доведе до объркване, тъй като потребителите щели да го възприемат като украса без каквато и да е връзка с националната емблема.

54. От своя страна СХВП отхвърля всички тези доводи и посочва, че Първоинстанционният съд е изтълкувал правилно направените твърдения. Тя защитава тезата за абсолютна защита на емблемите в три аспекта: 1) тази защита не е подчинена на условието за увреждане на тяхната основна функция, 2) абсолютната защита предотвратява тяхното възприемане от потребителите като разграничителен елемент или просто като украса, и 3) степента на защита не зависи също от това дали хералдическите характеристики са повече или по-малко изразени.

55. СХВП отрича и наличието на каквато и да е грешка при прилагането на правото в оспореното решение, произтичаща от използването на хералдическото описание при проверката за евентуална имитация от хералдическа гледна точка. Тя оспорва позицията на жалбоподателя относно „disclaimer“, като посочва, че член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94 намира приложение само когато се поставя под въпрос отличителният характер на

елемент от дадена марка. Освен това СХВП отхвърля тезата, че трябва да се ръководи от практиката на други служби за регистрация на права в областта интелектуалната собственост като канадската служба.

56. СХВП отхвърля довода за изопачаване на фактите, тъй като констатира, че Първоинстанционният съд се е ограничил до това да отбележи липсата на доказателства относно практиката на канадската служба, а освен това член 6 трето от Парижката конвенция дори не споменава задължението за съобразяване с обичайната практика на органите по интелектуална собственост в страните, чиито емблеми са засегнати от правния спор. В обобщение — текстът на тази разпоредба, която поставя изискване да се „отказва[…] [или] обезсилва[…] регистрацията“ на знак, съдържащ национална емблема, изключвал преценката на каквото и да е положение, при което дадена марка би засегнала тази алтернатива, наложена по законов път на службите в областта на марките.

2. Разглеждане на единственото правно основание на жалбата

а) Относно грешката, състояща се в неотчитането на основните функции на държавните емблеми

57. Жалбоподателят по дело C-202/08 P упреква, на първо място, Първоинстанционния съд в това, че в обжалваното съдебно решение не е разгледал канадската емблема по аналогичен на марка начин, тъй като, ако беше направил така, той би следвал сходни критерии за защита, обръщайки внимание на факта, че за да може регистрираният знак да се ползва от законовата защита, трябва да е засегната неговата основна функция.

58. Анализът на тези твърдения изисква да се разгледа естеството на националните емблеми както извън, така и в рамките на правото на марките. Посредством тези проверки се пояснява значението на включването на националните знаци в член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94, който все още не е бил обект на тълкуване от Съда.

i) Регистрираната марка и емблемата: разлика във функциите

59. Под *емблема* се разбира по принцип всякакъв вид йероглиф, символ или девиз, в който се представя някаква фигура, като акцентът е поставен върху графичния аспект [22]. За сметка на това в областта на правото специализираните речници свързват почти единодушно тази дума с отличителните знаци, отнасящи се до държавния суверенитет, като знамената и гербовете [23], като ѝ приписват дори

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

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

особеността да символизира държавата, други административно-териториални единици, политически партии или други публичноправни образувания [24].

60. Международното право дава класически пример със знамето като отражение на подчиненността на определен суверенитет; съществува обичай, който запазва за държавите правомощието да предоставят своята националност на корабите [25], като им позволява да издигнат знамето на съответната държава, чийто правен ред се прилага спрямо плавателния съд — обичай, който е кодифициран в Конвенцията от Монтего Бей [26].

61. От социологическа гледна точка обаче отъждествяването на даден знак или емблема с определена нация не засяга само корабите или самолетите, а и всички нейни граждани. За илюстрация на това твърдение препращам към картината на хилядите хора, развяващи флагчета със *Star Banner* [27] по време на неотдавнашната церемония по встъпването в длъжност на Barack Obama като четиридесет и четвърти президент на Съединените щати. Нямам обаче никакво съмнение, че всеки гражданин пази някакъв спомен от определени подобни прояви на принадлежност към своето място на произход или от някой атлет — олимпийски шампион, който плаче от вълнение на почетната стълбичка, докато неговото национално знаме се издига под звуците на отечествения химн, или когато войските на неговата държава отдават почит към националното знаме.

62. Посочените съображения подчертават обстоятелството, че връзките на националните емблеми с поданиците на същата държава се коренят в историята, културата, традициите, земите, международното развитие и дори в характерния за определен народ темперамент. По принцип тези емблеми са символи на дадена нация, с които лицата, които ги носят, се гордеят в по-голяма или по-малка степен; дори случаят да не е такъв, всяко лице, принадлежащо към определена група, създава своето знаме сред милиони други, тъй като подсъзнателно го разпознава, независимо от своите предпочитания.

63. Ако се допусне — както посочва жалбоподателят — че националните емблеми имат „основни функции“, трябва да се подчертаят функциите по отъждествяване с определена страна и по представянето на нейния суверенитет. Ето защо в рамките на една държава националните емблеми имат обединяваща мисия по отношение на нейните жители, докато в международен аспект правят полезно разграничаването на отделните нации.

64. Следователно марките изпълняват в областта на търговията роля, различна от тази на емблемите. Съдът се е произнасял многократно относно функцията на идеограмите, вписани в регистрите за марки.

24 — Така по-специално Cornu, G., Vocabulaire juridique, 8ª ed., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, p. 328.

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

26 — Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, подписана на 10 декември 1982 г. в Монтего Бей (Ямайка), в сила от 16 ноември 1994 г. Тя е одобрена от името на Европейската общност с Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 година (ОВ L 179, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 4, том 4, стр. 103).

27 — Наричано ласкаво и *Stars and Stripes* и *Old Glory*.

65. Съгласно установената съдебна практика правото на марките представлява съществен елемент от системата на ненарушена конкуренция, която Договорът за ЕО има за цел да поддържа. В тази система предприятията трябва да привличат клиенти с качеството на своите стоки или услуги, като ги индивидуализират посредством отличителни знаци [28].

66. В този контекст марката изпълнява основната функция да гарантира на потребителя или на крайния ползвател произхода на стоката или услугата, която обозначава, като им позволява да ги разграничат, без евентуално да се объркат, от тези с друг произход [29] и гарантира, че всички стоки или услуги с тази марка са произведени или доставени под контрола на едно-единствено предприятие, което носи отговорност за тяхното качество [30].

67. Не е необходимо да се задълбочаваме по въпроса за разликите между „основните функции“ на търговските марки и тези на националните емблеми. При все това контрастът между двете положения е само индиция в подкрепа на тяхното различно правно третиране, като остава да се провери дали законодателят е искал да им предостави същото третиране в областта на правото на индустриалната собственост.

ii) Регистрираните марки и емблемите: също така различна защита

68. Съдебната практика вече е изработила основните правила, свързани със защитата на регистрираните знаци. Така въз основа на десето съображение от Директива 89/104/ЕИО [31], което отговаря на седмо съображение от Регламент № 40/94, в съдебната практика се изтъква, че предоставената от регистрираната марка защита има за първостепенна цел да гарантира произхода и — в случай на прилика между марката и знака и между стоките или услугите — вероятността от объркване, представлява специфичното условие за защита [32].

69. Освен това според Съда позоваване на правомощията на притежателя на регистрирана марка, изброени в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, чийто текст съответства на този на член 9, пара-

28 — Решение от 17 октомври 1990 г. по дело HAG (C-10/89, Recueil, стр. I-3711, точка 13); Решение от 4 октомври 2001 г. по дело Merz & Krell (C-517/99, Recueil, стр. I-6959, точка 21), Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 47) и Решение от 17 март 2005 г. по дело Gillette Company и Gillette Group Finland (C-228/03, Recueil, стр. I-2337, точка 25).

29 — Решение от 29 септември 1998 г. по дело Canon (C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 28), Решение от 29 април 2004 г. по дело Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Recueil, стр. I-5791, точка 20) и Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion (C-120/04, Recueil, стр. I-8551, точка 23).

30 — Решение от 23 май 1978 г. по дело Hoffmann-La Roche (102/77, Recueil, стр. 1139, точка 7), Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips (C-299/99, Recueil, стр. I-5475, точка 30) и Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, точка 48.

31 — Първа директива на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92).

32 — Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 24, Решение от 10 април 2008 г. по дело adidas и adidas Benelux (C-102/07, Сборник, стр. I-2439, точка 28) и Решение от 12 юни 2008 г. по дело O2 Holdings и O2 (UK) (C-533/06, Recueil, стр. I-4231, точка 47).

граф 1, буква б) от Регламент № 40/94, е възможно само когато идентичността или приликата както на марките, така и на обозначените стоки или услуги поражда определено объркване у потребителя [33].

70. В тези членове под вероятност от объркване се разбира вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия [34].

71. На последно място, вероятността от объркване трябва да се преценява общо, като се отчитат всички релевантни за дадения случай фактори, и по-специално отличителните и доминиращи елементи, или обстоятелството, че средният потребител възприема дадена марка като едно цяло, без да изследва различните ѝ детайли [35]. За да се прецени степента на прилика между съответните марки, следва да се определи тяхната степен на визуална, звукова и концептуална прилика и да се прецени значението на тези елементи, като се държи сметка за категорията на съответните стоки или услуги и за условията, при които те се търгуват [36].

72. Следователно не изглежда трудно да се разбере, че защитата на държавните емблеми отговаря на съществено различни критерии в сравнение с тези по отношение на марките. При все това поради липсата на общностна съдебна практика трябва да се потърси ориентир в приложимите правни норми и правната теория.

73. В първоначалната си редакция Парижката конвенция е свързвала защитата на националните емблеми с обществения ред [37], вероятно защото се е считало, че тези символи принадлежат на всички граждани, поради което не следва да се предоставя изключително право в полза на дадено предприятие [38].

74. В настоящата си редакция, вследствие на ревизията от Лисабон, член 6 трето от посочената конвенция съдържа формулировка, според която защитата е абсолютна от две гледни точки: от една страна, тя обхваща всички стоки и — когато това се предвижда от националното право — всички услуги [39] от Ницската класификация; от друга страна, тя не е подчинена на условието за създаване на връзка между марката, чиято регистрация се иска, и емблемата. Всъщност член 6 трето,

33 — Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 25.

34 — Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17), Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 26 и Решение от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker (C-334/05 P, Сборник, стр. I-4529, точка 33).

35 — Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL (C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точки 22 и 23), Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точки 18 и 25, Решение от 22 юни 2000 г. по дело Marca Mode (C-425/98, Recueil, стр. I-4861, точка 40), Решение от 23 март 2006 г. по дело Mülhens/СХВП (C-206/04 P, Recueil, стр. I-2717, точки 18 и 19) и Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе, точка 35; както и Определение от 28 април 2004 г. по дело Matratzen Concord/СХВП (C-3/03 P, Recueil, стр. I-3657, точка 28).

36 — Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, посочено по-горе, точка 27, Решение от 12 януари 2006 г. по дело Ruiz-Picasso и др./СХВП (C-361/04 P, Recueil, стр. I-643, точка 37) и Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе, точка 36; както и Определение от 27 април 2006 г. по дело L'Oréal/СХВП (C-235/05 P, точка 40).

37 — Bogsch, A., „Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", в La Propriété industrielle, OMPI, n°7/8 — юли/август, 1983, p. 224.

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

39 — Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 170; идеята се подразбира в бележка под линия 82.

параграф 1, буква в), второ изречение от тази конвенция [40] допуска регистрацията или използването на даден знак, когато те не заблуждават потребителите относно съществуването на връзка между предприятието, което го използва, и международната организация — притежател на емблемата, поради което a contrario sensu може да се направи извод, че такава връзка не се изисква за държавните емблеми, а само за емблемите на тези международни образувания [41].

75. Следователно достатъчно е наличието на точно копие или имитация [42] на емблемата, за да се приложи предоставената с член 6 трето защита на националните символи, тоест не само отхвърлянето на искането за регистрация или отмяната на регистрацията на знаците, които се опитват да си ги присвоят, а и забраната за тяхното използване, когато липсва задължителното разрешение на компетентните власти. Следва да се отбележи, че при едно абсолютно основание за отказ [43] намесата на обвързаните от Парижката конвенция служби в областта на марките трябва да бъде служебна, докато защитата на търговските марки се предоставя винаги по искане на дадена страна.

76. На последно място, изглежда ясно, че правните институти на недействителността и изтичането на срока на регистрацията, които са типични за търговските марки, нямат значение по отношение на националните емблеми.

77. Това схематично изложение на различията между основната функция и защитата на марките и емблемите отхвърля тезата на жалбоподателя по дело C-202/08 P, който подкрепя прилагането по аналогия на същите критерии за защита към двата типа знаци.

78. Следователно обжалваното съдебно решение правилно се отклонява от исканията на American Clothing, чиито доводи следва да се отхвърлят.

б) Относно грешката в тълкуването на понятието „имитация от гледна точка на хералдиката“

79. Жалбоподателят по дело C-202/08 P упреква Първоинстанционния съд в това, че в обжалваното съдебно решение е изтълкувал погрешно израза „имитация от гледна точка на хералдиката“, като по-специално е отдал предпочитание на хералдическото описание пред геометричното, което противоречи на член 6 трето от Парижката конвенция.

40 — Точка 8 от настоящото заключение.

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

42 — Тук следвам отново Fernández-Nóvoa, C., op. cit., p. 170, като обаче пренасям в областта на общностното право неговия уместен коментар относно испанското право.

43 — Lema Devesa, C., op. cit., p. 100, отрича абсолютния характер на този отказ именно поради вероятността за даване на разрешение.

80. Впрочем в основата на тази критика стои различие в мненията относно значението на включената в споменатата разпоредба перифраза. При липсата на съдебна практика, която да подкрепи обясненията ми, още веднъж трябва да се опра на правната теория и на основните правила на юридическата херменевтика.

81. На първо място, по силата на предоставената на емблемите *абсолютна* защита държавите получават монопол върху регистрирането, но не върху използването [44] на тези символи, макар този монопол да е обект на определени ограничения, тъй като не включва изображението, което емблемата съдържа, а само нейното хералдическо изражение, като се има предвид, че в многобройни случаи тези официални знаци се предават под формата на идеограми за обща употреба — като животно, растение, звезди или други подобни символи [45]. Освен това понятието „национална емблема“ изисква ограничително тълкуване [46].

82. На второ място, хералдическата гледна точка не предполага описание от страна на специалист в областта на тази наука. Макар хералдическото наследство да не е незначително, както поради влиянието му върху пластичните изкуства, така и поради богатството на неговия технически речник, не може да се предполага, че средният потребител владее тази лексика, която е изключително сложна за непосветените.

83. Геометричното описание не би отговорило и на изискванията на посочения член 6 трето. Свързаното с такова описание внимание към детайлите би изпразнило от съдържание защитата, предоставяна с тази норма на емблемите, тъй като един нюанс би бил достатъчен, за да се отхвърли идентичността на две описания.

84. Следователно при описанието на канадската емблема Първоинстанционният съд с право се е основал на съобщението, представено от Канада в бюрото на СОИС, тъй като този текст позволява да се открият евентуалните прилики и разлики между заявената марка и символа на тази страна. Тъй като регистрирано е само знамето със символа, без нищо повече, Първоинстанционният съд не е допуснал грешка в обжалваното съдебно решение, като е приел най-простото обяснение на емблемата — кленов лист с червен цвят [47], тъй като American Clothing не е представило никакъв довод, свързан с фактическа или правна грешка.

85. На трето място, що се отнася до „имитацията“, сравнението не е от полза за определяне на вероятността от объркване. Въпросът е копието да има хералди-

44 — Правната теория е единодушна и признава свободната търговска реализация на националните емблеми в рамките на ограниченията, поставени от законите на всяка държава, вж. inter alia Fezer, K. H., Markenrecht, 2ª ed., Ed. C.H. Beck, Múnich, 1999, p. 476.

45 — Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse“, в Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz, 8ª ed., Ed. Heymanns, Múnich, 2006, p. 411.

46 — Така разбирам становището на Fezer, K.-H., op. cit., p. 473.

47 — Точка 73 от обжалваното съдебно решение.

чески конотации, които разграничават емблемата от другите знаци [48]. Тези особености обикновено се съдържат в кратките описания, които държавите — страни по Парижката конвенция, изпращат на СОИС.

86. В обобщение, от направените по-горе обяснения следва, че в обжалваното съдебно решение не се открива никаква грешка в тълкуването на израза „имитация от гледна точка на хералдиката“, поради което тези твърдения на жалбоподателя трябва да се отхвърлят.

в) Относно грешките, свързани с неотчитането на някои особености на знака, за който се иска регистрация като марка

87. American Clothing упреква Първоинстанционния съд в това, че не е взел предвид „общото впечатление“, което пораждат комбинираните марки. То критикува Първоинстанционния съд и за това, че не е подкрепил регистрацията на марката в СХВП с „disclaimer“, в който в съответствие с практиката на компетентните канадски органи в областта на марките би лишил от всякаква защита спорната емблема; като не е действал по този начин, Първоинстанционният съд е изопачил представените от American Clothing доказателства относно практиката по „disclaimer“ в Канада. Това дружество се чувства дискриминирано също, тъй като в подобни положения самата СХВП е тълкувала по друг начин член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 и член 6 трето от Парижката конвенция.

88. Що се отнася до общото впечатление от марката, по силата на член 6 трето от Парижката конвенция абсолютната защита на националните емблеми се разпростира и към положения, при които символите представляват само част от друг знак. На тази разпоредба не може да се придаде друг смисъл, когато тя добавя израза „било като техни елементи“ [на фабричните или търговски марки]. Ако посочената разпоредба не се схваща по този начин, предоставяната от нея защита на емблемите би била напълно неефикасна, тъй като чрез включването им в изображение, съдържащо и други елементи, би било възможно заобикалянето на забраната за тяхната регистрация.

89. Практиката по използване на „disclaimer“ е право на СХВП, което ѝ позволява да запази регистрацията при определени обстоятелства, а не задължение. Във всеки случай общностната служба не използва това право, тъй като прилага принципа, че при знаците, състоящи се от няколко елемента, не може да се търси защита само за един от тях [49]. Ако жалбоподателят иска от Съда да разпореди на СХВП да приеме даден „disclaimer“, не следва да се

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

49 — Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens“, в Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, Ed. C.H. Beck, Múnich, 2007, p. 585.

забравя, че съгласно член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 службата трябва да вземе мерките, необходими за изпълнение на решенията на общностните юрисдикции.

90. Обратно на твърденията на American Clothing обаче, Първоинстанционният съд не отрича практиката на канадската служба в областта на марките; той се ограничава до това по убедителен начин да констатира в точка 85, че посоченото предприятие не е доказало поредица от твърдения във връзка с това. Жалбоподателят не посочва как точно са изопачени доказателствата; така това оплакване, което поставя под въпрос преценката на фактите от Първоинстанционния съд, се основава на надеждата за по-голям успех при настоящото обжалване. Член 58 от Статута на Съда обаче забранява на последния всякаква намеса при определянето на фактите. Тъй като жалбоподателят не е доказал оплакването за изопачаване на фактите, което представлява единствената възможност за Съда да се намеси по отношение на фактическите аспекти [50], анализираният по-горе довод следва да се обяви за недопустим.

91. С оглед на изчерпателност, ако се приеме този довод на жалбоподателя, основаващ се на решени от СХВП минали спорове, съществува постоянна съдебна практика, според която решенията относно регистрацията на знак като марка на Общността, които апелативните състави приемат по силата на Регламент № 40/94, спадат към обвързаната компетентност, а не към оперативната самостоятелност. Поради това годността на даден знак да бъде регистриран като марка на Общността трябва да се преценява единствено въз основа на този регламент според неговото тълкуване от общностния съд, а не въз основа на по-ранната практика [51]. Поради това и доводът за дискриминационния характер на спорното съдебно решение не следва да бъде уважен.

92. Що се отнася до опита на други национални органи в областта на марките, в точка 84 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд напомня, че общностният режим на марките е автономна система, състояща се от съвкупност от присъщи ѝ норми, че преследва специфични за нея цели и че е независима от всяка една национална система. Вследствие на това СХВП разглежда знаците само въз основа на общностната уредба, без да е обвързана от решенията на службите на държавите членки, макар в качеството им на фактически елементи да взема предвид марките, които са вече регистрирани в страните от Европейския съюз [52].

50 — Например Решение от 19 септември 2002 г. по дело DKV/СХВП (Companyline) (C-104/00 P, Recueil, стр. I-7461, точки 21 и 22), както и заключението ми по това дело, точки 59 и 60), Решение от 15 октомври 2002 г. по дело Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM и др./Комисия (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99—C-252/99 P и C-254/99 P, Recueil, стр. I-8375, точки 330 и 331), както и Определение от 5 февруари 2004 г. по дело Telefon & Buch (C-326/01 P, Recueil, стр. I-1371, точка 35).

51 — Решение от 15 септември 2005 г. по дело BioID/СХВП (C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точки 47—51), Решение от 12 януари 2006 г. по дело Deutsche SiSi-Werke/СХВП (C-173/04 P, Recueil, стр. I-551, точка 48), Определение от 13 февруари 2008 г. по дело Indorata-Serviços и Gestão/СХВП (C-212/07 P, точки 43 и 44) и Определение от 12 февруари 2009 г. по дело Bild digital (C-39/08 и C-43/08, точка 13).

52 — В този смисъл Решение от 12 февруари 2004 г. по дело Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, стр. I-1619, точки 42—44) и Решение по дело Henkel (C-218/01, Recueil, стр. I-1725, точки 61 и 62), както и заключението ми по това дело, точки 23 и 24. Вж. също така Определение по дело Bild digital GmbH & Co. KG, посочено по-горе, точки 14—16.

93. На последно място, жалбоподателят се оплаква, че Първоинстанционният съд е пропуснал да разгледа обичайните условия за използване на заявената марка. Според него начинът, по който той възнамерява да използва идеограмата, нямало да породи никакво объркване, предвид това, че потребителите щели да я възприемат като украса, без да я свързват с канадската емблема.

94. Въпреки това, както се посочва в точка 77 от обжалваното съдебно решение, прилагането на член 6 трето от Парижката конвенция не е поставено в зависимост от условието да съществува възможност за грешка от страна на съответните потребители относно произхода на стоките, обозначени със заявената марка, или относно наличието на връзка между притежателя на тази марка и държавата, чиято емблема се възпроизвежда в споменатата марка. За част от теорията ratio на член 6 трето, буква а) се състои в необходимостта да се избегне положение, при което потребителят счита, че има „официална“ връзка между знака и държавата само поради това, че националната емблема се съдържа в марката [53]. Макар обаче правната уредба да се основава на интереса да се избегне установяването на връзка с националната емблема, не става въпрос за условие за нейното прилагане. Поради това този аргумент също не следва да се приеме.

95. С оглед на горепосочените съображения, след като бяха отхвърлени исканията на жалбоподателя по дело C-202/08 P, следва да се отхвърли единственото посочено от American Clothing основание за обжалване, а вследствие на това и жалбата в нейната цялост.

Б — *По жалбата по дело C-208/08 P*

1. Доводи на страните

96. В своята жалба СХВП иска частична отмяна на решението на Първоинстанционния съд, доколкото последният е постановил, че член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 във връзка с член 6 трето от Парижката конвенция не се прилага спрямо марките за услуги [54].

97. Нейното искане се опира на едно-единствено основание — грешката при прилагане на правото, която Първоинстанционният съд е допуснал, като е изтълкувал

53 — Bodenhausen, G.H.C., op. cit., p. 99; в английското право: 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, Londres, 2005, p. 219; в испанското право: Marco Arcalá, L. A, „Artículo 5. Prohibiciones absolutas“, в Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (director), Comentarios a la Ley de Marcas, 2ª ed., Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, tomo I, p. 234.

54 — Точки 22—33 от обжалваното съдебно решение.

буквално член 6 трето от Парижката конвенция, без да държи сметка за неговия дух или систематика. В обобщение, общностната служба подкрепя тезата за разширително тълкуване на тази разпоредба от конвенцията въз основа на следните съображения:

1) ревизията на конвенцията, направена през 1958 г. в Лисабон, разпростира и спрямо марките за услуги задължението на държавите — страни по нея, да защитават търговските и фабричните марки, като въвежда член 6 шесто [55], тъй като целта на реформата е да постави двете категории — на стоките и на услугите — на равна основа;

2) както следва от член 29, параграф 1 от Регламент № 40/94, законодателят не е целял да установи разлика в третирането на търговските марки и марките за услуги,

3) член 16 от TLT, a contrario sensu, с който Първоинстанционният съд потвърждава, че член 6 трето не се прилага спрямо марките за услуги, уточнява само приложното поле на конвенцията, без да я изменя; и

4) Съдът се е произнесъл, поне имплицитно, в полза на равното третиране на тези две категории знаци, след като по делото, известно под названието „Fincas Tarragona“ [56], в отговор на преюдициален въпрос Съдът не е разсеял — служебно и като предварителен въпрос — съмнението относно приложимостта спрямо марките за услуги на член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104 във връзка с член 6, второ от Парижката конвенция, който — както посоченият член 6 трето — споменава само търговските или фабричните марки.

98. От своя страна American Clothing изтъква ясния и безусловен характер на същия този член 6 трето, който не се прилагал спрямо марките за услуги.

99. Според него посоченото по-горе решение по дело Fincas Tarragona не разглежда член 6 второ от Парижката конвенция, независимо от обстоятелството, че по-рано Първоинстанционният съд е постановил, че този член не засяга марките за услуги [57].

55 — Възпроизведен в точка 9 от настоящото заключение.

56 — Решение от 22 ноември 2007 г. по дело Nieto Nuño (C-328/06, Сборник, стр. I-10093).

57 — То препраща към Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г. по дело Mülhens/СХВП (T-263/03, точка 54) и Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г. по дело Mülhens (T-150/04, Сборник, стр. II-2353, точка 59).

100. Тази страна посочва също, че член 6 шесто от Парижката конвенция няма значение по отношение на член 6 трето, тъй като от Акта от Лисабон следва, че поамбициозната идея марките за услуги да се приравнят на търговските марки не е успяла да се наложи в хода на тази конференция.

101. Според American Clothing член 16 от TLT не нюансира спорния член 6 трето от Парижката конвенция, а го допълва, като разширява неговото приложно поле спрямо услугите.

2. Анализ на жалбата

102. Макар да споделям становището на СХВП, което посочва, че е налице грешка при прилагане на правото по отношение на тълкуването на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 във връзка с член 6 трето от Парижката конвенция, не съм съгласен с нейното твърдение, че грешката произтича от буквалното тълкуване на този член. Не одобрявам също идеята за разширителното му прилагане въз основа на член 6 шесто и на TLT поради прекаленото изкривяване на смисъла на всички посочени членове.

103. Първоинстанционният съд е разбрал погрешно целта на Парижката конвенция и на препращането към нея, което прави член 7 от Регламента относно марката на Общността. Анализът на всяка от тези разпоредби поотделно позволява да се направят полезни изводи.

а) Относно правилното тълкуване на член 6 трето от Парижката конвенция

104. Основната цел на Парижката конвенция се състои в запазването на принципа на национално третиране, прибавяйки към него няколко минимални правила за защита на обектите на индустриална собственост, към които тя се прилага [58].

105. Правилото за националното третиране съдържа забрана за дискриминация на чуждестранните знаци, предоставяйки им правна защита, идентична на защитата, от която се ползват патентите, марките и моделите на национално равнище. То включва и стълкновителна норма, според която в държавите — страни по тази конвенция, свързаните с индустриалната собственост спорове се разрешават в съответствие с lex loci proteccionis, а именно в съответствие с правния ред на държавата, в която се търси правната защита на изобретението, марката или дизайна съгласно присъщия на тази конвенция принцип на териториалността [59].

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

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

106. Вследствие на това страните по Парижката конвенция се задължават да прилагат своето право в областта на индустриалната собственост по идентичен начин спрямо марките на своите граждани и тези на гражданите на другите държави — страни по тази конвенция, като последните могат да претендират най-малкото защитата, предоставена с конвенцията.

107. Следователно Първоинстанционният допуска грешка, като частично отрича защитата на емблемите под претекста на член 6 трето, тъй като макар тази разпоредба да не споменава марките за услуги, тя и не следва да се занимава in extenso с обхвата на приложното поле на абсолютната защита на емблемите. Въпросният член изисква единствено от държавите — страни по Парижката конвенция, да не регистрират фабрични марки или търговски марки, които са идентични на или съдържат национална емблема. Държавите — страни по Конвенцията, обаче са свободни да разширят приложното поле на това правило спрямо марките за услуги [60]. В този смисъл СХВП правилно се позовава на характера на Конвенцията в качеството ѝ на „уредба, съдържаща минимални изисквания“, а не на „единен закон“. В общностното право не липсват примери за такъв тип уредба, която позволява на държавите членки да надхвърлят определените в дадена директива изисквания, прибягвайки до метода, наречен „минимална хармонизация“.

108. За сметка на това, обратно на становището на СХВП, член 6 шесто от Парижката конвенция не подкрепя разширително тълкуване на член 6 трето от същата конвенция. Член 6 шесто се ограничава до това да прикани държавите — страни по Конвенцията, да защитават марките за услуги, без да изисква тяхната регистрация. Вследствие на това редът и начините за тази защита на знаците се определят от всяка държава, която следователно може да ги приравни на фабричните и търговските марки или да предвиди специален режим. Във всеки случай, с изключение на конкретните посочвания на услугите в тази конвенция като съдържащите се в членове 2 и 3 във връзка с член 5 [61], задача на националния законодател е да определи степента на еквивалентност между марките, които обозначават услуги, и тези, които фигурират върху потребителските стоки [62].

109. В обобщение, разширяването на защитата на националните емблеми спрямо марките за услуги не произтича от Парижката конвенция, а от националното или общностното право.

б) Относно обхвата на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94

110. Въпросът дали това абсолютно основание за отказ се прилага и спрямо марките за услуги следователно зависи от Регламента относно марката на

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

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

62 — Bogsch, A., op. cit., p. 229.

Общността и според мен заслужава утвърдителен отговор.

111. На първо място, седмо и девето съображение от този регламент, както и член 1, параграф 1 от него, потвърждават неговото значение, при равни условия, за двата вида знаци: тези за стоки и тези, които обозначават предоставянето на услуги. В допълнение, освен в случай на грешка или пропуск, в посочения регламент няма никаква разпоредба, която ги разграничава, що се отнася по-специално до тяхната регистрация или правата на техните притежатели.

112. На второ място, действайки в изпълнение на своите правомощия, европейският законодател е приравнил двата знака в Регламент № 40/94. Би било абсурдно да му се припише желанието да ограничи защитата на националните емблеми именно по отношение на услугите, които представляват секторът на икономическа активност с най-голяма тежест в брутния вътрешен продукт на всички държави членки.

113. При тези обстоятелства съм убеден, че препращането в член 7, параграф 1, буква з) следва да се тълкува като отнасящо се до основанието за отказ за регистрация по член 6 трето от Парижката конвенция, но не до неговото предполагаемо приложно поле.

114. На трето място, не споделям съображенията на Първоинстанционния съд, че при изработването на Регламент № 40/94 общностният законодател е съзнавал, че препращането в член 7, параграф 1, буква з) означава намаляване на противопоставимостта на националните емблеми спрямо търговските или фабричните марки, оставяйки тези емблеми без защита спрямо марките за услуги [63]. Напротив, подозирам, че държавите членки са съзнавали напълно, че Парижката конвенция не предполага такова намаляване и че също така тя не орязва техните правомощия да вземат решение относно вида защита, която искат да осигурят на марките за услуги в общностното пространство.

115. Обратно на това, което обжалваното съдебно решение допуска, ако държим сметка по-специално за чувствителността на правителствата по отношение на тези емблеми, не изглежда вероятно никоя държава членка да не е забелязала намаляването на защитата на националните символи, предоставена с Регламент № 40/94, който има толкова новаторски характер и за чието одобрение съгласно член 235 от Договора за ЕИО (понастоящем член 308 ЕО) е било необходимо единодушие. Според обжалваното съдебно решение намаляването на защитата произтича от препращането в член 7, параграф 1, буква з).

116. Вследствие на горепосоченото следва да се уважи единственото основание за обжалване, посочено от СХВП по дело

63 — Точка 32 от обжалваното съдебно решение.

C-208/08 P и свързано с грешка в прилагането на член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 във връзка с член 6 трето от Парижката конвенция, и да се отмени съдебното решение, предмет на обжалване от страна на общностната агенция.

VII — По съдебните разноски

117. Разрешението, което предлагам, налага осъждане на American Clothing да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство, както указва член 87, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд.

118. Поради отхвърлянето на всичките негови искания по дела C-202/08 P и C-208/08 P American Clothing трябва да понесе и съдебните разноски, направени в производството по двете жалби, в съответствие с разпоредбите на член 122, първа алинея във връзка с член 69, параграф 2, първа алинея от Процедурния правилник на Съда.

VIII — Заключение

119. Предвид изложените съображения предлагам на Съда:

1) Да отхвърли жалбата на American Clothing Associates SA по дело C-202/08 P срещу решението, постановено на 28 февруари 2008 г. от пети състав на Първоинстанционния съд по дело T-215/06.

2) Да уважи единственото основание за обжалване, представено от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) по дело C-208/08 P срещу решение, постановено на 28 февруари 2008 г. от пети състав

на Първоинстанционния съд на Европейските общности по дело T-215/06 и да отмени това решение в частта, в която то обявява, че член 7, параграф 1, буква з) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността във връзка с член 6 трето от Парижката конвенция не се прилага спрямо марките за услуги.

3) Да осъди American Clothing Associates SA да заплати всички съдебни разноски и в двете инстанции на съдебното производство, и по-специално направените в рамките на двете настоящи жалби.