ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

16 september 2004 *

In zaak C-329/02 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie,

ingesteld op12 september 2002,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, gevestigd te Mainz (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Schneider, Rechtsanwalt, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

rekwirante,

andere partij bij de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Schennen als gemachtigde, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, F. Macken en N. Colneric, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 8 januari 2004

gelet op de opmerkingen van partijen,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 11 maart 2004,

het navolgende

Arrest

1 SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (hierna: „rekwirante") vordert vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2) (T-323/00, Jurispr. blz. II-2839; hierna: „bestreden arrest"), waarbij haar beroep is verworpen voorzover het Gerecht daarin heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie

binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening") noch het beginsel van gelijke behandeling had geschonden door haar beslissing van 2 augustus 2000 (zaak R 312/1999-2) (hierna: „bestreden beslissing") om de inschrijving van de woordcombinatie „SAT.2" als gemeenschapsmerk te weigeren voor diensten die volgens de inschrijvingsaanvraag verband houden met de verspreiding per satelliet.

Rechtskader

2 Artikel 4 van de verordening luidt:

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

3 Artikel 7 van de verordening bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd."

4 Artikel 12 van de verordening bepaalt:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

5 Artikel 38, lid 1, van de verordening luidt:

„Indien het merk krachtens artikel 7 uitgesloten is van inschrijving voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, wordt de aanvrage voor deze waren of diensten afgewezen."

De feiten

6 Op 15 april 1997 diende rekwirante bij het BHIM een aanvraag in om inschrijving van de woordcombinatie „SAT.2" als gemeenschapsmerk voor verschillende waren van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 en 30 en voor diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42 in de zin van de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

7 Nadat deze aanvraag bij beslissing van de onderzoeker van het BHIM van 9 april 1999 was afgewezen voor de diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42, stelde rekwirante beroep in bij het BHIM.

8 Bij de bestreden beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen op grond dat artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening in de weg stonden aan de inschrijving van de woordcombinatie „SAT.2" voor de onder die klassen vallende diensten.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

9 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 16 oktober 2000, heeft rekwirante beroep ingesteld tot vernietiging van de bestreden beslissing.

10 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dat beroep slechts ten dele toegewezen.

11 Het Gerecht heeft vastgesteld dat de tweede kamer van beroep van het BHIM had nagelaten te beslissen over rekwirantes beroep met betrekking tot de in de inschrijvingsaanvraag genoemde diensten van klasse 35. De bestreden beslissing is in zoverre vernietigd.

12 Wat de diensten van de klassen 38, 41 en 42 betreft, heeft het Gerecht de bestreden beslissing slechts vernietigd voorzover daarbij werd geweigerd de woordcombinatie „SAT.2" in te schrijven voor de in punt 42 van het bestreden arrest genoemde diensten van die klassen.

13 Het Gerecht heeft deze vernietiging gebaseerd op rekwirantes middel dat de bestreden beslissing ten onrechte was gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening. Op grond van de relevante betekenis van het merk, zoals niet alleen vastgesteld op basis van de bestanddelen ervan, maar ook van de betekenis van het geheel, en door enkel de kenmerken van de waren of diensten in aanmerking te nemen die voor de doelgroep binnen het publiek bij het maken van een keuze een rol zouden kunnen spelen, was het Gerecht van oordeel dat de woordcombinatie „SAT.2" niet beschrijvend was voor de diensten van de klassen 38, 41 en 42 in de zin van artikel 7, lid 7, sub c, van de verordening. Deze woordcombinatie heeft immers geen betrekking op een bijzonder kenmerk van de betrokken diensten dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen.

14 Voor een deel van de diensten van de klassen 38, 41 en 42 heeft het Gerecht evenwel rekwirantes middel dat de bestreden beslissing de inschrijving van de woordcombinatie „SAT.2" niet mocht weigeren op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, verworpen. Het heeft geoordeeld dat deze woordcombinatie, gelet op haar bestanddelen, onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling mist voor de diensten die volgens de inschrijvingsaanvraag verband houden met de verspreiding per satelliet, namelijk de in punt 3 van het bestreden arrest genoemde diensten die niet voorkomen in de opsomming in punt 42 van dat arrest.

15 Ten slotte heeft het Gerecht rekwirantes middel verworpen dat de weigering om de betrokken woordcombinatie in te schrijven, in strijd was met het beginsel van gelijke behandeling, daar tekens die volgens haar volstrekt vergelijkbaar waren door het BHIM wel als gemeenschapsmerk waren ingeschreven.

De hogere voorziening

16 Verzoekster concludeert dat het het Hof behage het bestreden arrest te vernietigen voorzover het Gerecht haar vordering voor het overige heeft afgewezen, en het BHIM te verwijzen in de kosten.

17 Het BHIM concludeert dat het het Hof behage de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Argumenten van partijen

18 Met haar eerste middel stelt rekwirante dat de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening door het Gerecht op twee wijzen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

19 Anders dan het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest overweegt, wordt met deze bepaling geen doel van algemeen belang nagestreefd dat inhoudt dat de bedoelde tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. In werkelijkheid strekt zij ertoe de consument of de eindverbruiker in staat te stellen zonder verwarringsgevaar de oorsprong van de waren of diensten te kennen, overeenkomstig de opvatting die de gemeenschapswetgever en het Hof huldigen inzake de hoofdfunctie van het merk. Aldus heeft het Gerecht een criterium gehanteerd dat niet relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, maar in dat van artikel 7, lid 1, sub c en e, en heeft het derhalve niet onderzocht hoe de woordcombinatie in kwestie deze functie van het merk kon vervullen.

20 Verder stelt rekwirante dat het Gerecht, na terecht eraan te hebben herinnerd dat de totaalindruk van de woordcombinatie „SAT.2" op de betrokken consumenten moest worden onderzocht om te beoordelen of dit teken onderscheidend vermogen had, deze regel in casu niet juist heeft toegepast. Het heeft de woordcombinatie namelijk tot zijn bestanddelen herleid om zijn weigering van inschrijving te rechtvaardigen. Een dergelijke fragmentering beantwoordt evenwel niet aan de wijze waarop de consument een merk beoordeelt en interpreteert wanneer hij het waarneemt. Bovendien heeft het Gerecht het ontbreken van onderscheidend vermogen ten onrechte gebaseerd op de omstandigheid dat de woordcombinatie bestaat uit bestanddelen die gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten, terwijl dergelijke bestanddelen alleen in aanmerking kunnen worden genomen voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening.

21 Op dit middel antwoordt het BHIM dat met artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening een doel van algemeen belang wordt nagestreefd dat ertoe strekt dat de betrokken tekens ongestoord kunnen worden gebruikt. Blijkens de rechtspraak van het Hof wordt met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening inderdaad dat doel nagestreefd, daar zij beletten dat tekens zonder onderscheidend vermogen de bescherming genieten die de inschrijving als merk verleent.

22 Het BHIM deelt rekwirantes mening dat de betrokken woordcombinatie in haar geheel moet worden beschouwd en dat het onderscheidend vermogen van een merk betekent dat men de oorsprong van de daardoor aangewezen waren en diensten kan kennen. De woordcombinatie „SAT.2" heeft echter geen onderscheidend vermogen, nu zij bestaat uit niet-onderscheidende bestanddelen die op een gebruikelijke manier zijn gecombineerd. Met die beoordeling heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening niet geschonden. In het bestreden arrest is bovendien geen sprake van verwarring tussen de werkingssfeer van deze bepaling en die van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening. Evenmin is er sprake van tegenstrijdigheid, nu het Gerecht zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting heeft kunnen overwegen dat de betrokken woordcombinatie niet beschrijvend is in de zin van het bepaalde sub c, maar daarom nog geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van het bepaalde sub b.

Beoordeling door het Hof

23 In de eerste plaats is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30). Artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening beoogt aldus te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen als enige in staat stelt deze wezenlijke functie te vervullen.

24 In de tweede plaats moet bij de beoordeling van de vraag of een teken van dien aard is dat het als merk kan worden ingeschreven, worden uitgegaan van het relevante publiek. Wanneer de waren of diensten waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 46).

25 In de derde plaats zij eraan herinnerd dat de in artikel 7, lid 1, van de verordening vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46).

26 Aangaande de inschrijving als merk van een kleur als zodanig, zonder omtrek, heeft het Hof in punt 60 van het reeds aangehaalde arrest, Libertel, overwogen dat het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke bepaling identiek is aan artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, erin bestaat dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd moet worden beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

27 Gelet op de omvang van de bescherming die de verordening aan een merk verleent, ligt het voor het overige voor de hand dat het aan artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening ten grondslag liggende algemeen belang samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, zoals deze in punt 23 van dit arrest in herinnering is gebracht.

28 Wat ten slotte een merk betreft dat bestaat uit woorden of een woord en een cijfer, zoals het thans aan de orde zijnde merk, kan een eventueel onderscheidend vermogen ten dele worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel. De enkele omstandigheid dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (zie naar analogie arresten van 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 40 en 41, en Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 99 en 100).

29 In de onderhavige zaak getuigt de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening door het Gerecht van een onjuiste uitlegging van deze bepaling.

30 In de eerste plaats heeft het Gerecht, hoewel het in punt 39 van het bestreden arrest heeft overwogen dat een samengesteld merk bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel dient te worden beschouwd, zijn beslissing in werkelijkheid immers niet op een dergelijk onderzoek gebaseerd.

31 In punt 41 van het bestreden arrest heeft het Gerecht allereerst vastgesteld dat het BHIM rechtens genoegzaam had aangetoond dat het bestanddeel „SAT" in het Duits en het Engels de gebruikelijke afkorting van het woord „satelliet" is en dat dit als afkorting niet afwijkt van de lexicale regels van deze talen. In hetzelfde punt van dit arrest heeft het Gerecht voorts overwogen, dat dit bestanddeel een kenmerk van de meeste van de betrokken diensten aanduidt dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen, te weten het verband van die diensten met verspreiding per satelliet. Op grond van die vaststellingen, die het Hof in hogere voorziening niet meer aan de orde kan stellen, tenzij zij het gevolg zijn van een verkeerde voorstelling van de stukken van het dossier, heeft het Gerecht geoordeeld dat het bestanddeel „SAT" onderscheidend vermogen mist voor deze diensten.

32 In de punten 46 en 47 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vervolgens overwogen — welke beoordeling het Hof in hogere voorziening evenmin kan toetsen, tenzij er sprake is van verkeerde voorstelling — dat het bestanddeel „2" en het bestanddeel „." gewoonlijk in de handel worden of kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten en dat die bestanddelen dus elk onderscheidend vermogen misten.

33 In punt 49 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat algemeen kan worden gesteld „dat het feit dat een samengesteld merk [zoals ‚SAT.2'] enkel bestanddelen zonder onderscheidend vermogen heeft, de conclusie wettigt dat dit merk in zijn geheel beschouwd ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten."

34 In de punten 49 en 50 van het bestreden arrest heeft het Gerecht ten slotte overwogen dat een dergelijke conclusie alleen kan worden weerlegd wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de ongebruikelijke wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. Het was van oordeel dat de woordcombinatie „SAT.2" op een gebruikelijke manier is gecombineerd en dat verzoeksters „argument, dat het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd een element van fantasie bevat, [...] irrelevant [was]".

35 Blijkens de punten 31 tot en met 34 van dit arrest heeft het Gerecht het bestaan van een onderscheidend vermogen van de woordcombinatie „SAT.2" in wezen beoordeeld aan de hand van een onderzoek van elk afzonderlijk bestanddeel ervan. Het is daarbij uitgegaan van de veronderstelling dat bestanddelen die afzonderlijk gezien onderscheidend vermogen missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben, en niet, zoals het had moeten doen, van de totaalindruk die de gemiddelde consument van deze woordcombinatie heeft. Het heeft de door de woordcombinatie gewekte totaalindruk slechts subsidiair onderzocht en relevantie ontzegd aan gegevens zoals het bestaan van een element van fantasie, die bij dat onderzoek in aanmerking moeten worden genomen.

36 In de tweede plaats berust het bestreden arrest op het gebruik van een criterium op grond waarvan geen merken kunnen worden ingeschreven die gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten. Dit criterium is relevant in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, maar is niet het criterium aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, moet worden uitgelegd. Met name door in punt 36 van het bestreden arrest te overwegen dat deze laatste bepaling een doel van algemeen belang nastreeft dat inhoudt dat de bedoelde tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, heeft het Gerecht nagelaten het in de punten 25 tot en met 27 van dit arrest genoemde criterium van het algemeen belang in aanmerking te nemen.

37 In die omstandigheden stelt rekwirante terecht, dat het bestreden arrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

38 Zonder dat het andere middel in hogere voorziening, ontleend aan schending van het beginsel van gelijke behandeling, behoeft te worden onderzocht, moet het bestreden arrest dus worden vernietigd voorzover het Gerecht daarin heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep van het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening niet heeft geschonden door de bestreden beslissing om de inschrijving van de woordcombinatie „SAT.2" als gemeenschapsmerk te weigeren voor diensten die volgens de inschrijvingsaanvraag verband houden met de verspreiding per satelliet, dat wil zeggen de in punt 3 van het bestreden arrest genoemde diensten die het Gerecht niet heeft genoemd in punt 42 van dat arrest.

39 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dat is hier het geval.

40 Hoewel de wijze waarop de woordcombinatie „SAT.2" is samengesteld niet ongebruikelijk is, met name in de voorstelling die de gemiddelde consument van diensten in de communicatiesector kan hebben, en deze juxtapositie van een woordelement als „SAT" en een cijfer als „2", gescheiden door een „.", geen blijk geeft van een bijzondere inventiviteit, volstaan deze omstandigheden niet om vast te stellen dat een dergelijke woordcombinatie geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

41 De inschrijving van een teken als merk is immers niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de beschermde waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

42 Indien een merk waarvoor niet de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening geldt, niettemin onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, mist, moet het BHIM dus uiteenzetten waarom het meent dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft.

43 In casu heeft het BHIM in de bestreden beslissing enkel aangegeven dat de bestanddelen „SAT" en „2" beschrijvend zijn en in de sector van de mediadiensten gebruikelijk zijn, maar heeft het niet uiteengezet waarom de woordcombinatie „SAT.2" in haar geheel de diensten van rekwirante niet zou kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.

44 Dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatiesector vaak worden gebruikt, wijst erop dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen.

45 Zoals rekwirante stelt, heeft het BHIM deze in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening genoemde weigeringsgrond trouwens niet aangevoerd tegen inschrijvingsaanvragen voor merken die structureel vergelijkbaar zijn met de woordcombinatie „SAT.2", met name door het gebruik van het bestanddeel „SAT".

46 Dat de bestanddelen die met „SAT" worden gecombineerd in casu het cijfer 2 en een punt zijn, en niet een ander woordelement, is, anders dan het BHIM stelt, bij dit onderzoek niet relevant. Het BHIM heeft trouwens in geen enkel stadium van de procedure de verschillende behandeling van rekwirantes aanvraag gemotiveerd met een gevaar voor verwarring tussen het teken waarvoor rekwirante om inschrijving heeft verzocht en een eerder ingeschreven merk.

47 Blijkens het voorgaande zijn de redenen waarom de tweede kamer van beroep van het BHIM van oordeel was dat de woordcombinatie „SAT.2" geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, ongegrond.

48 De bestreden beslissing moet dan ook worden vernietigd voorzover de tweede kamer van beroep van het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening de aanvraag om inschrijving van de woordcombinatie „SAT.2" als gemeenschapsmerk heeft afgewezen. Nu het Gerecht in het bestreden arrest reeds heeft geoordeeld dat die beslissing evenmin kon worden gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening en de tweede kamer van beroep van het BHIM in die beslissing had verzuimd uitspraak te doen op het bij haar ingestelde beroep met betrekking tot diensten van klasse 35, moet de bestreden beslissing in haar geheel worden vernietigd.

Kosten

49 Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet.

50 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van rekwirante in de kosten van de twee instanties worden verwezen.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:

1) **Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2) (T-323/00, Jurispr. blz. II-2839), wordt vernietigd voorzover het Gerecht daarin heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk niet heeft geschonden door haar beslissing van 2 augustus 2000 (zaak R 312/1999-2) om de inschrijving van de woordcombinatie „SAT.2" als gemeenschapsmerk te weigeren voor diensten die volgens de inschrijvingsaanvraag verband houden met de verspreiding per satelliet, dat wil zeggen de in punt 3 van het bestreden arrest genoemde diensten die het Gerecht niet heeft genoemd in punt 42 van het arrest.**

2) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 2 augustus 2000 wordt vernietigd.**

3) **Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt in de kosten van de twee instanties verwezen.**

Ondertekeningen.