YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

16 päivänä syyskuuta 2004 *

Asiassa C-329/02 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,

joka on pantu vireille 12.9.2002,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, kotipaikka Mainz (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt R. Schneider, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Schennen, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari), R. Schintgen, F. Macken ja N. Colneric,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 8.1.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon asianosaisten esittämät huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 11.3.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH -niminen yhtiö (jäljempänä valittaja) vaatii valituksessaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-2839; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa tämä hylkäsi SAT.1:n nostaman kanteen, kumoamista sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuin katsoi, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1; jäljempänä asetus) 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa eikä loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta evätessään 2.8.2000 tekemällään ratkaisulla (asia R 312/1999-2) (jäljempänä riidanalainen ratkaisu) sanamerkin SAT.2 rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi sellaisten palvelujen osalta, jotka tavaramerkkihakemuksen mukaan liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Asetuksen 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

3 Asetuksen 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

— —

2 Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

3 Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan."

4 Asetuksen 12 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa

— —

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

— —

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

5 Asetuksen 38 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Jos tavaramerkkiä ei 7 artiklan nojalla voida rekisteröidä kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään näiden tavaroiden tai palvelujen osalta."

Tosiseikat

6 SAT.1 teki 15.4.1997 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin SAT.2 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 29 ja 30 kuuluvia eri tavaroita sekä tämän luokituksen luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten.

7 SMHV:n tutkijan hylättyä 9.4.1999 tekemällään ratkaisulla tämän hakemuksen luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta SAT.1 teki valituksen SMHV:lle.

8 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen riidanalaisella ratkaisulla sillä perusteella, että sanamerkin SAT.2 rekisteröinti kyseisiin luokkiin kuuluvia palveluja varten on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan vastaista.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

9 SAT.1 nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.10.2000 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen ratkaisun kumoamiseksi.

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisella tuomiolla kanteen vain osittain.

11 Se totesi yhtäältä, että SMHV:n toinen valituslautakunta oli jättänyt lausumatta SAT.1:n vaatimuksista, jotka koskivat rekisteröintihakemuksessa mainittuja palveluja, jotka kuuluvat luokkaan 35. Se kumosi näin ollen riidanalaisen ratkaisun tältä osin.

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi toisaalta riidanalaisen ratkaisun luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, mutta ainoastaan sikäli kuin tässä ratkaisussa oli evätty sanamerkin SAT.2 rekisteröinti valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa lueteltujen näihin luokkiin kuuluvien palvelujen osalta.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi tähän riidanalaisen ratkaisun osittaiseen kumoamiseen hyväksyttyään ensinnäkin SAT.1:n kanneperusteen, jonka mukaan riidanalainen ratkaisu perustui virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusti näkemyksensä tavaramerkin varsinaiseen merkitykseen, joka todetaan paitsi sen muodostavien eri osatekijöiden myös sen kokonaismerkityksen perusteella, ja otti yksinomaan huomioon tavaroiden tai palvelujen ne ominaispiirteet, jotka kohdeyleisö saattaa ottaa huomioon valintoja tehdessään, ja katsoi, että sanamerkki SAT.2 ei kuvaile luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämä sanamerkki ei sen mukaan liity mihinkään kyseessä olevien palvelujen erityispiirteeseen, jonka kohdeyleisö saattaa ottaa huomioon valintaa tehdessään.

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin puolestaan hylkäsi luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvien tiettyjen palvelujen osalta SAT.1:n kanneperusteen, joka koski sitä, että riidanalaisessa ratkaisussa ei voitu evätä sanamerkin SAT.2 rekisteröintiä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Se katsoi, että tältä sanamerkiltä puuttuu sen osatekijät huomioon ottaen erottamiskyky tässä alakohdassa tarkoitetulla tavalla niiden palvelujen osalta, jotka rekisteröintihakemuksen mukaan liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa mainitut palvelut, joita ei mainita saman tuomion 42 kohdassa olevassa luettelossa.

15 Se hylkäsi lopuksi SAT.1:n kanneperusteen, jonka mukaan kyseessä olevan sanamerkin rekisteröinnin epääminen tehtiin yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti, koska SMHV on SAT.1:n mukaan rekisteröinyt yhteisön tavaramerkeiksi aivan samankaltaisia merkkejä.

Valitus

16 Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi muilta osin vaatimukset, jotka valittaja esitti kyseisessä tuomioistuimessa, ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Asianosaisten lausumat

18 Valittaja väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkinta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta on oikeudellisesti virheellinen kahdella tavalla.

19 Toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, tällä säännöksellä ei yhtäältä valittajan mukaan pyritä siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan siinä tarkoitettujen merkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä. Sillä pyritään itse asiassa siihen, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman mahdollista sekaannusvaaraa tavaroiden tai palvelujen alkuperän sen käsityksen mukaisesti, mikä yhteisön lainsäätäjällä ja yhteisöjen tuomioistuimella on tavaramerkin pääasiallisesta tehtävästä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käytti valittajan mukaan näin ollen perustetta, jolla ei ole merkitystä sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, vaan sovellettaessa saman säännöksen c ja e alakohtaa, eikä se näin ollen tarkastellut nimenomaisesti, miten kyseessä oleva sanamerkki saattaa täyttää tavaramerkin tämän tehtävän.

20 Valittaja väittää toisaalta, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli perustellusti muistuttanut, että sanamerkin SAT.2 mahdollisen erottamiskyvyn arvioimiseksi on tarkasteltava sitä, millaisen kokonaisvaikutelman kyseessä olevat kuluttajat saavat tästä merkistä, se ei soveltanut asianmukaisesti tätä analyysisääntöä tässä asiassa. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jakoi sanamerkin sen muodostaviin osatekijöihin perustellakseen rekisteröinnin epäämisensä. Tällainen hajottaminen ei valittajan mukaan kuitenkaan vastaa tapaa, jolla kuluttajat tarkastelevat ja tulkitsevat tavaramerkkiä sen nähdessään. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusti lisäksi virheellisesti erottamiskyvyn puuttumisen siihen, että sanamerkki muodostuu tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien palvelujen esittämiseen käytettävistä osatekijöistä, vaikka tämäntyyppiset seikat voidaan valittajan mukaan ottaa huomioon ainoastaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa.

21 SMHV vastaa tähän valitusperusteeseen, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka tarkoituksena on kyseessä olevien merkkien vapaan käytön takaaminen. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö osoittaa sen mukaan, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetuilla hylkäysperusteilla on todellakin tämä päämäärä, sillä ne estävät erottamiskyvyttömiä merkkejä hyötymästä suojasta, joka tavaramerkiksi rekisteröinnillä saadaan.

22 SMHV yhtyy valittajan väitteeseen, jonka mukaan kyseessä olevaa sanamerkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena, ja että erottamiskyvyllä on ymmärrettävä tavaramerkin kykyä yksilöidä sillä varustetut tavarat ja palvelut niiden alkuperän mukaan. Se katsoo kuitenkin, että sanamerkki SAT.2 ei ole erottamiskykyinen, koska se muodostuu ei-erottamiskykyisistä osatekijöistä, jotka on yhdistetty tavanomaisella tavalla, ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tulkinnut virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tämän osalta tekemässään arvioinnissa. SMHV:n mukaan valituksenalaisessa tuomiossa ei sitä paitsi tehty minkäänlaista sekaannusta tämän säännöksen ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalojen välillä. Tuomio ei myöskään ole ristiriitainen, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi oikeudellista virhettä tekemättä katsoa, että sanamerkki ei ole kuvaileva c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja että siltä puuttuu tästä huolimatta b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

23 Tavaramerkin pääasiallisena tehtävänä on ensinnäkin taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta). Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään näin olen estämään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, joilta puuttuu erottamiskyky, sillä yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tämän pääasiallisen tehtävän.

24 Toiseksi sen määrittämiseksi, voidaanko merkki rekisteröidä tavaramerkiksi, asiaa on tarkasteltava kohdeyleisön näkökulmasta. Kun tavarat tai palvelut, joita rekisteröintihakemus koskee, on tarkoitettu kaikille kuluttajille, on katsottava, että kohdeyleisö muodostuu tavanomaisen valistuneesta ja kohtuullisen tarkkaavaisesta keskivertokuluttajasta (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 46 kohta).

25 Kolmanneksi on syytä muistuttaa, että kukin asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäysperusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua. Kyseisiä hylkäysperusteita on lisäksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta).

26 Mitä tulee värin itsessään rekisteröintiin tavaramerkiksi ilman tilaa koskevia rajoituksia, yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut edellä mainitussa asiassa Libertel antamansa tuomion 60 kohdassa, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1998 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, taustalla oleva yleinen etu koskee tarvetta olla rajoittamatta aiheettomasti sitä, että värit ovat muiden sellaisten toimijoiden käytettävissä, jotka tarjoavat sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan.

27 Sen suojan laajuuden osalta, joka tavaramerkille asetuksella annetaan, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu on selvästi sopusoinnussa tämän tuomion 23 kohdassa mainitun tavaramerkin pääasiallisen tehtävän kanssa.

28 Sanoista tai sanasta ja luvusta muodostuvan tämän asian kohteena olevan kaltaisen tavaramerkin osalta mahdollista erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella kunkin sen termin tai osatekijöiden osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (ks. vastaavasti asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1699, 40 ja 41 kohta, ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok; 2004, s. I-1619, 99 ja 100 kohta).

29 Tässä asiassa se, miten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on osoitus tämän säännöksen virheellisestä tulkinnasta.

30 Ensinnäkin, vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi perustellusti valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että yhdistelmämerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi merkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena, se ei todellisuudessa perustanut ratkaisuaan tällaiseen tarkasteluun.

31 Se katsoi ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että SMHV oli osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla, että saksan ja englannin kielessä osatekijä SAT on tavanomainen lyhennys sanasta satelliitti ja että tämä termi ei poikkea lyhennyksenä näiden kielten sananmuodostusta koskevista säännöistä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tämän tuomion samassa kohdassa sitä paitsi, että tämä osatekijä kuvaa useimpien kyseessä olevien palvelujen ominaispiirrettä, jonka kohdeyleisö voi ottaa huomioon valintoja tehtäessä, eli sitä, että kyseiset palvelut liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näiden seikkojen perusteella, joita yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei ole kyseenalaistaa muutoksenhaussa, elleivät ne perustu siihen, että asiakirja-aineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, että osatekijältä SAT puuttuu erottamiskyky näiden samojen palvelujen osalta.

32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaksi valituksenalaisen tuomion 46 ja 47 kohdassa, että osatekijöitä 2 ja "." käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tai niitä voidaan käyttää tällä tavoin kyseessä olevien palvelujen esittämiseen ja että näiltä osatekijöiltä puuttuu tämän vuoksi erottamiskyky; myös nämä toteamukset perustuvat arviointeihin, jotka eivät myöskään kuulu yhteisöjen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin muutoksenhaussa, elleivät ne perustu siihen, että asiakirja-aineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

33 Se päätteli näistä toteamuksista valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa seuraavaa: "On lisäksi yleisesti katsottava, että sen perusteella, että [SAT.2:n kaltainen] yhdistelmämerkki muodostuu vain sellaisista osatekijöistä, joilta puuttuu erottamiskyky, voidaan päätellä, että myös tätä tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää kuvailemaan asianomaisia tavaroita tai palveluja."

34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi valituksenalaisen tuomion 49 ja 50 kohdassa, että tällainen päätelmä voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa, että konkreettiset seikat, kuten muun muassa epätavallinen tapa, jolla eri osatekijät on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sanamerkki SAT.2 on muodostettu tavanomaisella tavalla ja että "ei ole merkitystä sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen sisältää mielikuvituksellisen osatekijän".

35 Tämän tuomion 31–34 kohdasta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi sanamerkin SAT.2 erottamiskyvyn olemassaoloa lähinnä analysoimalla erikseen sen kutakin osatekijää. Se tukeutui tässä tarkoituksessa olettamaan, jonka mukaan osatekijät, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä, eikä keskivertokuluttajan tästä sanamerkistä saamaan yleisvaikutelmaan, kuten sen olisi pitänyt tehdä. Se tarkasteli sanamerkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti ja piti täysin merkityksettöminä mielikuvituksellisen osatekijän olemassaolon kaltaisia tietoja, jotka on otettava huomioon tässä arvioinnissa.

36 Valituksenalainen tuomio perustuu toiseksi sellaisen perusteen soveltamiseen, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei voida rekisteröidä. Tällä perusteella on merkitystä sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mutta se ei ole peruste, jonka valossa tämän saman kohdan b alakohtaa on tulkittava. Se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi erityisesti valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että tällä jälkimmäisellä säännöksellä on yleistä etua koskeva tavoite, joka edellyttää, että siinä tarkoitetut merkit voivat olla vapaasti jokaisen käytettävissä, ei tarkoittanut tämän tuomion 25–27 kohdassa mainitun yleistä etua koskevan perusteen huomioon ottamista.

37 Tässä tilanteessa valittajan on perusteltua väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa tehtiin oikeudellinen virhe, kun siinä tulkittiin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

38 Edellä esitetystä seuraa tarvitsematta tarkastella toista valitusperustetta, joka koskee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista, että valituksenalainen tuomio on kumottava sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että SMHV:n toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa evätessään riidanalaisessa päätöksessä sanamerkin SAT.2 rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi niiden palvelujen osalta, jotka liittyvät rekisteröintihakemuksen mukaan satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa mainitut palveluluokat, joita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tarkoittanut tuomionsa 42 kohdassa.

39 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, yhteisöjen tuomioistuin voi perussääntönsä 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. Tässä asiassa on näin.

40 Vaikka on totta, että tapa, jolla sanamerkki SAT.2 on muodostettu, ei ole epätavallinen varsinkaan, kun on kyse siitä, miten keskivertokuluttaja saattaa ymmärtää viestintäalan palvelut, ja vaikka tämä SAT:n kaltaisen sanatekijän ja 2:n kaltaisen luvun, jotka on erotettu ".":llä, yhdistäminen ei osoita erityisen suurta kekseliäisyyttä, nämä seikat eivät riitä osoittamaan, että tällaiselta sanamerkiltä puuttuisi erottamiskyky asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

41 Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi ei edellytä sitä, että tavaramerkin haltijalla on todettu olevan tiettyä luovuutta tai kielellistä tai taiteellista mielikuvitusta. Riittää, että kohdeyleisö voi tavaramerkin ansiosta yksilöidä sillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen alkuperän ja erottaa ne muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

42 Jos tavaramerkiltä, johon ei sovelleta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettua hylkäysperustetta, kuitenkin puuttuu tämän saman säännöksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, SMHV:n on esitettävä syyt, joiden vuoksi se katsoo, että tältä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

43 Tässä asiassa SMHV tyytyi riidanalaisessa päätöksessä toteamaan, että osatekijät SAT ja 2 ovat kuvailevia ja tavanomaisesti käytettyjä tiedotusvälineisiin liittyvällä palvelujen alalla toteamatta, miten sanamerkillä SAT.2 kokonaisuutena tarkasteltuna ei voida erottaa valittajan palveluja muiden yritysten palveluista.

44 Sanan ja luvun kaltaisesta osatekijästä muodostuvien tavaramerkkien käyttäminen yleisesti tietoliikennealalla osoittaa, että tämäntyyppisiä yhdistelmiä ei voida periaatteessa pitää erottamiskyvyttöminä.

45 Kuten valittaja toteaa, SMHV ei sitä paitsi käyttänyt tätä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua rekisteröinnin hylkäysperustetta sellaisten tavaramerkkien rekisteröintihakemusten yhteydessä, joiden rakenne vastaa sanamerkin SAT.2 rakennetta ja joissa käytetään erityisesti osatekijää SAT.

46 Toisin kuin SMHV väittää, se, että SAT:hen liitetyt osatekijät ovat tässä tapauksessa luku 2 sekä piste toisen sanasta muodostuvan osatekijän sijaan, on merkityksetöntä tässä tarkastelussa. SMHV ei sitä paitsi perustellut missään menettelyn vaiheessa valittajan hakemuksen erilaista käsittelyä sillä, että valittajan rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin ja aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin välillä olisi sekaannusvaara.

47 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että syyt, joiden vuoksi SMHV:n toinen valituslautakunta katsoi, että sanamerkiltä SAT.2 puuttuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ovat perusteettomia.

48 Tässä tilanteessa riidanalainen päätös on kumottava sikäli kuin SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella sanamerkin SAT.2 rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jo katsoi valituksenalaisessa tuomiossa, että tämä ratkaisu ei voi myöskään perustua saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, ja toisaalta, että SMHV:n toinen valituslautakunta oli samalla ratkaisulla jättänyt lausumatta sille tehdystä valituksesta luokkaan 35 kuuluvien palvelujen osalta, riidanalainen ratkaisu on kumottava kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

49 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista.

50 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska valittaja on vaatinut SMHV:tä korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa ja koska SMHV on hävinnyt asian, SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-323/00, SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), 2.7.2002 antama tuomio (Kok. 2002, s. II-2839) kumotaan sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa evätessään 2.8.2000 tekemällään ratkaisulla (asia R 312/1999-2) sanamerkin SAT.2 rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi niiden palvelujen osalta, jotka rekisteröintihakemuksen mukaan liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen ja joihin kuuluvat valituksenalaisen tuomion 3 kohdassa mainitut palveluluokat, joita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei tarkoittanut tämän tuomion 42 kohdassa.**

2) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 2.8.2000 tekemä ratkaisu kumotaan.**

3) **Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että yhteisöjen tuomioistuimessa.**

Allekirjoitukset