WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
z dnia 16 września 2004 r. *

W sprawie C-329/02 P

mającej za przedmiot odwołanie na podstawie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości,

wniesione do Trybunału w dniu 12 września 2002 r.,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, z siedzibą w Moguncji (Niemcy) reprezentowana przez R. Schneidera, Rechtsanwalt, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną w postępowaniu jest:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez D. Schennena, działającego w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: niemiecki.

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, J.-P. Puissochet (sprawozdawca), R. Schintgen, F. Macken i N. Colneric, sędziowie,

rzecznik generalny: F. G. Jacobs,
sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekretarza,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 stycznia 2004 r.

rozważywszy uwagi przedstawione przez strony,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 11 marca 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 W odwołaniu spółka SAT.1 SattelitenFernsehen GmbH (zwana dalej „wnoszącą odwołanie") wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), Rec. str. II-2839 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem") w zakresie, w jakim Sąd orzekł, że druga Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM") nie

naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem"), jak również nie naruszyła zasady równości traktowania, odmawiając w drodze decyzji z dnia 2 sierpnia 2000 r. (sprawa R 312/1999-2, zwanej dalej „sporną decyzją") rejestracji grupy składniowej „SAT.2" jako wspólnotowego znaku towarowego dla usług, które we wniosku o rejestrację miały związek z nadawaniem przez satelitę.

Ramy prawne

2 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia:

„Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

3 Artykuł 7 rozporządzenia przewiduje, że:

„1. Nie są rejestrowane:

a) znaki, które nie spełniają wymagań art. 4;

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

[...]

2. Ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty.

3. Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację".

4 Zgodnie z art. 12 rozporządzenia:

„Wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie:

[...]

b) oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług;

[...]

pod warunkiem że używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu".

5 Artykuł 38 ust. 1 rozporządzenia przewiduje, że:

„W przypadku gdy na mocy art. 7 znak towarowy nie kwalifikuje się do rejestracji w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów, lub usług objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego, zgłoszenie odrzuca się w odniesieniu do tych towarów lub usług".

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

6 W dniu 15 kwietnia 1997 r. wnosząca odwołanie wniosła do OHIM o rejestrację grupy składniowej „SAT.2" jako wspólnotowego znaku towarowego dla różnych towarów należących do klas 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 i 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, jak również usług należących do klas 35, 38, 41 i 42 w rozumieniu tego Porozumienia.

7 Z uwagi na to, że zgłoszenie to w odniesieniu do usług należących do klas 35, 38, 41 i 42 zostało odrzucone decyzją eksperta OHIM z dnia 9 kwietnia 1999 r., wnosząca odwołanie złożyła odwołanie do OHIM.

8 Sporną decyzją druga Izba Odwoławcza OHIM odrzuciła odwołanie, ze względu na to, że przepis art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia sprzeciwia się rejestracji grupy składniowej „SAT.2" dla usług należących do wspomnianych klas.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

9 Skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 października 2000 r. wnosząca odwołanie wniosła o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

10 W zaskarżonym wyroku Sąd przychylił się do skargi jedynie w części.

11 Po pierwsze, wskazał on, że druga Izba Odwoławcza OHIM nie orzekła w przedmiocie żądań wnoszącej odwołanie dotyczących usług zawartych we wniosku o rejestrację, a należących do klasy 35. W konsekwencji stwierdził on nieważność spornej decyzji w tym zakresie.

12 Po drugie, w odniesieniu do usług należących do klas 38, 41 i 42 Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji, jednakże jedynie w zakresie, w jakim dokonano w niej odmowy rejestracji grupy składniowej „SAT.2" dla usług należących do wspomnianych klas, wymienionych w pkt 42 zaskarżonego wyroku.

13 Stwierdzając nieważność, Sąd w pierwszej kolejności przychylił się do zarzutu wnoszącej odwołanie opartego na tym, że sporna decyzja została błędnie wydana w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Opierając się na istotnym znaczeniu znaku towarowego, ustalonym nie tylko na podstawie różnych elementów, z których znak ten się składa, ale również na podstawie znaczenia całości, a także opierając się wyłącznie na cechach towarów lub usług, które mogą zostać uwzględnione przy dokonywaniu wyboru przez docelowy krąg odbiorców, Sąd stwierdził, że dla usług należących do klas 38, 41 i 42 grupa składniowa „SAT.2" nie ma charakteru opisowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Ta grupa składniowa nie odnosi się bowiem do żadnej szczególnej cechy przedmiotowych usług, które mogą zostać wzięte pod uwagę przy dokonywaniu wyboru przez właściwy krąg odbiorców.

14 W odniesieniu do części usług należących do klas 38, 41 i 42 Sąd oddalił natomiast zarzut wnoszącej odwołanie oparty na tym, że sporną decyzją nie można było dokonać odmowy rejestracji grupy składniowej „SAT.2" w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. Orzekł on bowiem, że ta grupa składniowa, biorąc pod uwagę tworzące ją elementy, pozbawiona jest charakteru odróżniającego w rozumieniu tego przepisu w odniesieniu do usług, które we wniosku o rejestrację miały związek z nadawaniem przez satelitę, tj. usług wymienionych w pkt 3 zaskarżonego wyroku, które nie zostały ujęte w specyfikacji zawartej w pkt 42 tego wyroku.

15 Wreszcie Sąd oddalił zarzut wnoszącej odwołanie oparty na tym, że odmowa rejestracji omawianej grupy składniowej narusza zasadę równości traktowania, gdyż oznaczenia, jej zdaniem, w pełni z nią porównywalne, stanowiły przedmiot decyzji OHIM o rejestracji jako wspólnotowe znaki towarowe.

Odwołanie

16 Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd oddalił przedłożone mu żądania, i o obciążenie OHIM kosztami postępowania.

17 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

Argumentacja stron

18 W pierwszym zarzucie wnosząca odwołanie utrzymuje, że wykładnia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia dokonana przez Sąd narusza prawo pod dwoma względami.

19 Po pierwsze, wbrew temu, co Sąd orzekł w pkt 36 zaskarżonego wyroku, przepis ten nie ma celu leżącego w interesie publicznym, wymagającego, aby objęte nim oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich. W rzeczywistości ma on na celu umożliwienie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy rozróżnienie bez możliwości wprowadzenia w błąd pochodzenia towarów lub usług, zgodnie z rozumieniem podstawowej funkcji znaku towarowego prezentowanym przez ustawodawcę wspólnotowego i Trybunał. Sąd wykorzystał zatem kryterium, które nie jest istotne w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b), ale raczej w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia, a w konsekwencji nie dokonał dokładnej analizy, czy omawiana grupa składniowa jest zdolna spełniać tę funkcję znaku towarowego.

20 Po drugie, wnosząca odwołanie utrzymuje, że w następstwie słusznego wskazania, iż w celu dokonania oceny ewentualnego charakteru odróżniającego tego oznaczenia należy zbadać ogólne wrażenie wywierane przez grupę składniową „SAT.2" na danym kręgu odbiorców, Sąd w niniejszej sprawie nie zastosował właściwie tej zasady analizy. Aby uzasadnić odmowę rejestracji, dokonał on bowiem rozkładu grupy składniowej na tworzące ją części. Taki rozkład nie odpowiada sposobowi, w jaki konsumenci oceniają i interpretują znak towarowy w momencie spostrzeżenia go. Ponadto Sąd błędnie oparł brak charakteru odróżniającego na okoliczności, że grupa składniowa składa się z elementów zwyczajowo używanych w obrocie do oznaczania przedmiotowych usług, jak również, że rodzaj elementów może być brany pod uwagę jedynie w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia.

21 OHIM odpowiada na ten zarzut w ten sposób, że art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia dąży do osiągnięcia celu będącego w interesie publicznym, polegającego na zapewnieniu swobodnego używania przedmiotowych oznaczeń. Orzecznictwo Trybunału wskazuje, że podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia faktycznie zmierzają do osiągnięcia takiego celu, ponieważ zapobiegają, aby oznaczenia niemające charakteru odróżniającego korzystały z ochrony wynikającej z rejestracji jako znaku towarowego.

22 OHIM podziela argumentację wnoszącej odwołanie, zgodnie z którą przedmiotową grupę składniową należy oceniać jako całość oraz że przez charakter odróżniający należy rozumieć zdolność znaku towarowego do identyfikowania towarów i usług, które określa on według ich pochodzenia. Twierdzi on jednakże, że grupa składniowa „SAT.2" pozbawiona jest charakteru odróżniającego, ponieważ składa się ona z elementów nieodróżniających, połączonych w sposób zwyczajny oraz że Sąd, dokonując takiej oceny, nie naruszył art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. W zaskarżonym wyroku nie zostały ponadto pomylone zakresy stosowania tego przepisu i art. 7 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia. Zaskarżony wyrok nie zawierał ponadto sprzeczności, gdyż Sąd mógł, nie naruszając prawa, stwierdzić, że grupa składniowa nie ma charakteru opisowego w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 lit. c) i że nie ma ona jedynie z tego tytułu charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.

Ocena Trybunału

23 Po pierwsze, podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez ewentualności wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie (zob. w szczególności wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7 oraz wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30). Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ma zatem na celu zapobieganie rejestracji znaków towarowych pozbawionych charakteru odróżniającego, gdyż tylko taki charakter pozwala na pełnienie tej podstawowej funkcji.

24 Po drugie, w celu określenia, czy oznaczenie ma charakter pozwalający na jego rejestrację jako znak towarowy, należy skupić się na postrzeganiu go przez właściwy krąg odbiorców. Jeżeli towary lub usługi, których dotyczy wniosek o rejestrację, są przeznaczone dla ogółu konsumentów, to należy stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26 oraz wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 46).

25 Po trzecie, należy przypomnieć, że każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 rozporządzenia jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, który leży u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę przy ocenie każdej z tych podstaw może, a nawet musi odzwierciedlać różne rozważania, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 45 i 46).

26 W odniesieniu do rejestracji w charakterze znaku towarowego samego koloru, bez przestrzennego ograniczenia, Trybunał orzekł już w pkt 60 ww. wyroku w sprawie Libertel, że interes publiczny, który leży u podstaw art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), przepisu, który jest identyczny z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, ma na celu konieczność nieograniczania w sposób nieuzasadniony możliwości używania kolorów przez inne podmioty oferujące towary lub usługi tego typu, co towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację.

27 Ponadto, mając na względzie zakres ochrony przyznanej przez rozporządzenie znakowi towarowemu, interes publiczny leżący u źródła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sposób oczywisty pokrywa się z podstawową funkcją znaku towarowego, wspomnianą w pkt 23 niniejszego wyroku.

28 Wreszcie w odniesieniu do znaku towarowego składającego się ze słów lub słowa i liczby, tak jak w niniejszym przypadku, analizy ewentualnego charakteru odróżniającego można dokonać, po części, dla każdego z jego pojęć lub jego elementów rozpatrywanych odrębnie, jednakże w każdym razie musi ona być zależna od analizy całości, którą elementy te tworzą. Sama okoliczność, że każdy z tych elementów rozpatrywany odrębnie pozbawiony jest charakteru odróżniającego nie może bowiem wykluczać możliwości, że ich kombinacja może wykazywać charakter odróżniający (zob. analogicznie wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 40 i 41 oraz wyrok w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 99 i 100).

29 W niniejszej sprawie sposób, w jaki Sąd zastosował art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, świadczy o niewłaściwej wykładni tego przepisu.

30 Po pierwsze bowiem, nawet jeśli w pkt 39 zaskarżonego wyroku słusznie zostało wskazane, że dla celów oceny charakteru odróżniającego złożonego znaku towarowego należy rozważyć go jako całość, to w rzeczywistości Sąd nie oparł swego orzeczenia na takiej analizie.

31 Przede wszystkim stwierdził on w pkt 41 zaskarżonego wyroku, że OHIM wykazał w sposób wystarczający pod względem prawnym, iż w językach niemieckim i angielskim element „SAT" stanowi zwyczajowy skrót od słowa „satelita" oraz że termin ten odpowiada jako skrót leksykalnym regułom tych języków. W tym samym punkcie tego wyroku Sąd stwierdził ponadto, że element ten określa cechę większości przedmiotowych usług — cechę, która może być wzięta pod uwagę przy dokonywaniu wyboru przez właściwy krąg odbiorców, a mianowicie związek wspomnianych usług z nadawaniem przez satelitę. Na podstawie tych stwierdzeń, których Trybunał nie może podważać w ramach postępowania odwoławczego, chyba że stanowią one wypaczenie środków dowodowych, Sąd stwierdził, że element „SAT" pozbawiony jest charakteru odróżniającego w stosunku do tych samych usług.

32 Sąd wskazał następnie, odpowiednio w pkt 46 i 47 zaskarżonego wyroku, w drodze ustaleń, które również — z wyjątkiem wypaczenia — nie podlegają kontroli Trybunału w ramach postępowania odwoławczego, że element „2" i element „." są lub mogą być zwyczajowo używane w obrocie do oznaczania przedmiotowych usług oraz że z tego względu elementy te są pozbawione charakteru odróżniającego.

33 Z rozważań tych Sąd wywiódł w pkt 49 zaskarżonego wyroku, że „ogólnie, [...] okoliczność, iż złożony znak towarowy [taki jak »SAT.2«] składa się jedynie z elementów pozbawionych charakteru odróżniającego, pozwala na stwierdzenie, że ten znak towarowy rozpatrywany jako całość może być również zwyczajowo używany w obrocie do oznaczania przedmiotowych towarów lub usług".

34 Wreszcie Sąd uznał w pkt 49 i 50 zaskarżonego wyroku, że takie stwierdzenie może zostać podważone jedynie, jeżeli istnieją konkretne przesłanki, w szczególności niezwyczajna forma połączenia różnych elementów, wskazujące, że złożony znak towarowy przedstawia coś więcej aniżeli sumę tworzących go elementów. Sąd stwierdził, że grupa składniowa „SAT.2" została utworzona w sposób zwyczajny i że „argument skarżącej, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy rozpatrywany jako całość zawiera element fantazyjny, pozbawiony jest znaczenia".

35 Z pkt 31–34 wynika, że Sąd dokonał oceny występowania charakteru odróżniającego grupy składniowej „SAT.2" głównie za pomocą odrębnej analizy każdego z jej elementów. W tym celu Sąd oparł się na domniemaniu, że elementy pozbawione osobno charakteru odróżniającego nie mogą w przypadku połączenia wykazywać takiego charakteru, a nie, jak powinien był tego dokonać, na całościowym postrzeganiu tej grupy składniowej przez przeciętnego konsumenta. Jedynie pomocniczo dokonał on analizy całościowego wrażenia wywieranego przez grupę składniową, odmawiając wszelkiego znaczenia innym aspektom, które powinny były zostać wzięte pod uwagę w ramach tej analizy, takim jak występowanie elementu fantazyjnego.

36 Po drugie, zaskarżony wyrok opiera się na zastosowaniu kryterium, na podstawie którego rejestracji nie podlegają znaki, które mogą zwyczajowo służyć w obrocie do oznaczania danych towarów lub usług. Kryterium to jest istotne w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, ale nie jest kryterium właściwym dla wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. W szczególności stwierdzając w pkt 36 zaskarżonego wyroku, że przepis art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia zmierza do osiągnięcia celu leżącego w interesie publicznym, który wymaga, aby oznaczenia w nim określone mogły być swobodnie używane przez wszystkich, Sąd nie wziął pod uwagę kryterium interesu publicznego określonego w pkt 25–27 niniejszego wyroku.

37 W tych okolicznościach wnosząca odwołanie zasadnie utrzymuje, że zaskarżony wyrok narusza prawo w zakresie wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.

38 Z powyższego wynika, że bez potrzeby badania drugiego zarzutu odwołania, opartego na naruszeniu zasady równości traktowania, należy uchylić zaskarżony wyrok w zakresie, w jakim Sąd orzekł, że druga Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, dokonując w drodze spornej decyzji odmowy rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego grupy składniowej „SAT.2" dla usług, które we wniosku o rejestrację miały związek z nadawaniem przez satelitę, tj. kategorii usług wspomnianych w pkt 3 zaskarżonego wyroku Sądu, nieujętych w pkt 42 tego wyroku.

39 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie Statutu Trybunału Sprawiedliwości w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeżeli stan postępowania na to pozwala. Ma to miejsce w niniejszej sprawie.

40 O ile prawdą jest, że sposób, w jaki została utworzona grupa składniowa „SAT.2", nie jest niezwyczajny, w szczególności ze względu na sposób, w jaki przeciętny konsument może postrzegać usługi należące do sektora komunikacji i jeżeli zestawienie elementu słownego takiego jak „SAT" i liczby takiej jak „2" oddzielonych „." nie wyraża szczególnie wysokiego poziomu pomysłowości, to okoliczności te nie wystarczają do ustalenia, że taka grupa składniowa jest pozbawiona charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.

41 Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie podlega bowiem stwierdzeniu określonego poziomu kreatywności lub wyobraźni językowej czy artystycznej ze strony uprawnionego ze znaku towarowego. Wystarcza, że znak towarowy pozwala właściwemu kręgowi odbiorców na określenie pochodzenia towarów lub usług chronionych tym znakiem i na odróżnienie ich od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

42 W przypadku gdy znak towarowy, który nie jest objęty podstawą odmowy rejestracji określoną w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, pomimo to jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, OHIM musi przedstawić przyczyny, dla których stwierdza, że znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego.

43 W niniejszej sprawie OHIM ograniczył się w spornej decyzji do wskazania, że elementy „SAT" i „2" mają charakter opisowy i są zwyczajowo używane w sektorze usług z zakresu mediów, bez wskazania, w jakim zakresie grupa składniowa „SAT.2" postrzegana jako całość nie jest zdolna odróżniać usług wnoszącej odwołanie od usług innych przedsiębiorstw.

44 Częste stosowanie w sektorze telekomunikacji znaków towarowych złożonych z elementu słownego i liczby wskazuje na to, że ten typ kombinacji nie może być uważany z założenia za pozbawiony charakteru odróżniającego.

45 Ponadto, jak to również podniosła wnosząca odwołanie, OHIM nie przeciwstawiał podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wnioskom o rejestrację znaków towarowych porównywalnych w swej strukturze z grupą składniową „SAT.2", w szczególności poprzez użycie elementu „SAT".

46 Okoliczność, że elementy towarzyszące „SAT" są przez przypadek liczbą 2 i kropką, a nie innymi elementami słownymi, jest, wbrew temu, co utrzymuje OHIM, bez znaczenia w ramach tej analizy. Ponadto OHIM na żadnym etapie postępowania nie uzasadnił różnicy w traktowaniu zgłoszenia wnoszącej odwołanie prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd co do oznaczenia, o którego rejestrację ona wnosiła, i znaku towarowego, który został już wcześniej zarejestrowany.

47 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że podstawy, ze względu na które druga Izba Odwoławcza OHIM stwierdziła, że grupa składniowa „SAT.2" pozbawiona jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, nie są zasadne.

48 W tych okolicznościach sporną decyzję należy uchylić w zakresie, w jakim druga Izba Odwoławcza OHIM odrzuciła, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, wniosek o rejestrację grupy składniowej „SAT.2" w charakterze wspólnotowego znaku towarowego. Ze względu na to, że Sąd orzekł już w zaskarżonym wyroku, iż decyzja ta nie mogła zostać oparta na art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, oraz ponadto że druga Izba Odwoławcza OHIM pominęła w tej decyzji wydanie orzeczenia co do wniesionego do niej odwołania w przedmiocie usług należących do klasy 35, należy stwierdzić nieważność spornej decyzji w całości.

W przedmiocie kosztów

49 Zgodnie z art. 122 regulaminu Trybunału, jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał orzeka wyrokiem kończącym postępowanie w sprawie, Trybunał rozstrzyga o kosztach.

50 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału, stosowanego do postępowania odwoławczego na mocy art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał niniejszą sprawę, należy — zgodnie z żądaniem wnoszącej odwołanie — obciążyć go kosztami postępowania w obu instancjach.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

1) **Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), Rec. str. II-2839 zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd orzekł, że druga Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, dokonując decyzją z dnia 2 sierpnia 2000 r. (sprawa R 312/1999-2) odmowy rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego grupy składniowej „SAT.2" dla usług, które we wniosku o rejestrację miały związek z nadawaniem przez satelitę, tj. kategorii usług wspomnianych w pkt 3 zaskarżonego wyroku, których Sąd nie ujął w pkt 42 tego wyroku.**

2) **Stwierdza się nieważność decyzji drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 2 sierpnia 2000 r.**

3) **Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zostaje obciążony kosztami postępowania w obu instancjach.**

Podpisy