ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

zo 16. septembra 2004 *

Vo veci C-329/02 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 12. septembra 2002,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, so sídlom v Mainzi (Nemecko), v zastúpení: R. Schneider, Rechtsanwalt, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Schennen, splnomocnený zástupca, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalovaný v konaní na prvom stupni,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia, J.-P. Puissochet (spravodajca) a R. Schintgen, F. Macken a N. Colneric,

generálny advokát: F. G. Jacobs,
tajomník: H. von Holstein, zástupca tajomníka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 8. januára 2004,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili účastníci konania,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 11. marca 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 V podanom odvolaní SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (ďalej len „odvolateľ") navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2), T-323/00, Zb. s. II-2839 (ďalej len „napadnutý rozsudok") v časti, v ktorej Súd prvého stupňa rozhodol, že druhý odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT") svojím rozhodnutím z 2. augusta 2000 (vec R 312/1999-2, ďalej len

„napadnuté rozhodnutie"), ktorým zamietol zápis označenia „SAT.2" ako ochrannej známky Spoločenstva pre služby uvedené v prihláške, ktoré súvisia so satelitným vysielaním, neporušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1, ďalej len „nariadenie"), ani neporušil zásadu zákazu diskriminácie.

Právny rámec

2 Podľa článku 4 nariadenia:

„Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov."

3 Článok 7 nariadenia ustanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov, alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

...

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva.

3. Odsek 1 písm. b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania."

4 Podľa článku 12 nariadenia:

„Ochranná známka spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať tretej strane používať v obchodnom styku:

...

(b) označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby a ani iných charakteristík tovarov alebo služieb;

...

za predpokladu, že ich používa v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode."

5 Článok 38 ods. 1 nariadenia stanovuje:

„Ak, na základe článku 7, je ochranná známka nespôsobilá na zápis vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary, alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky spoločenstva, prihláška sa vzhľadom na tieto tovary alebo služby zamietne."

Skutkové okolnosti

6 Dňa 15. apríla 1997 podal odvolateľ na ÚHVT prihlášku spojenia „SAT.2" ako ochrannej známky Spoločenstva pre rozličné tovary v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 a 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a ďalej pre služby v triedach 35, 38, 41 a 42 v zmysle tejto dohody.

7 Keď prieskumový pracovník ÚHVT svojím rozhodnutím z 9. apríla 1999 zamietol prihlášku v rozsahu, v akom sa týkala služieb v triedach 35, 38, 41 a 42, odvolateľ podal odvolanie na ÚHVT.

8 Napadnutým rozhodnutím druhý odvolací senát ÚHVT zamietol podané odvolanie z dôvodu, že ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia vylučujú zápis označenia „SAT.2" pre služby zaradené do uvedených tried.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

9 Odvolateľ návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. októbra 2000 podal žalobu smerujúcu k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.

10 V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa potvrdil dôvodnosť tohto návrhu len čiastočne.

11 Najskôr poznamenal, že druhý odvolací senát ÚHVT nerozhodol o návrhoch odvolateľa týkajúcich sa služieb uvedených v prihláške a zaradených do triedy 35. Potom v tomto rozsahu napadnuté rozhodnutie zrušil.

12 Ďalej Súd prvého stupňa zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týkalo služieb zaradených do tried 38, 41 a 42, ale len v tej časti, v ktorej bol týmto rozhodnutím zamietnutý zápis spojenia „SAT.2" pre služby zaradené do tried uvedených v bode 42 napadnutého rozsudku.

13 Súd prvého stupňa pri zrušení rozhodnutia potvrdil dôvodnosť žalobného dôvodu odvolateľa, v ktorom odvolateľ tvrdil, že napadnuté rozhodnutie nesprávne vychádzalo z článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia. Vychádzajúc z rozhodujúceho významu ochrannej známky, ktorý je vytváraný nielen na základe rozličných prvkov, z ktorých pozostáva, ale tiež jej významom ako celkom, a berúc do úvahy len také vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré príslušná skupina verejnosti pravdepodobne zohľadňuje pri svojom rozhodovaní, Súd prvého stupňa rozhodol, že spojenie „SAT.2" nie je vo vzťahu ku službám zaradeným do tried 38, 41 a 42 popisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c). Podľa jeho názoru sa toto označenie nevzťahuje na žiadne špecifické vlastnosti uvedených služieb, ktoré príslušná skupina verejnosti pravdepodobne zohľadňuje v procese rozhodovania.

14 Na druhej strane, žalobný dôvod odvolateľa, v ktorom odvolateľ tvrdil, že napadnutým rozhodnutím nemohla byť zamietnutá prihláška spojenia „SAT.2" na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, Súd prvého stupňa zamietol v rozsahu, v akom sa týkal časti služieb zaradených do tried 38, 41 a 42. Zistil, že toto spojenie nemalo pri zohľadnení jeho základných prvkov rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle uvedeného ustanovenia vo vzťahu k tým službám uvedeným v prihláške, ktoré súvisia so satelitným vysielaním, čo sú konkrétne služby uvedené v bode 3 napadnutého rozsudku, ktoré Súd prvého stupňa neuvádza v bode 42 tohto rozsudku.

15 Napokon, Súd prvého stupňa zamietol žalobný dôvod odvolateľa, v ktorom tvrdil, že zamietnutie prihlášky sporného spojenia bolo v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania z dôvodu, že ÚHVT zapísal ako ochranné známky Spoločenstva označenia, ktoré boli podľa názoru odvolateľa veľmi podobné.

Odvolanie

16 Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v ktorom Súd prvého stupňa v zostávajúcej časti zamietol žalobné návrhy, ktoré mu odvolateľ predložil, a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

17 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor odvolanie zamietol a zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

Tvrdenia účastníkov konania

18 Vo svojom prvom odvolacom dôvode odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa sa pri výklade článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia dopustil nesprávneho právneho posúdenia, a to v dvoch ohľadoch.

19 Po prvé, v rozpore s názorom Súdu prvého stupňa v bode 36 napadnutého rozsudku, toto ustanovenie nesledovalo všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby označenia, na ktoré sa vzťahuje, mohol voľne používať ktokoľvek. V skutočnosti je jeho cieľom, v súlade s názorom zákonodarcu Spoločenstva a Súdneho dvora o hlavnej funkcii ochrannej známky, umožniť konečnému spotrebiteľovi alebo užívateľovi, aby bez akejkoľvek možnej zámeny rozlíšil pôvod tovarov alebo služieb. Súd prvého stupňa teda použil kritérium, ktoré je dôležité skôr v kontexte článku 7 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia, ale nie v kontexte článku 7 ods. 1 písm. b), a tak sa mu nepodarilo správne posúdiť, akým spôsobom bolo dotknuté spojenie spôsobilé plniť túto funkciu ochrannej známky.

20 Po druhé, po správnej pripomienke, že na to, aby bolo možné posúdiť prípadnú rozlišovaciu spôsobilosť označenia, bolo potrebné preskúmať celkový dojem, ktorý robí spojenie „SAT.2" na dotknutých spotrebiteľov, odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa v prejednávanej veci neuplatnil správne toto pravidlo rozboru. Namiesto toho rozobral spojenie na jeho základné prvky s cieľom odôvodniť zamietnutie zápisu. Takéto rozdelenie však nezodpovedá spôsobu, akým posudzujú a vykladajú ochrannú známku pri jej vnímaní spotrebitelia. Naviac, Súd prvého stupňa nesprávne vyvodil nedostatok rozlišovacej spôsobilosti zo skutočnosti, že spojenie bolo zložené z prvkov bežne používaných v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých služieb, zatiaľ čo tento druh prvkov môže byť zohľadňovaný len pri použití článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia.

21 Vo vzťahu k tomuto odvolaciemu dôvodu ÚHVT tvrdí, že článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia sleduje všeobecný záujem, ktorý má zabezpečiť voľné používanie dotknutých označení. Judikatúra Súdneho dvora ukazuje, že dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia skutočne sledujú taký cieľ, pretože zabraňujú tomu, aby sa na nerozlišujúce označenia vzťahovala ochrana poskytovaná zápisom označenia ako ochrannej známky.

22 ÚHVT súhlasí s tvrdením odvolateľa, že dotknuté označenie musí byť posudzované ako celok, a že „rozlišovaciu spôsobilosť" je potrebné chápať tak, že znamená spôsobilosť ochrannej známky identifikovať tovary a služby, ktoré označuje podľa ich pôvodu. Domnieva sa však, že spojenie „SAT.2" nemá akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť, keďže pozostáva z nerozlišujúcich prvkov, ktoré sú spojené obvyklým spôsobom, a že v postupe Súdu prvého stupňa pri posudzovaní označenia nedošlo k porušeniu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Okrem toho, napadnutý rozsudok nezamieňal rozsah pôsobnosti tohto ustanovenia s rozsahom pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia. Nie je ani vnútorne si odporujúci, pretože Súd prvého stupňa bol schopný všimnúť si, bez toho, aby došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, že spojenie nebolo popisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) a že nebolo ani rozlišujúce v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b).

Posúdenie Súdnym dvorom

23 Po prvé, základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu ňou označeného výrobku alebo služby a° tým mu umožniť, aby bez akejkoľvek možnosti zámeny, odlíšil tento výrobok alebo službu od tých s odlišným pôvodom (pozri najmä rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7, a z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30). Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia je z tohto dôvodu určený na to, aby zabránil zápisu ochranných známok bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorá ich inak sama osebe robí schopnými plniť túto základnú funkciu.

24 Po druhé, pri určení, či označenie má takú vlastnosť, ktorá ho robí spôsobilým na zápis ako ochrannej známky, je vhodné zobrať do úvahy uhol pohľadu príslušnej skupiny verejnosti. Ak sú tovary alebo služby uvedené v prihláške určené pre všetkých spotrebiteľov, potom za príslušnú skupinu verejnosti musí byť považovaná tá, ktorá pozostáva z priemerných spotrebiteľov, primerane informovaných, pozorných a obozretných (pozri rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26, a zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 46).

25 Po tretie, je dôležité poznamenať, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu, uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia, je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie. Okrem toho je vhodné vykladať tieto dôvody zamietnutia s prihliadnutím na všeobecný záujem, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem, zohľadňovaný pri prieskume každého z týchto dôvodov, môže, ba dokonca musí odrážať rozličné úvahy, v závislosti od dotknutého dôvodu zamietnutia (rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46).

26 Pokiaľ ide o zápis farby ako takej, nevymedzenej priestorovo, ako ochrannej známky, Súdny dvor už rozhodol, v bode 60 už citovaného rozsudku Libertel, že všeobecný záujem, ktorý je základom článku 3 ods. 1 písm. b) Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorý je vo svojom znení zhodný s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, vyjadruje potrebu, aby nebola nevhodne obmedzovaná dostupnosť farieb pre iných podnikateľov, ktorí ponúkajú tovary alebo poskytujú služby rovnakého druhu, ako sú tie, pre ktoré sa požaduje zápis.

27 Okrem toho, so zreteľom na rozsah ochrany, ktorú ochranným známkam poskytuje nariadenie, je všeobecný záujem, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, zjavne neoddeliteľný od základnej funkcie ochrannej známky uvedenej v bode 23 vyššie.

28 Nakoniec, pokiaľ ide o ochrannú známku pozostávajúcu zo slov alebo zo slova a číslice, ako je tomu v prípade ochrannej známky, ktorá je predmetom sporu, prípadná rozlišovacia spôsobilosť môže byť skúmaná po častiach, pre každý z jej prvkov samostatne, ale v každom prípade musí závisieť od preskúmania celku, ktorý vytvárajú. Iba skutočnosť, že každý z týchto prvkov, posudzovaný samostatne, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, neznamená, že rozlišovaciu spôsobilosť nemá aj ich kombinácia (pozri analogicky rozsudok z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, body 40 a 41, a rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, body 99 a 100).

29 V prejednávanej veci však spôsob, akým Súd prvého stupňa uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia svedčí o nesprávnom výklade tohto ustanovenia.

30 Po prvé, hoci bolo v bode 39 napadnutého rozsudku správne poznamenané, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti zloženej ochrannej známky vyžaduje, aby bola posudzovaná ako celok, Súd prvého stupňa v skutočnosti nezaložil svoje rozhodnutie na takomto preskúmaní.

31 Predovšetkým v bode 41 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že ÚHVT na požadovanej úrovni preukázal, že prvok „SAT" je bežnou skratkou používanou v nemčine a angličtine pre slovo „satelit" a že sa ako skratka neodchyľuje od lexikálnych pravidiel týchto jazykov. V tom istom bode tohto rozsudku Súd prvého stupňa okrem toho uzavrel, že táto skratka označuje vlastnosť väčšiny dotknutých služieb, ktorá je pravdepodobne príslušnou skupinou verejnosti zohľadňovaná pri rozhodovaní, a to skutočnosť, že sa týkajú vysielania cez satelit. Na základe týchto zistení, ktoré Súdny dvor nemôže na základe podaného odvolania spochybniť, okrem prípadu, ak by zjavne nevyplývali z vykonaných dôkazov, Súd prvého stupňa rozhodol, že prvok „SAT" nemá vo vzťahu k týmto službám rozlišovaciu spôsobilosť.

32 Súd prvého stupňa ďalej v bodoch 46 a 47 napadnutého rozsudku, prostredníctvom posúdenia, ktoré rovnako nepodlieha prieskumnej pôsobnosti Súdneho dvora na základe podaného odvolania pod podmienkou, že nedošlo k vyvodeniu skutkových zistení, ktoré zjavne nevyplývajú z vykonaných dôkazov, poukázal na to, že prvok „2" a prvok „." sú alebo by mohli byť bežne používané v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb, a že z tohto dôvodu nemajú tieto prvky akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť.

33 Z týchto zistení potom v bode 49 napadnutého rozsudku vyvodil, že „skutočnosť, že zložená ochranná známka (ako napríklad „SAT.2") pozostáva len z prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, vo všeobecnosti odôvodňuje záver, že ochranná známka, posudzovaná ako celok, môže byť rovnako všeobecne používaná v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb".

34 Napokon, Súd prvého stupňa v bodoch 49 a 50 napadnutého rozsudku usúdil, že tento záver by bolo možné vyvrátiť iba v tom prípade, ak by konkrétny dôkaz, ako napríklad neobvyklý spôsob kombinácie rozličných prvkov, preukázal, že ochranná známka predstavuje viac ako jednoduchý súhrn prvkov, ktoré ju tvoria. Súd prvého stupňa rozhodol, že spojenie „SAT.2" bolo skombinované obvyklým spôsobom a že „tvrdenie odvolateľa, že prihlasovaná ochranná známka, posudzovaná ako celok, obsahuje prvok nápaditosti, je irelevantné".

35 Z bodov 31 až 34 tohto rozsudku je zrejmé, že Súd prvého stupňa posudzoval skutočnosť, či má spojenie „SAT.2" rozlišovaciu spôsobilosť v zásade pomocou samostatného rozboru každého z jeho jednotlivých prvkov. V dôsledku toho vychádzal pri svojom rozhodnutí z predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, túto nemôžu získať ani v prípade, ak sú skombinované, miesto toho, aby postupoval správne a vychádzal z celkového vnímania tohto spojenia priemerným spotrebiteľom. Dojem vytváraný spojením, ako celkom preskúmal len sekundárne, pričom odmietol prikladať akýkoľvek význam takým aspektom, ako je napríklad existencia prvku nápaditosti, ktoré musia byť pri takomto rozbore zohľadnené.

36 Po druhé, napadnutý rozsudok vychádza z kritéria, na základe ktorého nemožno zapísať ochranné známky spôsobilé bežného používania v obchodnom styku pri prezentácii tovarov alebo služieb. Toto kritérium je dôležité v kontexte článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, ale nie je meradlom, podľa ktorého by mal byť posudzovaný článok 7 ods. 1 písm. b). Svojím posúdením, predovšetkým v bode 36 napadnutého rozsudku, že ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. b) sleduje všeobecný záujem, aby označenia, na ktoré sa vzťahuje, boli ponechané na voľné používanie kýmkoľvek, sa Súd prvého stupňa odchýlil od zohľadnenia kritéria verejného záujmu uvedeného v bodoch 25 až 27 tohto rozsudku.

37 Za týchto okolností sú dôvodné tvrdenia odvolateľa, že napadnutý rozsudok vychádza pri výklade článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia z nesprávneho právneho posúdenia.

38 Z uvedeného vyplýva, bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ostatné dôvody odvolania, v ktorých sa tvrdí porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, že napadnutý rozsudok musí byť zrušený v časti, v ktorej Súd prvého stupňa rozhodol, že druhý odvolací senát ÚHVT neporušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia napadnutým rozhodnutím zamietajúcim zápis označenia „SAT.2" ako ochrannej známky Spoločenstva pre služby uvedené v prihláške, ktoré súvisia so satelitným vysielaním, a to kategórie služieb uvedené v bode 3 napadnutého rozsudku, ktoré Súd prvého stupňa neuvádza v bode 42.

39 Podľa druhej vety prvého odseku článku 61 Štatútu Súdneho dvora, môže Súdny dvor v prípade, ak je rozhodnutie Súdu prvého stupňa zrušené, sám rozhodnúť vo veci samej, ak to stav konania dovoľuje. To je aj prípad prejednávanej veci.

40 Hoci spôsob, ktorým je vytvorené spojenie „SAT.2" nie je neobvyklý, predovšetkým pokiaľ ide o dojem, ktorý môže mať priemerný spotrebiteľ zo služieb patriacich do oblasti komunikácií, a spojenie slovného prvku ako „SAT" s číslicou ako „2", oddelenou „.", nevyjadruje zvlášť vysoký stupeň tvorivosti, tieto skutočnosti sami osebe nestačia na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že toto spojenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

41 Zápis označenia ako ochrannej známky nie je podmienený zistením určitej úrovne jazykovej alebo umeleckej tvorivosti, alebo nápaditosti na strane majiteľa ochrannej známky. Úplne stačí, že ochranná známka umožňuje príslušnej skupine verejnosti určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikov.

42 V prípadoch, v ktorých ochranná známka, ktorá nenapĺňa skutkovú podstatu dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, napriek tomu nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b), musí teda ÚHVT vysvetliť dôvody, pre ktoré sa domnieva, že ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

43 V prejednávanej veci však ÚHVT v napadnutom rozhodnutí len konštatoval, že prvky „SAT" a „2" sú popisné a v súčasnosti používané v oblasti služieb súvisiacich s médiami bez toho, aby uviedol, v akom ohľade nie je označenie „SAT.2" vnímané ako celok, spôsobilé odlíšiť služby odvolateľa od služieb iných podnikov.

44 Časté používanie ochranných známok pozostávajúcich zo slovného a číselného prvku v telekomunikačnej oblasti naznačuje, že tento typ kombinácie v zásade nemožno považovať za nemajúci rozlišovaciu spôsobilosť.

45 Naviac, ako uviedol odvolateľ, ÚHVT neuplatnil dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia pri prihláškach ochranných známok, ktoré boli vo svojej štruktúre v dôsledku použitia prvku „SAT" porovnateľné so spojením „SAT.2".

46 Skutočnosť, že v tomto prípade sú prvkami spojenými so „SAT" číslica „2" a bodka, a nie iné slovné prvky, nemá, na rozdiel od tvrdenia ÚHVT, na tento rozbor žiaden vplyv. Okrem toho ÚHVT v žiadnom štádiu konania neuviedol ako dôvod pre rozdielne zaobchádzanie s prihláškou odvolateľa pravdepodobnosť zámeny medzi označením, o ktorého zápis odvolateľ žiadal, a akoukoľvek skôr zapísanou ochrannou známkou.

47 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že dôvody, na základe ktorých druhý odvolací senát ÚHVT dospel k záveru, že spojenie „SAT.2" nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b), sú neopodstatnené.

48 Za týchto okolností musí byť napadnuté rozhodnutie zrušené v časti, v ktorej druhý odvolací senát ÚHVT zamietol, na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, zápis spojenia „SAT.2" ako ochrannej známky Spoločenstva. Keďže Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku už rozhodol, že toto rozhodnutie nemôže vychádzať z článku 7 ods. 1 písm. c), a ďalej z dôvodu, že druhý odvolací senát ÚHVT v uvedenom rozhodnutí nerozhodol o odvolaní, ktoré mu bolo predložené v časti, v ktorej sa týkalo služieb zaradených do triedy 35, musí byť napadnuté rozhodnutie zrušené v celom rozsahu.

O trovách

49 Podľa článku 122 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou vo veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania.

50 Podľa článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľného na základe článku 118 tohto istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže odvolateľ navrhol zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania a tento nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v oboch stupňoch.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol a vyhlásil:

1) **Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT, T-323/00, Zb. s. II-2839 sa zrušuje v časti, v ktorej Súd prvého stupňa rozhodol, že druhý odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) neporušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva svojím rozhodnutím z 2. augusta 2000 (vec R 312/1999-2), ktorým zamietol zápis označenia „SAT.2" ako ochrannej známky Spoločenstva pre služby uvedené v prihláške, ktoré súvisia so satelitným vysielaním, teda služby uvedené v bode 3 napadnutého rozsudku, ktoré Súd prvého stupňa neuviedol v bode 42 napadnutého rozsudku.**

2) **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. augusta 2000 sa zrušuje.**

3) **Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) je povinný nahradiť trovy konania v oboch stupňoch.**

Podpisy