

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

16. září 2004 *

Ve věci C-329/02 P,

jejímž předmětem je opravný prostředek na základě článku 56 Statutu Soudního dvora,

podaný dne 12. září 2002,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, se sídlem v Mohuči (Německo), zastoupená R. Schneiderem, Rechtsanwalt, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

účastník řízení podávající opravný prostředek,

příčemž druhým účastníkem řízení je:

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený D. Schennenem, jako zmocněncem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalovaný v prvním stupni,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, J.-P. Puissechet (zpravodaj)
a R. Schintgen, F. Macken a N. Colneric, soudci,

generální advokát: F. G. Jacobs,

vedoucí soudní kanceláře: H. von Holstein, náměstek vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 8. ledna 2004,

s ohledem na vyjádření předložená účastníky řízení,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne
11. března 2004,

vydává tento

Rozsudek

- ¹ Svým opravným prostředkem se společnost SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (dále jen „navrhovatelka“) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2) (T-323/00, Recueil, s. II-2839, dále jen „napadený rozsudek“), kterým posledně uvedený zamítl její žalobu, v rozsahu, v němž rozhodl, že druhý odvolací senát Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“) neporušil čl. 7

odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1, dále jen „nařízení“), ani neporušil zásadu rovného zacházení tím, že svým rozhodnutím ze dne 2. srpna 2000 (věc R 312/1999-2) (dále jen „sporné rozhodnutí“) zamítl zápis spojení „SAT.2“ jako ochranné známky Společenství pro služby, které jsou v přihlášce spojeny se satelitním vysíláním.

Právní rámec

- 2 Podle článku 4 nařízení:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

- 3 Článek 7 nařízení stanoví:

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

- a) označení, která nesplňují podmínky článku 4;

- b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
- c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

[...]

2. Odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

3. Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

4 Podle článku 12 nařízení:

„Ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku:

[...]

- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností;

[...]

pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě.“

- 5 Článek 38 odst. 1 nařízení stanoví:

„Není-li známka podle článku 7 způsobilá zápisu pro všechny výrobky nebo služby, pro které je podána přihláška ochranné známky Společenství nebo pro některé z nich, přihláška se pro příslušné výrobky nebo služby zamítne.“

Skutkový základ sporu

- 6 Dne 15. dubna 1997 podala navrhovatelka u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství pro spojení „SAT.2“ pro různé výrobky, které spadají do tříd 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 a 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, jakož i pro služby, které spadají do tříd 35, 38, 41 a 42 ve smyslu této dohody.

- 7 Vzhledem k tomu, že tato přihláška byla zamítnuta rozhodnutím průzkumového referenta OHIM ze dne 9. dubna 1999, pokud jde o služby, které spadají do tříd 35, 38, 41 a 42, navrhovatelka podala odvolání k OHIM.
- 8 Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát OHIM zamítl odvolání z důvodu, že ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení brání zápisu spojení „SAT.2“ pro služby, které spadají do uvedených tříd.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

- 9 Návrhem doručeným kanceláři Soudu dne 16. října 2000 navrhovatelka podala žalobu, kterou se domáhala zrušení sporného rozhodnutí.
- 10 Napadeným rozsudkem Soud vyhověl žalobě jen zčásti.
- 11 Jednak shledal, že druhý odvolací senát OHIM opomenul rozhodnout o návrzích navrhovatelky ohledně služeb uvedených v přihlášce, které spadají do třídy 35. V návaznosti na to zrušil tuto část sporného rozhodnutí.

- 12 Jednak, pokud jde o služby, které spadají do tříd 38, 41 a 42, Soud zrušil sporné rozhodnutí, ale pouze v rozsahu, v němž zamítlo zápis spojení „SAT.2“ pro služby, které spadají do tříd uvedených v bodě 42 napadeného rozsudku.
- 13 Tímto zrušením sporného rozhodnutí Soud přijal žalobní důvod navrhovatelky vycházející z toho, že sporné rozhodnutí bylo nesprávně založeno na čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení. Soud se domníval, opíraje se o relevantní význam ochranné známky, vytvořený nikoliv pouze různými prvky, z nichž je složena, ale jejím významem jako celkem, a bera v úvahu výlučné vlastnosti výrobků nebo služeb, které mohou přicházet v úvahu při volbě cílové veřejnosti, že spojení „SAT.2“ není popisné pro služby, které spadají do tříd 38, 41 a 42 ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení. Toto spojení se totiž nevztahuje k žádné specifické vlastnosti dotčených služeb, která by mohla přicházet v úvahu při volbě relevantní veřejnosti.
- 14 Soud naproti tomu zamítl, pokud jde o část služeb, které spadají do tříd 38, 41 a 42, žalobní důvod navrhovatelky vycházející z toho, že sporné rozhodnutí nemohlo zamítnout zápis spojení „SAT.2“ na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení. Rozhodl totiž, že toto spojení, s ohledem na jeho základní prvky, postrádalo rozlišovací způsobilost ve smyslu tohoto ustanovení ve vztahu ke službám, které byly v přihlášce spojeny se satelitním přenosem, tj. službám uvedeným v bodu 3 napadeného rozsudku, jež nejsou obsaženy ve výčtu obsaženém v bodu 42 téhož rozsudku.
- 15 Konečně zamítl žalobní důvod navrhovatelky vycházející z toho, že k zamítnutí zápisu dotčeného spojení došlo v rozporu se zásadou rovného zacházení, neboť označení, podle ní zcela podobná, byla OHIM zapsána jako ochranné známky Společenství.

Opravný prostředek

- 16 Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Soud zamítl zbývající části žalobních návrhů, které mu předložila, a uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 17 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl opravný prostředek a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

Argumentace účastníků řízení

- 18 Svým prvním důvodem opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že výklad čl. 7 odst. 1 písm. b) Soudem je postižen nesprávným právním posouzením ve dvou ohledech.
- 19 Jednak na rozdíl od toho, co Soud uvedl v bodu 36 napadeného rozsudku, toto ustanovení nesleduje cíl obecného zájmu vyžadující, aby označení, kterých se týká, mohla být všemi používána volně. Jeho účelem je ve skutečnosti umožnit spotřebiteli nebo koncovému uživateli rozeznat bez možné záměny původ zboží nebo služeb v souladu se záměrem zákonodárce Společenství a Soudního dvora ohledně hlavní funkce ochranné známky. Soud tedy měl použít kritérium, které by bylo relevantní nikoliv v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, nýbrž v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) a e), a v návaznosti na to právě nezkoumal, čím mohlo dotčené spojení plnit tuto funkci ochranné známky.

- 20 Dále navrhovatelka tvrdí, že poté, co oprávněně připomněla, že bylo nezbytné zkoumat celkový dojem, který spojení „SAT.2“ vyvolává u dotčených spotřebitelů, pro posouzení případné rozlišovací způsobilosti tohoto označení, Soud nepoužil v projednávaném případě toto pravidlo analýzy správně. Rozložil totiž spojení na základní prvky pro odůvodnění zamítnutí zápisu. Takové dělení však neodpovídá způsobu, jakým spotřebitelé posuzují a vykládají ochrannou známku, když ji vnímají. Soud nadto nesprávně založil nedostatek rozlišovací způsobilosti na okolnosti, že spojení bylo tvořeno prvky běžně používanými v obchodu pro prezentaci dotčených služeb, třebaže tento druh prvků může být vzat v úvahu pouze při použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení.
- 21 OHIM na tento důvod opravného prostředku odpovídá tak, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení sleduje cíl obecného zájmu, který má zajistit volné používání dotčených označení. Judikatura Soudního dvora ukazuje, že důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) skutečně sledují tento cíl, neboť brání tomu, aby označení bez rozlišovací způsobilosti těžila z ochrany, kterou přiznává zápis jako ochranné známky.
- 22 OHIM sdílí argumentaci navrhovatelky, že dotčené spojení musí být posouzeno jako celek a že rozlišovací způsobilost musí být chápána jako schopnost ochranné známky identifikovat zboží a služby, které označuje, podle jejich původu. Přesto má za to, že spojení „SAT.2“ postrádá rozlišovací způsobilost, neboť je složeno z nerozlišujících prvků spojených obvyklým způsobem, a že Soud neporušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení při posouzení, které v tomto smyslu provedl. Napadený rozsudek mimoto nijak vzájemně nezaměnil oblast působnosti tohoto ustanovení a čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení. Dále není ani vnitřně rozporný, neboť Soud mohl konstatovat, bez toho aby se dopustil nesprávného právního posouzení, že spojení nebylo popisné ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) a stejně tak nebylo popisné ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b)

Závěry Soudního dvora

- 23 Zaprvé, základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou a umožnit jim tento výrobek nebo službu rozlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz zejména rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, Recueil, s. 1139, bod 7; a ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30). Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení tak má zabránit zápisu ochranných známek postrádajících rozlišovací způsobilost, jež je jako jediná činí schopnými plnit tuto základní funkci.
- 24 Zadruhé, pro určení, zda označení vykazuje vlastnost, která jej činí způsobilým k zápisu jako ochranné známky, je třeba se na něj dívat pohledem relevantní veřejnosti. Pokud jsou výrobky nebo služby, kterých se týká přihláška, určeny pro všechny spotřebitele, je třeba se domnívat, že relevantní veřejnost je tvořena průměrným spotřebitelem, běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřelým (rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26; ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, bod 46).
- 25 Zatřetí je třeba připomenout, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vypočtených v čl. 7 odst. 1 nařízení je na ostatních nezávislý a vyžaduje samostatný přezkum. Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem vzatý v úvahu při zkoumání každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, nebo dokonce musí, odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí (rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, body 45 a 46).

- 26 Pokud jde o zápis samotné barvy jako ochranné známky bez toho, aby byla prostorově vymezena, Soudní dvůr již judikoval v bodu 60 výše uvedeného rozsudku Libertel, že obecný zájem tvořící základ čl. 3 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ustanovení, které je totožné s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, cílí na potřebu neomezovat nepatříčně dostupnost barev pro ostatní subjekty nabízející výrobky nebo služby takového typu, pro které je podána přihláška.
- 27 Krom toho, s ohledem na rozsah ochrany poskytované ochranné známce nařízením, je obecný zájem tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení zjevně neoddelitelně spojen se základní funkcí ochranné známky, připomenutou v bodu 23 tohoto rozsudku.
- 28 Konečně, pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov nebo ze slova a čísla, jako je tomu v případě ochranné známky, které je předmětem sporu, případná rozlišovací způsobilost může být dílem zkoumána pro každý pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém případě záviset na zkoumání celku, který tvoří. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků, hodnocených samostatně, je zbaven rozlišovací způsobilosti, totiž nevylučuje, že kombinace, kterou tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost (viz analogicky rozsudky ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, s. I-1699, body 40 a 41, a Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, body 99 a 100).
- 29 V projednávaném sporu tedy použití čl. 7 odst. 1 písm. b) Soudem svědčí o nesprávném výkladu tohoto ustanovení.

- 30 Zprv  totiř Soud, a koliv spr vn  uvedl v bodu 39 napaden ho rozsudku, ře pro posouzen  rozliřovac  zp sobilosti komplexn  ochrann  zn mky bylo t eba hodnotit ji jako celek, ve skute nosti nezalořil sv  rozhodnut  na takov m zkoum n .
- 31 Nejprve se v bodu 41 napaden ho rozsudku domn val, ře OHIM z hlediska pr va dostate n  prok zal, ře v n meck m a anglick m jazyce prvek „SAT” představuje obvyklou zkratku slova „satelit” a ře tento pojem se ve form  zkratky neodchyluje od lexik ln ch pravidel t chto jazyk . Ve stejn m bodu rozsudku m l Soud mimoto za to, ře tento prvek ozna uje vlastnost v třiny dot en ch sluřeb, vlastnost, kter  m ře p ch zet v  vahu p i volb  relevantn i veřejnosti, totiř souvislost uveden ch sluřeb se satelitn m p enosem. Na z klad  takov chto zjiřt n , kter  Soudn mu dvoru nep isluř  zpochyb ovat v r mci opravn ho prost edku, mimo p  pady, kdy by zkreslila obsah p semnost  ve spisu, m l Soud za to, ze prvek „SAT” je zbaven rozliřovac  zp sobilosti ve vztahu k t mto stejn m sluřb m.
- 32 Soud d le uvedl v bodech 46 a 47 napaden ho rozsudku ve sv ch z v rech, kter  nepodl h j  kontrole Soudn m dvorem v r mci opravn ho prost edku, s v hradou zkreslen , ře prvek „2” a prvek „ . ” byly nebo mohly b t b řn  pouř v ny v obchodu pro prezentaci dot en ch sluřeb, a ře t m postr daly rozliřovac  zp sobilost.
- 33 Z t chto zjiřt n  dovodil v bodu 49 napaden ho rozsudku, ře „obecn  [...], skute nost, ře komplexn  ochrann  zn mka [takov  jako „SAT.2”] je slořena pouze z prvk  postr daj c ch rozliřovac  zp sobilost, dovoluje vyvodit z v r, ře ochrann  zn mka, hodnocen  jako celek, m ře b t rovn ř b řn  uř v na v obchodu pro prezentaci dot en ch v robk  nebo sluřeb”.

- 34 Konečně, Soud se v bodech 49 a 50 napadeného rozsudku domníval, že takový závěr může být vyvrácen pouze za předpokladu, že konkrétní indicie, zejména neobvyklý způsob, jakým jsou různé prvky kombinovány, naznačují, že komplexní ochranná známka představuje více, nežli řadu prvků, z nichž je složena. Soud měl za to, že spojení „SAT.2“ bylo složeno obvyklým způsobem a že „[byl] nerelevantní argument žalobkyně [navrhovatelky], že přihlašovaná ochranná známka, hodnocená jako celek, je nadána fantazijním prvkem“.
- 35 Z bodů 31 až 34 tohoto rozsudku vyplývá, že Soud posoudil existenci rozlišovací způsobilosti spojení „SAT.2“ hlavně prostřednictvím samostatné analýzy každého z prvků tohoto spojení. Za tímto účelem se opřel o domněnku, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsouce kombinovány, vykazovat takovouto vlastnost, a nikoliv, jak měl učinit, o celkové vnímání takového spojení průměrným spotřebitelem. Zkoumal celkový dojem, který spojení působí, pouze podpůrným způsobem a upřel jakoukoli relevanci aspektům, jako je existence fantazijního prvku, které musejí být při takovéto analýze vzaty v úvahu.
- 36 Zadruhé, napadený rozsudek spočívá na použití kritéria, podle něhož nemohou být zapsány ochranné známky, které mohou být obecně používány v obchodu pro prezentaci dotčených výrobků nebo služeb. Toto kritérium je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, ale není kritériem, podle kterého musí být vykládán čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. Tím, že se Soud zejména v bodu 36 napadeného rozsudku domníval, že posledně uvedené ustanovení sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení, kterých se týká, mohla být volně všemi používána, se odchýlil od vzetí v úvahu kritéria obecného zájmu uvedeného v bodech 25 až 27 tohoto rozsudku.
- 37 Za těchto podmínek navrhovatelka důvodně tvrdí, že napadený rozsudek je postižen nesprávným právním posouzením při výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.

- 38 Z výše uvedeného vyplývá, aniž by bylo třeba zkoumat další důvod opravného prostředku vycházející z porušení zásady rovného zacházení, že napadený rozsudek musí být zrušen v rozsahu, v němž Soud rozhodl, že druhý odvolací senát OHIM neporušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení tím, že zamítl sporným rozhodnutím zapsat jako ochrannou známku Společenství spojení „SAT.2“ pro služby, které byly v přihlášce spojeny se satelitním přenosem, tj. pro kategorie služeb uvedené v bodu 3 napadeného rozsudku, které Soud neuvedl v bodu 42 posledně uvedeného.
- 39 V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem větou druhou Statutu Soudního dvora může Soudní dvůr v případě zrušení rozhodnutí Soudu vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to stav soudního řízení dovoluje. Tak je tomu v projednávaném případě.
- 40 Ačkoliv je pravdou, že způsob, jakým je spojení „SAT.2“ složeno, není neobvyklý, zejména pokud jde o vnímání, které průměrný spotřebitel může mít o službách, které spadají do odvětví komunikací, a ačkoliv toto postavení vedle sebe slovního prvku jako „SAT“ a čísla jako „2“ oddělenými „ . “ neodráží obzvláště vysoký stupeň vynalézavosti, tyto okolnosti nepostačují k prokázání, že takové spojení postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení.
- 41 Zápis označení jako ochranné známky totiž není podmíněn konstatováním určité úrovně kreativity nebo jazykové či umělecké představivosti na straně majitele ochranné známky. Postačuje, aby ochranná známka umožňovala relevantní veřejnosti identifikovat původ výrobků nebo služeb takovou ochrannou známkou chráněných a rozlišit je od výrobků nebo služeb jiných podniků.

- 42 V případě, že ochranná známka, která se nedostane do střetu s důvody pro zamítnutí uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, ale postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, OHIM musí uvést důvody, pro které považuje takovou ochrannou známku za postrádající rozlišovací způsobilost.
- 43 V projednávaném případě však OHIM pouze v napadeném rozhodnutí uvedl, že prvky „SAT“ a „2“ jsou popisné a běžně používané v odvětví služeb, které souvisejí se sdělovacími prostředky, bez uvedení, v čem je spojení „SAT.2“ vzato jako celek, nezpůsobilé rozlišit služby navrhovatelky od služeb jiných podniků.
- 44 Kromě toho časté použití ochranných známek složených ze slovního a číselného prvku v odvětví telekomunikací naznačuje, že tento typ kombinací nemůže být v zásadě považován za postrádající rozlišovací způsobilost.
- 45 Ostatně, jak navrhovatelka uplatňuje, OHIM nenamítal důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení v případě přihlášek ochranných známek srovnatelných svou strukturou se spojením „SAT.2“, zejména použitím prvku „SAT“.
- 46 Skutečnost, že prvky spojené se „SAT“ jsou v tomto případě číslice „2“ a tečka, a nikoliv jiný slovní prvek, nemá, v rozporu s tím, co tvrdí OHIM, vliv na tuto analýzu. Ostatně OHIM v žádné fázi řízení nezdůvodnil rozdílné zacházení s přihláškou navrhovatelky nebezpečím záměny mezi označením, o jehož zápis posledně uvedená žádala, a ochrannou známkou, která byla dříve zapsána.

47 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že důvody, pro které se druhý odvolací senát OHIM domníval, že spojení „SAT.2“ postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, nejsou opodstatněné.

48 Za těchto okolností musí být sporné rozhodnutí zrušeno v rozsahu, v němž druhý odvolací senát OHIM zamítl na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení přihlášku ochranné známky Společenství pro spojení „SAT.2“. Jelikož Soud již rozhodl v napadeném rozsudku, že toto rozhodnutí nemůže být založeno na čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a dále, že druhý odvolací senát OHIM uvedeným rozhodnutím opomněl rozhodnout o odvolání k němu podanému, pokud jde o služby, které spadají do třídy 35, sporné rozhodnutí musí být zrušeno jako celek.

K nákladům řízení

49 Podle článku 122 jednacího řádu Soudního dvora, je-li opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydává sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhoduje i o nákladech řízení.

50 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, který se na základě článku 118 tohoto řádu použije na řízení o opravném prostředku, bude účastník řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka požadovala náhradu nákladů řízení ve svém návrhu a OHIM byl ve sporu neúspěšný, je namístě mu uložit náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

- 1) **Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2) (T-323/00, Recueil, s. II-2839) se zrušuje v rozsahu, v němž Soud rozhodl, že druhý odvolací senát Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) neporušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, tím, že zamítl svým rozhodnutím ze dne 2. srpna 2000 (věc R 312/1999-2) zapsat jako ochrannou známku Společenství spojení „SAT.2“ pro služby, které byly v přihlášce spojeny se satelitním vysíláním, tj. pro kategorie služeb uvedené v bodu 3 napadeného rozsudku, které Soud neuvedl v bodu 42 tohoto rozsudku.**
- 2) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 2. srpna 2000 se zrušuje.**
- 3) **Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) se ukládá náhrada nákladů řízení v obou stupních.**

Podpisy.