

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 2 juli 2002 *

I mål T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, Mainz (Tyskland), företrätt av advokaten
R. Schneider,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(harmoniseringsbyrån), företrädd av A. von Mühlendahl och C. Røhl Søberg, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan som väckts mot det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 2 augusti 2000 (ärende R 312/1999-2),

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Plingers,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 16 oktober 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 15 februari 2001,

efter förhandlingen den 9 januari 2002,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 15 april 1997 ingav sökanden med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som ansökan om registrering gäller består av ordkombinationen SAT.2.
- 3 Det har ansökts om registrering av varumärket dels för olika varor som omfattas av klasserna 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 och 30 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, dels för tjänster som omfattas av klasserna 35, 38, 41 och 42 i den mening som avses i nämnda överenskommelse. De sistnämnda tjänsterna har beskrivits på följande sätt för respektive klass:

— klass 35: ”Reklam och marknadsföring, informationstjänster och rådgivning avseende marknadsföring och reklam, statistisk utvärdering av marknadsdata, marknadsundersökningar, marknadsanalyser, distribution av kataloger, utskick och varor i reklamsyfte, radio-, TV- och biografreklam, public relations, säljfrämjande åtgärder, förmedling och genomförande av affärstransaktioner för tredje mans räkning, förmedling av avtal om köp och försäljning av varor,

samtliga ovannämnda tjänster även i samband med kommunikationsnät; hantering av datafiler; insamling och spridning av data från marknadsstudier; interaktiv direktansluten elektronisk sökning och marknadsföring av och marknadundersökningar avseende informationsteknologiska varor och tjänster; införande, överföring, lagring, behandling och återgivning av data; insamling, behandling, lagring och överföring av avgiftsdata; databankstjänster, närmare bestämt insamling, beredning, arkivering, analys, uppdatering och leverans av data.”

- klass 38: ”Distribution av radio- och TV-sändningar/-program via trådbundna eller trådlösa nät; utsändning av film-, TV- radio-, teletext-, videotext-program/-sändningar; förmedling och tilldelning av tillstånd till användare av olika kommunikationsnät; telekommunikation; insamling, leverans och överföring av information och pressmeddelanden (även på elektronisk väg och/eller via dator); ljud- och bildöverföring via satellit; drift av en betal-TV-tjänst (Pay TV), inkluderande video på begäran, även för tredje man som digital plattform; telekommunikations- och databastjänster; förmedling av information till tredje man; distribution av information via trådbundna eller trådlösa nät; direktanslutna tjänster och sändningar, nämligen förmedling av information och meddelanden inkluderande e-post; drift av nätverk för överföring av meddelanden, bilder, text, tal och data; utsändning av TV-köpprogram.”

- klass 41: ”Produktion, återgivning, visning och uthyrning av filmer, video och andra TV-program; produktion och återgivning av data, tal, text, ljud- och bildupptagningar på video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); visning och uthyrning av video- och/eller

audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); uthyrning av TV-mottagare och avkodare; utbildning, undervisning och underhållning; sport- och kulturverksamhet; anordnande och genomförande av show-, frågesport- och musikställningar samt anordnande av tävlingar inom underhållnings- och sportområdena, för inspelning såväl som för direktsändning i radio eller TV; produktion av TV- och radioreklamsändningar inkluderande sändningar för pristävlingar; anordnande av tävlingar inom utbildnings-, undervisnings-, underhållnings- och sportområdena; anordnande av korrespondenskurser, publicering och utgivning av böcker, periodiska tidskrifter och andra tryckta produkter samt anknutna elektroniska medier (inklusive CD-ROM och CD-I); anordnande av konsert-, teater- och underhållningstillställningar samt av sporttävlingar; produktion av film-, TV-, radio- och text-TV och videotextprogram eller sändningar samt radio- och TV-underhållning; produktion av filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram inom undervisnings-, utbildnings- och underhållningsområdena, även för barn och ungdom; produktion, återgivning, visning och uthyrning av ljud- och bildupptagningar på kassett, band och bild- och/eller ljudskiva; teater- och musikföreställningar; inspelning, överföring, lagring, behandling och återgivning av ljud och bild; anordnande av radio- och TV-sändningar/-program; produktion av TV-köpprogram.”

- klass 42: ”Beviljande, förmedling, uthyrning samt annat utnyttjande av rättigheter till filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram; förvaltning och annat utnyttjande av upphovsrätter och industriella skydds rättigheter för tredje man; utnyttjande av angränsande film- och TV-rättigheter avseende marknadsföring; utveckling av programvara, speciellt avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV; användning av nätverk

för överföring av information, bilder, text, tal och data; teknisk rådgivning avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingående i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel; förmedling och tilldelning av tillstånd till användare av olika kommunikationsnät.”

- 4 I ett meddelande av den 11 november 1998 underrättade granskaren sökanden om att sådana absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b och d i förordning nr 40/94 utgjorde hinder för en registrering av varumärket i fråga vad gällde de varor som omfattas av klasserna 9 och 16 samt de tjänster som omfattas av klasserna 38, 41 och 42.

- 5 Genom beslut av den 9 april 1999 avslog granskaren delvis registreringsansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94. De första respektive tredje styckena i detta beslut har följande lydelse:

”Ich beziehe mich auf Ihre Erwiderung... auf den Amtbescheid vom 11 november 1998.... Aus dem bereits mitgeteilten Gründen wird dem Zeichen gemäß artikel 7, 1b der GMV für alle beanspruchten Dienstleistungen der Markenschutz versagt, insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen beziehen, alles im weitesten Sinne. Für die beanspruchten Warenklassen bestehen keine Bedenken.”

(”Jag hänvisar till Ert svar... på myndighetsbeslutet av den 11 november 1998.... Av de skäl som tidigare angivits kommer varumärkesskydd i enlighet med artikel 7.1 b i gemenskapsvarumärkesförordningen inte att meddelas för tecknet avseende någon av de tjänster som ansökan avser, i den mån som dessa avser satelliter eller satellit-TV i vid bemärkelse. Vad gäller de varor som skydd begärts för finns inga betänkligheter.”)

- 6 Den 7 juni 1999 överklagade sökanden med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94 granskarens beslut till harmoniseringsbyrån.
- 7 Genom beslut av den 2 augusti 2000 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avslog andra överklagandenämnden överklagandet vad gällde de tjänster som omfattas av klasserna 38, 41 och 42.
- 8 I de delar som den har avgjort överklagandeärendet har överklagandenämnden funnit att ordkombinationen i fråga omfattas av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.
- 9 Det omtvistade beslutet delgavs sökanden den 11 augusti 2000. Meddelandet om delgivning av den 4 augusti 2000 innehöll en uppgift om att det delgivna beslutet var ett beslut av den första överklagandenämnden. Sökanden angav i en skrivelse av den 30 augusti 2000 till överklagandenämndernas kansli att det beslut som hade delgetts den inte var ett beslut från den första överklagandenämnden. I en skrivelse av den 4 september 2000 bekräftade överklagandenämndernas kansli att brister i förfarandet för delgivningen hade förelegat och rättade delgivningsmeddelandet. Vidare angav kansliet att det i meddelandet borde ha angetts att det delgivna beslutet var ett beslut från den andra överklagandenämnden.

Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Inledande anmärkningar

12 Sökanden har vid den muntliga förhandlingen anfört att dess ansökan inte skall uppfattas så att den innefattar en grund avseende ett fel i förfarandet för delgivning av det omtvistade beslutet. Enligt fast rättspraxis ligger dessutom brister i fråga om förfarandet vid delgivningen av ett beslut utanför detta beslut och kan således inte medföra att det blir behäftat med ett fel (domstolens dom av den 14 juli 1972 i mål 48/69, ICI mot kommissionen, REG 1972, s. 619, punkt 39, svensk specialutgåva, volym 2, s. 25, förstainstansrättens dom av den 28 maj 1998 i de förenade målen T-78/96 och T-170/96, W mot kommissionen, REGP 1998, s. I-A-239 och s. II-745, punkt 183). Även om man skulle anta att bestämmelserna om delgivning av ett beslut utgör väsentliga formföreskrifter (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 8 juli 1999 i mål C-227/92 P, Hoechst mot kommissionen, REG 1999, s. I-4443, punkt 72) kan det konstateras att någon väsentlig formföreskrift inte har åsidosatts i förevarande fall. Harmoniseringsbyrån har nämligen faktiskt delgett sökanden det omtvistade

beslutet. Vad gäller det fel i sak som meddelandet om delgivning innehåller så har detta rättats till av överklagandenämndens kansli före utgången av överklagandefristen, vilket innebär att sökanden inte har förhindrats att ta till vara sina rättigheter.

- 13 Harmoniseringsbyrån och sökanden anser att överklagandenämnden genom det omtvistade beslutet har avslagit det överklagande som ställts till den även vad gäller de tjänster som omfattas av klass 35. Harmoniseringsbyrån har vid den muntliga förhandlingen angett att enligt dess åsikt innebär det förhållandet att de sistnämnda tjänsterna inte uttryckligen har omnämnts i det omtvistade beslutet att beslutet är bristfälligt motiverat.

- 14 Förstainstansrätten konstaterar inledningsvis att det framgår av punkterna 1 och 5 i det omtvistade beslutet att överklagandenämnden i sitt beslut av den 9 april 1999 bedömde att granskaren hade avslagit registreringsansökan endast vad gäller de tjänster som omfattas av klasserna 38, 41 och 42 och att det därmed endast var dessa tjänster som omfattades av dess prövning. Vidare kan det konstateras att granskaren, på ett sätt som kan verka förvirrande, i det ovannämnda beslutet visserligen hänvisade till sitt skriftliga meddelande av den 11 november 1998, i vilket han angav att absoluta registreringshinder utgjorde hinder för en registrering av det begärda varumärket endast avseende de tjänster som omfattas av klasserna 38, 41 och 42, men att han ändå uttryckligen avslag ansökan för samtliga tjänster som den omfattade. Slutligen kan det konstateras att sökandens överklagande till överklagandenämnden avsåg granskarens beslut i dess helhet och inte endast en del av detta. Överklagandenämnden har således underlåtit att fatta beslut avseende det överklagande som ställts till den vad gäller den del som avsåg granskarens beslut avseende de tjänster som omfattas av klass 35.

- 15 Den analys som har gjorts i föregående punkt vederläggs inte av harmoniseringsbyråns argument att överklagandenämndens underlåtenhet att uttryckligen ange de tjänster som omfattas av klass 35 i det omtvistade beslutet inte inverkar på beslutets räckvidd, utan endast innebär att en bristande motivering har lämnats.

De bindande delarna i ett beslut från överklagandenämnden skall nämligen tolkas mot bakgrund av den faktiska och rättsliga motivering till beslutet som utgör den direkta grunden för det. Det är således inte möjligt att tillmäta det ifrågasatta beslutet en räckvidd som skulle gå utöver beslutet att avslå överklagandet enbart med avseende på tjänsterna i klasserna 38, 41 och 42, eftersom det endast är dessa tjänster som uttryckligen omnämns i beslutet.

Huruvida det omtvistade beslutet är rättsenligt i den del som överklagandenämnden har underlåtit att fatta beslut avseende det överklagande som ställts till den

Parternas argument

- 16 Sökanden har hävdats att det begärda varumärket inte omfattas av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 vad gäller de tjänster som omfattas av klass 35.
- 17 Harmoniseringsbyrån anser att det begärda varumärket i enlighet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte kan registreras för tjänster som omfattas av klass 35.

Förstainstansrättens bedömning

- 18 Såsom har konstaterats i punkterna 14 och 15 ovan har överklagandenämnden underlåtit att fatta beslut vad gäller sökandens yrkanden avseende de tjänster som omfattas av klass 35. Mot denna bakgrund skulle ett avgörande från första-

instansrätten som innebär att den i sak avgjorde huruvida det begärda varumärket omfattas av artikel 7.1 b och/eller 7.1 c i förordning nr 40/94 avseende dessa tjänster innebär att den ändrade det omtvistade beslutet. I artikel 63.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs visserligen en möjlighet att ändra ett beslut. Det måste dock anses att denna möjlighet i princip är begränsad till situationer där målet är klart för avgörande. Så är emellertid inte fallet när överklagandenämnden inte i sak har prövat ett yrkande i dess helhet, såsom är fallet i förevarande mål. Det omtvistade beslutet skall således inte ändras i förevarande fall.

- 19 Det skall dock erinras om att enligt artikel 62.1 första meningen i förordning nr 40/94 gäller följande: "Efter prövning om överklagandet är befogat skall överklagandenämnden avgöra överklagandet." Denna skyldighet måste uppfattas så, att överklagandenämnden är skyldig att fatta beslut avseende vart och ett av de yrkanden som framställs till den i dess helhet, genom att antingen bifalla det, avvisa det eller avslå det i sak. Det kan därefter konstateras att ett åsidosättande av denna skyldighet kan påverka innehållet i överklagandenämndens beslut och att det därvid är fråga om en väsentlig formföreskrift vars åsidosättande kan prövas *ex officio*.
- 20 I förevarande fall har överklagandenämnden åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 62.1 första meningen i förordning nr 40/94 genom att underlåta att fatta beslut avseende sökandens yrkanden avseende de tjänster som omfattas av klass 35.
- 21 Det omtvistade beslutet skall således ogiltigförklaras i den del som överklagandenämnden har underlåtit att fatta beslut om sökandens yrkanden avseende de tjänster som omfattas av klass 35.

Huruvida det omtvistade beslutet är rättsenligt i de delar som överklagandena har fattat beslut om det överklagande som har ställts till den

- 22 Sökanden har anfört tre grunder, avseende åsidosättande av artikel 7.1 c respektive artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 samt av likabehandlingsprincipen.

Huruvida artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts

— Parternas argument

- 23 Sökanden och harmoniseringsbyrån anser att det begärda varumärket inte omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

— Förstainstansrättens bedömning

- 24 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av "[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra

egenskaper hos varorna eller tjänsterna”. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges vidare att ”[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.

- 25 I detta hänseende konstaterar förstainstansrätten att det omtvistade beslutet inte innehåller någon särskild motivering som gör det möjligt att fastställa att det begärda varumärket omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, även om det formellt sett grundar sig på denna bestämmelse. Harmoniseringsbyrån har för övrigt i sitt svaromål samt vid den muntliga förhandlingen uttryckligen förklarat att enligt dess åsikt är så inte fallet.
- 26 Det skall vidare erinras om att ett varumärke ”endast” får bestå av kännetecknen eller upplysningar som kan användas för att beteckna en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna för att det skall kunna omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Av detta krav följer att när fråga är om ett ordmärke som består av flera beståndsdelar (eller ett sammansatt varumärke) är det den relevanta betydelsen av hela det begärda ordmärket som skall bedömas, vilken betydelse fastställs på grundval av alla de beståndsdelar som märket består av och inte endast betydelsen av en av dessa beståndsdelar. Vidare skall endast de egenskaper hos de aktuella varorna eller tjänsterna som kan ha betydelse för målgruppens val beaktas vid bedömningen. För att ett sammansatt ordmärke skall kunna anses vara beskrivande, skall det således endast beteckna sådana egenskaper.
- 27 Om man i förevarande mål antar att den relevanta betydelsen av ordkombinationen SAT.2 är ”andra kanalen via satellit”, kan denna visserligen användas för att beteckna en egenskap hos vissa av de aktuella tjänsterna som kan ha betydelse för målgruppens val, nämligen att tjänsterna har samband med utsändningar via satellit. Ordkombinationen betecknar däremot inte någon sådan egenskap i den mån den anger att det rör sig om en andra kanal. Även om man

skulle anse att denna uppgift förmedlar upplysningen att det är fråga om den andra kanalen från ett och samma televisionsföretag, så hänför sig denna upplysning inte till någon särskild egenskap hos de aktuella tjänsterna som kan ha betydelse för målgruppens val. Ordkombinationen SAT.2 betraktad i sin helhet betecknar således inte endast sådana egenskaper.

- 28 Av det ovan anförda följer att talan skall bifallas på grund av att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Huruvida artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts

— Parternas argument

- 29 Sökanden har hävdad att den ifrågavarande ordkombinationen utgör en typisk beteckning för en TV-kanal och har samma verkan som ett egennamn. Därmed saknar den inte särskiljningsförmåga.
- 30 Sökanden har vidare angett att eftersom ordkombinationen SAT.2 varken är beskrivande eller utgör ett vanligt uttryck i något av gemenskapsspråken, finns det inget stöd för slutsatsen att målgruppen inte skulle anse att den ifrågavarande ordkombinationen — när den används som varumärke — har en särskild funktion avseende att ange de aktuella tjänsternas kommersiella ursprung.
- 31 Sökanden har slutligen gjort gällande att den ifrågavarande ordkombinationen innehåller drag av kreativitet och fantasi som gör att den för målgruppen kan fylla en funktion avseende ursprungsbestämning.

- 32 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att beståndsdelen SAT, genom vilken de aktuella tjänsterna beskrivs, i sig saknar särskiljningsförmåga vad gäller sådana tjänster.
- 33 Harmoniseringsbyrån har vidare hävdade att siffran 2 inte utgör en sådan ytterligare beståndsdel som innebär att den ifrågavarande ordkombinationen, betraktad i sin helhet, erhåller särskiljningsförmåga. I detta hänseende har harmoniseringsbyrån anfört att ett tillägg av en siffra är mycket vanligt i den tjänstesektor som avser medier.

— Förstainstansrättens bedömning

- 34 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges dessutom att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".
- 35 Det framgår av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 att det räcker med ett minimum av särskiljningsförmåga för att det absoluta registreringshinder som anges i denna artikel inte skall tillämpas. Det skall således utredas huruvida det begärda varumärket gör det möjligt för målgruppen att särskilja de därmed avsedda varorna eller tjänsterna från varor eller tjänster med annat kommersiellt ursprung när den skall göra ett val vid inköp av sådana varor eller tjänster.
- 36 Såsom framgår av fast rättspraxis har de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b—e i förordning nr 40/94 ett syfte av allmänintresse, enligt vilket det är nödvändigt att de tecken som avses därmed kan användas fritt av alla

(förstainstansrättens dom av den 19 september 2001 i mål T-118/00, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, kvadratisk vit tablett som är grön- och ljusgrönfläckig, REG 2001, s. II-2731, punkt 73, och, beträffande det registreringshinder som avser kännetecknets beskrivande karaktär, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 25). Till skillnad från andra immateriella och industriella rättigheter avser det rättsskydd som ett varumärke åtnjuter nämligen i princip inte resultatet av en kreativ eller ekonomisk ansträngning från rättighetsinnehavarens sida, utan endast det tecken som denne har "tagit i besittning". För att undvika att en enskild näringsidkare erhåller en orättmätig konkurrensfördel är det således nödvändigt att förhindra att ett tecken som måste lämnas fritt att användas av alla blir föremål för ensamrätt. Det är endast i det fall som ett sådant tecken, till följd av dess användning, faktiskt uppfattas som en upplysning om kommersiellt ursprung för en vara eller en tjänst av målgruppen som den ekonomiska ansträngning från registrerings sökandens sida motiverar att det ovan beskrivna allmänintresset får vika. I ett sådant fall innebär artikel 7.3 i förordning nr 40/94 därför att det är möjligt att registrera ett sådant tecken, vilket utgör ett undantag från den allmänna regel som anges i artikel 7.1 b—d.

37 Mot denna bakgrund kan det konstateras att i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 avses bland annat sådana varumärken som ur målgruppens perspektiv är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt. Särskiljningsförmågan hos ett varumärke kan således för det första endast bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka registrering begärs och för det andra endast i förhållande till hur den särskilda målgruppen uppfattar det.

38 I förevarande fall är de aktuella tjänsterna, förutom de som omfattas av klass 42, avsedda för allmän konsumtion. Den aktuella målgruppen utgörs därför i huvudsak av genomsnittskonsumenter som kan antas vara normalt informerade och skäligen uppmärksamma och upplysta (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,

REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27). Vad gäller de tjänster som omfattas av klass 42 kan det däremot konstateras att målgruppen i huvudsak består av näringsidkare inom film- och mediebranschen.

- 39 Vad gäller ett sammansatt varumärke skall det betraktas i sin helhet vid bedömningen av dess särskiljningsförmåga. Detta är dock inte oförenligt med en successiv genomgång av de olika beståndsdelarna hos varumärket (se ovan nämnda dom från förstainstansrätten i målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 59).
- 40 Det kan vidare allmänt anges att även ett tecken genom vilket de varor eller tjänster som avses i en ansökan om registrering av ett varumärke beskrivs saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster. Denna tolkning är inte oförenlig med förstainstansrättens rättspraxis, enligt vilken de två absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 vart och ett har sitt eget tillämpningsområde (se den ovan nämnda domen i målet DKV mot harmoniseringsbyrån, punkt 48). Det kan nämligen anses att ett individuellt tecken som enligt de semantiska reglerna i referensspråket kan användas för att beteckna de egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna som kan ha betydelse för målgruppens val av detta skäl även vanligen kan användas i handeln för att presentera dessa varor eller tjänster. Tecknet omfattas i sådant fall av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Artikel 7.1 c i samma förordning är däremot endast tillämplig när det begärda varumärket "endast" består av sådana tecken eller upplysningar.
- 41 Vad för det första gäller beståndsdelens SAT i förevarande mål har överklagandenämnden i punkt 17 i det omtvistade beslutet, liksom harmoniseringsbyrån i sitt svaromål och i sina förklaringar under den muntliga förhandlingen, i tillräcklig grad visat att denna term på tyska och på engelska utgör den vanliga

förkortningen av ordet satellit. Denna beståndsdel utgör, i egenskap av förkortning, inte något undantag från de lexikaliska reglerna i dessa språk. Beståndsdelen betecknar dessutom en egenskap som de flesta av de aktuella tjänsterna har och som kan ha betydelse för målgruppens val, närmare bestämt att egenskapen har samband med utsändningar via satellit. Beståndsdelen SAT skall därför anses sakna särskiljningsförmåga i förhållande till sådana tjänster.

42 Denna bedömning gäller dock inte för följande kategorier av tjänster:

- ”Databastjänster”, som omfattas av klass 38,

- ”Produktion och återgivning av data, tal, text, ljud- och bildupptagningar på video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); visning och uthyrning av video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); uthyrning av TV-mottagare och avkodare; utbildning, undervisning och underhållning; sport- och kulturverksamhet; anordnande av tävlingar inom utbildnings-, undervisnings-, underhållnings- och sportområdena; anordnande av korrespondenskurser, publicering och utgivning av böcker, periodiska tidskrifter och andra tryckta produkter samt anknutna elektroniska medier (inklusive CD-ROM och CD-I); anordnande av konsert-, teater- och underhållningstillställningar samt av sporttävlingar; produktion av filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram inom undervisnings-, utbildnings- och underhållningsområdena, även för barn och ungdom; produktion, återgivning, visning och uthyrning av ljud- och bildupptagningar på kassett, band och bild- och/eller ljudskiva; teater- och musikföreställningar”, som omfattas av klass 41.

- ”Beviljande, förmedling, uthyrning samt annat utnyttjande av rättigheter till filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram; förvaltning och annat utnyttjande av upphovsrätter och industriella skydds-rättigheter för tredje man; utnyttjande av angränsande film- och TV-rättigheter avseende marknadsföring; utveckling av programvara, speciellt avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV; användning av nätverk för överföring av information, bilder, text, tal och data; teknisk rådgivning avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingående i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel; förmedling och tilldelning av tillstånd till användare av olika kommunikationsnät”, som omfattas av klass 42.
- 43 I förhållande till de tjänster som avses i föregående punkt, vilka inte har något direkt samband med utsändning av program, betecknas genom beståndsdelens SAT nämligen inte någon egenskap som kan ha betydelse för målgruppens val.
- 44 I detta hänseende kan det inte hävdas att sökanden, inom ramen för ett marknadsföringskoncept som förutom de sistnämnda tjänsterna omfattar alla övriga tjänster som avses i ansökan om registrering, marknadsför eller avser att marknadsföra sådana tjänster som angetts i punkt 42 ovan, och att särskiljningsförmågan hos tecknet SAT skall bedömas i förhållande till samtliga kategorier av tjänster som avses i registreringsansökan och mot bakgrund av detta marknadsföringskoncept.
- 45 Frågan huruvida ett tecken har en beskrivande karaktär skall bedömas individuellt i förhållande till var och en av de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser. Vid bedömningen av huruvida ett tecken har en

beskrivande karaktär i förhållande till en viss kategori av varor eller tjänster, saknar det relevans huruvida den som ansöker om registrering av varumärket planerar att införa eller har infört ett visst marknadsföringskoncept som, förutom de varor och/eller de tjänster som hör till denna kategori, omfattar varor och/eller tjänster som hör till andra kategorier. Förekomsten av ett marknadsföringskoncept är en yttre faktor som inte påverkar de rättigheter som är knutna till gemenskapsvarumärket. Det ankommer dessutom enbart på det berörda företaget att besluta rörande ett marknadsföringskoncept, ett koncept som kan komma att ändras efter registreringen som gemenskapsvarumärke, varför det inte kan ha någon som helst inverkan på bedömningen av huruvida varumärket kan registreras eller ej.

- 46 Vad gäller beståndsdel 2 har harmoniseringsbyrån som svar på en fråga från rätten, och utan att på denna punkt ha motsagts av sökanden, vidare förklarat att siffror i allmänhet, och siffran 2 i synnerhet, är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella tjänsterna. Denna siffra saknar dock särskiljningsförmåga vad gäller åtminstone de av tjänsterna som inte har angetts i punkt 42 ovan.
- 47 Vad slutligen gäller beståndsdel 3 innebär det förhållandet att den är allmänt förekommande i handeln för att presentera alla möjliga sorters varor och tjänster att man kan sluta sig till att beståndsdel 3 även kan användas på sådant sätt för de varor som är i fråga i förevarande mål.
- 48 Av detta följer att det begärda varumärket består av en kombination av olika beståndsdelar, vilka var och en i vart fall kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de av de aktuella tjänsterna som inte har angetts i punkt 42 ovan, och vilka beståndsdelar saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa tjänster.

- 49 Det kan dessutom rent allmänt konstateras att det förhållandet att ett sammansatt varumärke endast består av beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga gör det möjligt att sluta sig till att detta varumärke betraktat i sin helhet också kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de berörda varorna eller tjänsterna. Detta gäller emellertid inte om det finns konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika beståndsdelarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket har en vidare innebörd än summan av de beståndsdelar som det är uppbyggt av.
- 50 I förevarande fall framgår det inte att några sådana uppgifter finns. Uppbyggnaden av det begärda varumärket, som i huvudsak kännetecknas av att en förkortning följd av en siffra används, motsvarar nämligen ett vanligt sätt att kombinera olika beståndsdelar i ett sammansatt ordmärke. Mot denna bakgrund kan inte sökandens argument att det begärda varumärket betraktat i sin helhet innefattar drag av fantasi godtas.
- 51 Förstainstansrätten anser därför att det begärda varumärket betraktat i sin helhet kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de av de berörda tjänsterna som inte har angetts i punkt 42 ovan.
- 52 Vad gäller sökandens argument att det begärda varumärket utgör en typisk beteckning för en TV-kanal och därför har samma verkan som ett egennamn, kan det konstateras att detta argument inte ändrar den bedömning som gjorts i föregående punkt utan i stället bekräftar den. Detta varumärke kan således endast registreras om det visas att målgruppen — till följd av att det använts — faktiskt uppfattar det som ett egennamn, närmare bestämt som en hänvisning till

de berörda varornas kommersiella ursprung. Det måste emellertid konstateras att sökanden inte vid något tillfälle under förfarandet vid harmoniseringsbyrån åberopade artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

53 Det begärda varumärket saknar således särskiljningsförmåga i förhållande till de av de kategorier av tjänster som avses i ansökan om registrering av varumärket och som inte har angetts i punkt 42 ovan.

54 När det däremot gäller de tjänster som omfattas av de kategorier som angetts under punkt 42 ovan, har rätten i punkt 43 ovan funnit att termen SAT inte betecknar någon egenskap som kan ha betydelse för målgruppens val. Av handlingarna i målet framgår inte heller att det finns någon omständighet som gör att det kan konstateras att nämnda tecken vanligen används i handeln för att presentera dessa tjänster eller att det finns uppgifter på grundval av vilka det är möjligt att dra slutsatsen att tecknet, trots avsaknaden av särskiljningsförmåga, skulle kunna användas på sådant sätt. Tecknet SAT saknar således inte särskiljningsförmåga i förhållande till dessa tjänster.

55 I detta sammanhang kan det allmänt anges att ett sammansatt varumärke endast kan omfattas av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om samtliga dess beståndsdelar saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av ansökan om registrering av varumärket.

56 Det begärda varumärket saknar således inte särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som omfattas av de kategorier som angetts i punkt 42 ovan.

- 57 Av detta följer att talan skall bifallas på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts vad gäller de kategorier av tjänster som angetts i punkt 42 ovan och att talan skall ogillas vad gäller de övriga kategorier av tjänster som omfattas av ansökan om registrering av varumärket.

Huruvida likabehandlingsprincipen har åsidosatts

— Parternas argument

- 58 Sökanden har hävdats att harmoniseringsbyrån har avvikit från sin egen beslutspraxis avseende varumärken som består av siffror och bokstäver genom att avslå registreringsansökan. Sökanden har därvid åberopat skrivelser som den under det administrativa förfarandet ingav till granskaren och till överklagandenämnden.
- 59 Harmoniseringsbyrån har svarat att bland de 49 varumärken som omnämns i de skrivelser som sökanden ingav under det administrativa förfarandet, avser endast varumärkena GERMANSAT och NET.SAT tjänster som tillhandahålls med hjälp av en satellit. Enligt harmoniseringsbyrån är dessa båda varumärken inte jämförbara med det varumärke som är i fråga i förevarande mål, eftersom de inte består av en förkortning och en siffra.

— Förstainstansrättens bedömning

- 60 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att de beslut beträffande registrering av ett tecken såsom gemenskapsvarumärke som överklagandenämnderna skall fatta med stöd av förordning nr 40/94 omfattas av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett tecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall därför enbart bedömas på grundval av tillämpliga gemenskapsbestämmelser, såsom de tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av en tidigare avvikande beslutspraxis från överklagandenämnderna.
- 61 Det föreligger därmed två tänkbara möjligheter. Om överklagandenämnden i ett tidigare ärende, genom att finna att ett tecken kan registreras som gemenskapsvarumärke, har tillämpat relevanta bestämmelser i förordning nr 40/94 korrekt och den i ett senare ärende, som liknar det förra, fattar ett motstridigt beslut, skall gemenskapsdomstolarna ogiltigförklara detta senare beslut på grund av att tillämpliga bestämmelser i förordning nr 40/94 har åsidosatts. I detta första fall kan talan inte bifallas på grunden avseende ett åsidosättande av principen om förbud mot diskriminering. Om överklagandenämnden däremot, genom att finna att ett tecken kan registreras som gemenskapsvarumärke, i ett tidigare ärende har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning och den i ett senare ärende, som liknar det förra, fattar ett motstridigt beslut, kan det första beslutet inte med framgång åberopas till stöd för ett yrkande om ogiltigförklaring av detta senare beslut. Det följer nämligen av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen skall tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (se, för ett liknande resonemang domstolens dom av den 9 oktober 1984 i mål 188/83, Witte mot parlamentet, REG 1984, s. 3465, punkt 15, och av den 4 juli 1985 i mål 134/84, Williams mot revisionsrätten, REG 1985, s. 2225, punkt 14). Inte heller i detta andra fall skall följaktligen talan bifallas på grunden avseende åsidosättande av principen om förbud mot diskriminering.

- 62 Härav följer att talan inte kan vinna bifall på grunden avseende åsidosättande av principen om förbud mot diskriminering.
- 63 Det skall vidare konstateras att även om motiveringar beträffande faktiska och rättsliga omständigheter i ett tidigare beslut kan utgöra argument till stöd för ett påstående om åsidosättande av en bestämmelse i förordning nr 40/94, har sökanden i förevarande mål, med undantag av beslutet avseende varumärket GERMANSAT, endast åberopat beslut som inte är motiverade. Vad gäller det nämnda beslutet har sökanden inte åberopat något i motiveringen till detta som kan medföra en ändring av den ovan angivna bedömningen av grunderna avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94. Det skall dessutom påpekas att de varumärken som var föremål för de av sökanden åberopade besluten registrerades för andra varor eller tjänster än dem som är i fråga i förevarande mål. Såsom harmoniseringsbyrån med rätta har anfört i sitt svaromål är inte varumärkena GERMANSAT och NET SAT EXPRESS, som omfattar tjänster som tillhandahålls med hjälp av en satellit, jämförbara med det i förevarande mål begärda varumärket, eftersom de inte består av en förkortning och en siffra.
- 64 Härav följer att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras på grund av att överklagandenämnden har avslagit det överklagande som ställts till den avseende de kategorier av tjänster som angetts i punkt 42 ovan.
- 65 Av det ovanstående följer att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras i den del som överklagandenämnden har underlåtit att fatta beslut om det överklagande som har ställts till den vad gäller de tjänster som omfattas av klass 35 samt i den del som överklagandenämnden har avslagit det överklagande som har ställts till den avseende de tjänstekategorier som har angetts i punkt 42 ovan. Talan skall i övrigt ogillas.

Rättegångskostnader

- 66 Enligt artikel 87.3 i förstainstansrättens rättegångsregler kan förstainstansrätten besluta att kostnaderna skall delas om parterna ömsom vinner och förlorar på en eller flera punkter. I förevarande mål har sökandens talan enbart bifallits avseende ett begränsat antal tjänster. Det förfarandefel som det omtvistade beslutet är behäftat med skall emellertid också beaktas. Mot denna bakgrund skall vardera parten bära sin rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Beslutet från andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 2 augusti 2000 (ärende R 312/1999-2) ogiltigförklaras i den del som överklagandenämnden har underlåtit att fatta beslut avseende det överklagande som ställts till den avseende tjänster som omfattas av klass 35.

- 2) Beslutet från andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 2 augusti 2000 (ärende R 312/1999-2) ogiltigförklaras i den del som överklagandenämnden har avlagt det överklagande som ställts till den avseende följande kategorier av tjänster:

— ”Databastjänster”, som omfattas av klass 38.

— ”Produktion och återgivning av data, tal, text, ljud- och bildupptagningar på video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); visning och uthyrning av video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); uthyrning av TV-mottagare och avkodare; utbildning, undervisning och underhållning; sport- och kulturverksamhet; anordnande av tävlingar inom utbildnings-, undervisnings-, underhållnings- och sportområdena; anordnande av korrespondenskurser, publicering och utgivning av böcker, periodiska tidskrifter och andra tryckta produkter samt anknutna elektroniska medier (inklusive CD-ROM och CD-I); anordnande av konsert-, teater- och underhållningstillställningar samt av sporttävlingar; produktion av filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram inom undervisnings-, utbildnings- och underhållningsområdena, även för barn och ungdom; produktion, återgivning, visning och uthyrning av ljud- och bildupptagningar på kassett, band och bild- och/eller ljudskiva; teater- och musikföreställningar”, som omfattas av klass 41.

— ”Beviljande, förmedling, uthyrning samt annat utnyttjande av rättigheter till filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram; förvaltning och annat utnyttjande av upphovsrätter och industriella

skydds rättigheter för tredje man; utnyttjande av angränsande film- och TV-rättigheter avseende marknadsföring; utveckling av programvara, speciellt avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV; användning av nätverk för överföring av information, bilder, text, tal och data; teknisk rådgivning avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingående i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel; förmedling och tilldelning av tillstånd till användare av olika kommunikationsnät”, som omfattas av klass 42.

3) Talan ogillas i övrigt.

4) Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 2 juli 2002.

H. Jung

R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare

Ordförande