

**Gerecht van Eerste Aanleg, 12 september 2007,
Grana Biraghi v Grana Padano**



MERKENRECHT

Strijd met Beschermd Oorsprongsbenaming (“BOB”)

Inschrijving merk Grana Biraghi stuit af op Beschermd Oorsprongsbenaming

Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen goede gronden had om te concluderen dat de inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI geen inbreuk maakte op de BOB „grana padano” in de zin van artikel 13, lid 1, eerste alinea, van [verordening nr. 2081/92](#). Er dient dus te worden geconcludeerd dat het beroep gegrond is, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de benaming „grana” een soortnaam is en dat het bestaan van de BOB „grana padano” niet in de weg staat aan inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI in de zin van artikel 14 van verordening nr. 2081/92. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

BOB en soortnaam

- **Indien BOB gedeeltelijk uit een soortnaam bestaat mag een merk die soortnaam bevatten**

Verder mogen beschermde benamingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, van verordening nr. 2081/92 geen soortnamen worden en impliceert het feit dat niet in de vorm van een voetnoot in [verordening nr. 1107/96](#) wordt verklaard dat voor de term „grana” geen registratie wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs dat elk van de delen van de benaming „grana padano” is beschermd (zie, in die zin, [arrest Chiciak en Fol](#), reeds aangehaald, punt 39) (...). Wanneer de BOB bestaat uit verschillende elementen, waarvan een de soortnaam van een landbouwproduct of levensmiddel is, moet het gebruik van deze soortnaam in een ingeschreven merk derhalve worden geacht in overeenstemming te zijn

met artikel 13, eerste alinea, sub a of b, van verordening nr. 2081/92 en moet de op de BOB gebaseerde vordering tot nietigverklaring worden afgewezen.

- **Kamer van beroep BHIM bevoegd dit te onderzoeken**

Dienaangaande moet eerst worden vastgesteld dat de kamer van beroep bevoegd was om dit soort onderzoek te verrichten en eventueel bescherming te weigeren aan het deel van een BOB dat een soortnaam is. Aangezien het niet erom gaat, een BOB als zodanig nietig te verklaren, mag de kamer van beroep immers nagaan of de betrokken term daadwerkelijk de soortnaam van een landbouwproduct of een levensmiddel is, gelet op het feit dat artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92 de bescherming uitsluit van soortnamen die deel uitmaken van een BOB.

- **kamer van beroep is voorbijgegaan aan de criteria die in de communautaire rechtspraak met betrekking tot de BOB zijn ontwikkeld en die in artikel 3 van verordening nr. 2081/92 worden vermeld.**

Zij heeft immers geen enkel van de elementen in aanmerking genomen die het volgens de in de punten 65 tot en met 67 supra aangehaalde rechtspraak mogelijk maken, het vereiste onderzoek te verrichten of een benaming of een van de elementen ervan eventueel een soortnaam is, zij heeft geenszins beroep gedaan op bij de consumenten verrichte opinieonderzoeken of op het advies van gekwalificeerde deskundigen ter zake, evenmin heeft zij informatie gevraagd aan de lidstaten of aan de Commissie, die zelf de vraag had kunnen voorleggen aan bovengenoemd wetenschappelijk comité, terwijl zij daartoe de mogelijkheid had krachtens artikel 74, lid 1, eerste zinsdeel, en artikel 76 van verordening nr. 40/94, zoals het BHIM terecht opmerkt. De bewijselementen waarop de bestreden beslissing berust, bestaan enkel in uittreksels uit woordenboeken en internetopzoeken die de kamer van beroep ambtshalve heeft verricht.

Grana is geen soortnaam

- **In Italiaanse wetgeving is Padano aan Grana toegevoegd om verschillende granas te kunnen duiden maar geeft niet aan dat grana een soortnaam is**

Het feit dat de Italiaanse wetgeving van 1938 spreekt over verschillende granas (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo en veneto) die alle in het gebied van de Po-vlakte worden geproduceerd, zonder evenwel te spreken over grana padano, alsmede het feit dat bij latere wetgeving de benaming „grana padano” werd ingevoerd waarbij werd afgezien van de oudere benamingen, wijzen erop dat **grana een kaas is die traditioneel in talrijke gebieden van de Po-vlakte werd geproduceerd** en om deze reden op een bepaald ogenblik door de Italiaanse wetgever is aangeduid met de term „padano” teneinde het regelgevend kader te vereenvoudigen en de verschillende oudere benamingen die alle uit de Padaanse vallei afkomstig zijn, te vatten in één enkele benaming. De kwalificatie „padano” werd dus niet ingevoerd om de draagwijdte van de BOB tot bepaalde granas te beperken, maar om deze

granas samen te voegen met het oog op hetzelfde hoge beschermingsniveau dat oorspronkelijk werd verleend door de Italiaanse wetgeving, en vervolgens door verordening nr. 2081/92. Uit de evolutie van de Italiaanse regelgeving blijkt dus dat de benaming „grana” geen soortnaam is.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg, 12 september 2007

(H. Legal, I. Wiszniewska-Białecka en E. Moavero Milanesi)

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

12 september 2007 (*)

„Gemeenschapsmerk – Nietigverklaringsprocedure – Communautair woordmerk GRANA BIRAGHI – Bescherming van oorsprongsbenaming ‚grana padano’ – Geen soortnaam – Artikel 142 van verordening (EG) nr. 40/94 – Verordening (EEG) nr. 2081/92”

In zaak T-291/03,

Conorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, gevestigd te Desenzano del Garda (Italië), vertegenwoordigd door P. Perani, P. Colombo en A. Schmitt, advocaten,

verzoeker,

ondersteund door

Italiaanse Republiek, vertegenwoordigd door G. Aiello, avvocato dello Stato,

interveniënte,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door M. Buffolo en O. Montalto als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Biraghi SpA, gevestigd te Cavallermaggiore (Italië), vertegenwoordigd door F. Antenucci, F. Giuggia, P. Mayer en J.-L. Schiltz, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 juni 2003 (zaak R 153/2002-1) inzake een nietigverklaringsprocedure tussen Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano en Biraghi SpA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, I. Wiszniewska-Białecka en E. Moavero Milanesi, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 21 augustus 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 23 december 2003 en 17 februari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van respectievelijk interveniënte en het BHIM, gezien de op 29, 16 en 29 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde opmerkingen van respectievelijk verzoeker, het BHIM en interveniënte over het

verzoek tot interventie van de Italiaanse Republiek van 18 december 2003,

gezien de beschikking van de president van de Eerste kamer van het Gerecht van 5 maart 2004 waarbij de Italiaanse Republiek werd toegelaten tot interventie ter ondersteuning van verzoekers conclusies,

gezien de memorie in interventie van de Italiaanse Republiek en de opmerkingen van interveniënte hierover, neergelegd ter griffie van het Gerecht op respectievelijk 16 april en 21 mei 2004,

na de terechtzitting op 28 februari 2007,

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

1 Artikel 142 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), in de op het onderhavige geding toepasselijke versie, bepaalt:

„Deze verordening laat verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad [...], en met name artikel 14 daarvan, onverlet.”

2 Artikel 2 van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 208, blz. 1), in de op het onderhavige geding toepasselijke versie, preciseert het begrip „oorsprongsbenaming” als volgt:

„2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a) ‚oorsprongsbenaming’: de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel

– dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land en

– waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven en waarvan de productie, de verwerking en de bereiding in het geografische gebied geschieden;

[...]

3. Als oorsprongsbenamingen worden eveneens beschouwd, bepaalde, al dan niet geografische, traditionele benamingen, indien zij een landbouwproduct of levensmiddel van oorsprong uit een streek of bepaalde plaats aanduiden dat aan de voorwaarden van lid 2, [sub a], tweede streepje, voldoet.”

3 Artikel 3 van verordening nr. 2081/92 bepaalt met name:

„1. Benamingen die soortnamen zijn geworden, kunnen niet worden geregistreerd.

In de zin van deze verordening wordt onder een benaming die een soortnaam is geworden, verstaan de naam van een landbouwproduct of een levensmiddel, die weliswaar verband houdt met de plaats of streek waar dit product of dit levensmiddel oorspronkelijk werd geproduceerd of in de handel gebracht, doch de gangbare naam is geworden van een product of een levensmiddel.

Om vast te stellen of een naam al dan niet een soortnaam is geworden, wordt rekening gehouden met alle factoren, in het bijzonder:

- de bestaande situatie in de lidstaat waar de naam zijn oorsprong heeft en in het traditionele verbruiksgebied,
- de situatie in andere lidstaten,
- de relevante nationale of communautaire wetgeving.”

4 Artikel 13 van verordening nr. 2081/92 bepaalt:

„1. Geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen:

- a) elk rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik door de handel van een geregistreerde benaming voor producten die niet onder de registratie vallen, voor zover deze producten vergelijkbaar zijn met de onder deze benaming geregistreerde producten of voor zover het gebruik van de benaming betekent dat wordt geprofiteerd van de reputatie van deze beschermde benaming;
- b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven of indien de beschermde benaming is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals ‚soort‘, ‚type‘, ‚methode‘, ‚op de wijze van‘, ‚imitatie‘, en dergelijke;
- c) elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, in reclamemateriaal of documenten betreffende het betrokken product, alsmede het gebruik van een recipiënt die tot misverstanden over de oorsprong van het product aanleiding kan geven;
- d) elke andere praktijk die het publiek ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product kan misleiden.

Indien een geregistreerde benaming de naam omvat van een landbouwproduct of levensmiddel die als soortnaam wordt beschouwd, wordt het gebruik van die soortnaam op dat landbouwproduct of levensmiddel niet beschouwd als strijdig met het bepaalde [sub a of b].

2. In afwijking van lid 1, [sub a en b], mogen de lidstaten de nationale regelingen waarmee het gebruik van overeenkomstig artikel 17 geregistreerde benamingen wordt toegelaten, handhaven gedurende een tot maximaal vijf jaar beperkte periode na de datum van bekendmaking van de registratie [...]

3. Beschermde benamingen mogen geen soortnamen worden.”

5 Artikel 14, lid 1, van verordening nr. 2081/92 luidt als volgt:

„Wanneer een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding overeenkomstig de bepalingen van deze verordening is geregistreerd, wordt de aanvraag tot registratie van een merk dat overeenkomt met een van de in artikel 13 vermelde situaties en dat hetzelfde type product betreft, afgewezen, mits de aanvraag tot registratie van het merk wordt ingediend na de in artikel 6, lid 2, bedoelde datum van bekendmaking. Merken die in strijd met deze bepalingen zijn geregistreerd, vervallen.”

6 Voor de vaststelling van de bij verordening nr. 2081/92 beoogde maatregelen bepaalt artikel 15, lid 1, ervan:

„De Commissie wordt bijgestaan door een comité [...]”

7 Artikel 17 van verordening nr. 2081/92 preciseert:

„1. Binnen [zes] maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening delen de lidstaten de Commissie mee, welke van hun wettelijk beschermde benamingen of, in de lidstaten waar geen beschermingssysteem bestaat, welke van hun door het gebruik algemeen gangbaar geworden benamingen zij krachtens deze verordening willen laten registreren [...]

2. De Commissie registreert volgens de procedure van artikel 15 de in lid 1 bedoelde benamingen die overeenkomen met de eisen van de artikelen 2 en 4. Artikel 7 is niet van toepassing. Soortnamen worden evenwel niet geregistreerd.

[...]”

8 Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van verordening nr. 2081/92 (PB L 148, blz. 1) bepaalt dat „[d]e in de bijlage opgenomen benamingen worden geregistreerd als geografische aanduiding (BGA) of oorsprongsbenaming (BOB) overeenkomstig artikel 17 van verordening [...] nr. 2081/92”. De bijlage bij verordening nr. 1107/96 vermeldt in punt A („In bijlage II bij het Verdrag genoemde producten voor menselijke consumptie”), onder „Kaas”, „Italië” met name de benamingen „Grana Padano (BOB)” en „Parmigiano Reggiano (BOB)”.

Voorgeschiedenis van het geding

9 Op 2 februari 1998 heeft Biraghi SpA bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag voor het woord GRANA BIRAGHI ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

10 De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „kaas, in het bijzonder kaas op basis van koemelk, belegen kaas, harde kaas, kaas in grote afmetingen, kaas in stukken, met of zonder korst, verpakte kaas in diverse porties, geraspte en verpakte kaas”.

11 Het aangevraagde merk werd op 2 juni 1999 ingeschreven en op 26 juli 1999 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken.

12 Op 22 oktober 1999 heeft het Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (hierna: „Consorzio” of „verzoeker”) bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk GRANA BIRAGHI ingesteld krachtens artikel 55 van verordening nr. 40/94. Het Consorzio voerde aan dat de inschrijving van dit merk in strijd was met de bescherming van de oorsprongsbenaming „grana padano” overeenkomstig verordening nr. 2081/92, alsmede met

artikel 7, lid 1, sub g, artikel 51, lid 1, sub a, artikel 8, lid 1, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94. Met betrekking tot deze laatste bepaling werd beroep gedaan op de inschrijving van de oudere nationale en internationale merken GRANA en GRANA PADANO.

13 Bij beslissing van 28 november 2001 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de door het Consorzio ingestelde vordering tot nietigverklaring toegewezen op grond van artikel 14 van verordening nr. 2081/92.

14 Op 24 januari 2002 heeft Biraghi tegen deze beslissing beroep ingesteld op grond dat de term „grana” een soortnaam is met een beschrijvend karakter.

15 Bij beslissing van 16 juni 2003 (zaak R 153/2002-1; hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep het door Biraghi ingestelde beroep toegewezen door de beslissing van de nietigheidsafdeling te vernietigen en de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk GRANA BIRAGHI af te wijzen. De kamer van beroep heeft zich op het standpunt gesteld dat het woord „grana” een soortnaam is die een wezenlijke eigenschap van de betrokken waren beschrijft. Volgens artikel 13, lid 1, van verordening nr. 2081/92 staat het bestaan van de BOB „grana padano” dus geenszins in de weg aan de inschrijving van het teken GRANA BIRAGHI als gemeenschapsmerk.

Conclusies van partijen

16 Verzoeker, ondersteund door de Italiaanse Republiek, concludeert dat het het Gerecht behage, het gemeenschapsmerk GRANA BIRAGHI nietig te verklaren.

17 Het BHIM en Biraghi concluderen dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoeker te verwijzen in de kosten.

18 Ter terechtzitting heeft verzoeker zijn conclusies vervolledigd met de vordering tot verwijzing van het BHIM in de kosten. Bij die gelegenheid heeft het BHIM verklaard dat het volgens de recentste rechtspraak van het Gerecht de mogelijkheid had, in te stemmen met de conclusies van verzoeker, en dat het concludeerde tot vernietiging van de bestreden beslissing. Het BHIM heeft voorts verklaard te aanvaarden dat het wordt verwezen in zijn eigen kosten. Het Gerecht heeft akte genomen van deze verklaringen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

Ontvankelijkheid

Conclusies van verzoeker en van het BHIM

19 Allereerst dient te worden vastgesteld dat verzoekers conclusies weliswaar formeel de nietigverklaring van gemeenschapsmerk GRANA BIRAGHI beogen, maar uit het verzoekschrift duidelijk blijkt – zoals ter terechtzitting werd bevestigd – dat verzoeker met het onderhavige beroep in wezen de vernietiging van de bestreden beslissing vordert op grond dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het bestaan van de oorsprongsbenaming „grana padano” niet in de weg stond aan inschrijving van bovengenoemd merk.

20 Met betrekking tot de conclusies van het BHIM dient te worden opgemerkt dat het BHIM in zijn op 17 februari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep, maar tevens heeft betoogd dat de kamer van beroep de criteria voor de beoordeling of een van de termen van de betrokken BOB een soortnaam is, onjuist heeft toegepast, en heeft verklaard zich op dit punt aan het oordeel van het Gerecht te refereren.

21 Ter terechtzitting heeft het BHIM gesteld dat het, gelet op de arresten van het Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Jurispr. blz. II-1845), 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg) (T-379/03, Jurispr. blz. II-4633), en 12 juli 2006, Rossi/BHIM – Marcorossi (MARCOROSI) (T-97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), niet verplicht was om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen. Het stemde dus in met de conclusies van verzoeker en vorderde vernietiging van de bestreden beslissing.

22 Het BHIM kan, zonder het voorwerp van het geding te wijzigen, concluderen tot toewijzing van de vordering van één van de andere partijen, naar zijn keuze, en argumenten voordragen tot staving van de door die partij aangevoerde middelen. Daarentegen kan het niet autonoom de vernietiging vorderen of middelen tot vernietiging voordragen die niet door de andere partijen zijn aangevoerd [arrest Gerecht van 4 mei 2005, Reemark/BHIM – Bluenet (Westlife), T-22/04, Jurispr. blz. II-1559, punt 18].

23 In de onderhavige zaak heeft het BHIM zowel in zijn memorie van antwoord als ter terechtzitting duidelijk de wens te kennen gegeven, verzoekers conclusies en middelen te ondersteunen. In zijn memorie van antwoord heeft het BHIM uitdrukkelijk erop gewezen dat het slechts formeel de verwerping van het beroep vorderde, omdat het van mening was dat verordening nr. 40/94 hem niet toeliet te concluderen tot vernietiging van een beslissing van een kamer van beroep. Nu deze opvatting wegens de in het vorige punt uiteengezette redenen en overeenkomstig de door het BHIM ter terechtzitting aangevoerde rechtspraak niet strookt met de stand van het recht, moeten de conclusies van het BHIM worden geherkwalificeerd en moet het BHIM worden geacht in wezen de toewijzing van verzoekers conclusies te hebben gevorderd. Na deze herkwalificatie is er geen incoherentie meer tussen de conclusies en de argumenten die in de memorie van antwoord en ter terechtzitting werden aangevoerd.

24 Gelet op een en ander dient in casu de rechtmatigheid van de bestreden beslissing te worden onderzocht tegen de achtergrond van de in het verzoekschrift gestelde middelen en rekening houdend met de door het BHIM ontwikkelde argumenten.

Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten

25 De bijlagen 48 (beslissing nr. 165/93 van de Giuri di autodisciplina pubblicitaria van 22 oktober 1993), 50 (nota van het directoraat-generaal Landbouw van de Commissie van 20 mei 1997) en 51 (nota nr. 64969 van

het Italiaanse ministerie van Land- en Bosbouw van 3 augustus 1993) bij het verzoekschrift, alsmede de bijlagen 1 tot en met 3 (uittreksels uit internetpagina's inzake de Valle Grana en de kaas castelmagno, alsmede uit de site www.granapadano.com) bij de memorie in interventie van Biraghi werden niet overgelegd in de procedure voor de kamer van beroep.

26 Ter terechtzitting heeft verzoeker verklaard niet langer te eisen dat de bijlagen 48, 50 en 51 bij het verzoekschrift in aanmerking worden genomen door het Gerecht. Het BHIM heeft verklaard zich aan het oordeel van het Gerecht te refereren.

27 Uit artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 volgt dat feiten die de partijen niet voor de instanties van het BHIM hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het beroep dat is ingesteld bij het Gerecht, dat immers de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep moet toetsen door na te gaan of deze het gemeenschapsrecht heeft nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamer zijn aangevoerd. Bij deze toetsing kan het daarentegen geen rekening houden met feitelijke gegevens die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd, tenzij wordt aangetoond dat de kamer van beroep tijdens de administratieve procedure ambtshalve rekening had moeten houden met deze feiten alvorens ter zake een beslissing te nemen [arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 54, en arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46].

28 Bij de toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht dus geen rekening houden met bovengenoemde documenten, die verwijzen naar feitelijke omstandigheden die de kamer van beroep niet kende. Bijgevolg dienen deze documenten van de hand te worden gewezen zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht.

Ten gronde

29 Tot staving van zijn beroep voert verzoeker in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 142 van verordening nr. 40/94 juncto artikel 14 van verordening nr. 2081/92.

Argumenten van partijen

30 Verzoeker voert allereerst aan dat de term „grana” geen soortnaam is. Deze term heeft immers onderscheidend vermogen door de erkenning van de BOB „grana padano” zowel op nationaal niveau krachtens legge nr. 125, Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (wet nr. 125 van 10 april 1954 inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen en type-aanduidingen van kaassoorten, GURI nr. 99 van 30 april 1954, blz. 1294; hierna: „wet nr. 125/54”), als op gemeenschapsniveau krachtens verordening nr. 1107/96. Deze erkenning impliceert dat alle producenten die de BOB „grana padano” willen gebruiken, specifieke regels moeten naleven die zijn voorgeschreven door het productdossier van deze BOB en die de kwaliteit van het aan het publiek verkochte product beogen te waarborgen. Verder wijst verzoeker

erop dat Biraghi, die tot in 1997 een van de 200 bij het Consorzio aangesloten producenten was, sindsdien geen deel meer daarvan uitmaakt zodat zij de BOB „grana padano” niet mag gebruiken en niet meer verplicht is om zich te houden aan dit productdossier. Dat de term „grana” enkel mag worden gebruikt ter identificatie van de BOB „grana padano”, wordt tevens bevestigd door het Decreto del Presidente della Repubblica, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio „Grana padano” (decreet van de president van de Republiek van 26 januari 1987 houdende wijziging van het productdossier van de kaas grana padano, GURI nr. 137 van 15 juni 1987, blz. 4), krachtens hetwelk de aanduiding „grana trentino” slechts mag worden gebruikt op voorwaarde dat het productdossier inzake de productie van de BOB „grana padano” volledig wordt nageleefd.

31 Verzoeker en de Italiaanse Republiek beklemtonen dat de term „grana” oorspronkelijk een geografische uitdrukking is ter aanduiding van een kleine stroom, een zijrivier van de Po, die is gelegen in een vallei die juist Valle Grana wordt genoemd. De Italiaanse Republiek stelt dat artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2081/92 derhalve de rechtsgrondslag vormt van de bescherming van de term „grana” ter aanduiding van een kaas met een BOB.

32 Verzoeker betoogt voorts dat de bescherming van de benaming „grana”, zelfs zonder het bijvoeglijk naamwoord „padano”, reeds vóór de vaststelling van verordening nr. 1107/96 was erkend. Dienaangaande wijst hij erop dat in het verslag van de vergadering van het Regelgevend Comité voor geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 22 november 1995 wordt vermeld dat „de lidstaten erop [hadden] gewezen dat artikel 13 [van verordening nr. 2081/92] toepassing [moest] vinden op de volgende benamingen: [...], grana, padano, parmigiano, reggiano”.

33 Verzoeker herinnert eraan dat het Hof zich reeds in het arrest van 25 juni 2002, Bigi (C-66/00, Jurispr. blz. I 5917), heeft uitgesproken tegen de stelling dat eenvoudige bestanddelen van samengestelde oorsprongsbenamingen soortnamen zijn. In dat arrest werd overeenkomstig de wens van het Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano uitgesloten dat de benaming „parmese” een soortnaam is.

34 Verzoeker stelt voorts dat door de invoering van de regeling van oorsprongsbenamingen in Italië de oorspronkelijk bestaande soort „grana” is uiteengevallen in twee types, grana padano en parmigiano reggiano, beide met een BOB. Het eerste wordt geproduceerd in de gebieden ten noorden van de Po, terwijl het tweede in de gebieden ten zuiden van deze rivier wordt geproduceerd.

35 Verzoeker en de Italiaanse Republiek stellen dat een expliciete erkenning dat de term „grana” een soortnaam is, en een algemeen gebruik – zonder onderscheid – van deze term in strijd zouden zijn met de strekking van verordening nr. 2081/92, in het bijzonder met artikel 13, lid 1, dat elk gebruik verbiedt van benamingen, merken, namen of aanduidingen die schadelijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen die

worden nagestreefd door de registratie van de krachtens deze verordening beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

36 Verzoeker voert aan dat artikel 10 van wet nr. 125/54 zelfs strafrechtelijke sancties oplegt bij „elk gebruik van erkende oorsprongsbenamingen of typeaanduidingen waarbij deze worden verdraaid of gedeeltelijk gewijzigd door toevoeging – zelfs indirect – van corrigerende termen als ‚type‘, ‚op de wijze van‘, of soortgelijk”.

37 Verzoeker verwijst tevens naar de rechtspraak van nationale rechterlijke instanties en naar verschillende nota’s houdende vaststelling van een inbreuk die tussen 1997 en 2000 door het Italiaanse ministerie van Land- en Bosbouw werden opgesteld en betekend aan Italiaanse producenten die hun producten wederrechtelijk met de benaming „grana” aanduiden. Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door arrest nr. 2562 van de Corte di cassazione (Hof van Cassatie, Italië) van 28 november 1989, volgens hetwelk voor het gebruik van de benaming „grana” geen bijzondere beperkingen golden, aangezien dit arrest werd gewezen vóór de invoering van de regeling van oorsprongsbenamingen door verordening nr. 2081/92.

38 Ten slotte stemt de Italiaanse Republiek in wezen in met verzoekers argumenten en voegt zij daaraan toe dat de term „grana” kan worden beschouwd als een samengetrokken vorm die door alle consumenten wordt gebruikt ter aanduiding van de kaas grana padano. Zij merkt voorts op dat de Italiaanse regering in haar verzoek tot registratie van de benaming „grana padano” overeenkomstig de procedure van artikel 17 van verordening nr. 2081/92 niet door middel van een voetnoot de bescherming van elk van de bestanddelen van deze benaming heeft uitgesloten. Derhalve moet worden aangenomen dat zelfs de term „grana” op zich wordt beschermd en is voorbehouden aan de BOB.

39 Het BHIM merkt op dat artikel 3 van verordening nr. 2081/92 preciseert dat, om vast te stellen of een naam al dan niet een soortnaam is geworden, rekening moet worden gehouden met talrijke factoren en in het bijzonder moet worden overgegaan tot het onderzoek van de bestaande situatie in de lidstaat waar de naam zijn oorsprong heeft en in de andere lidstaten. Tevens moet de handelwijze en de opvatting van het relevante publiek worden onderzocht. Dienaangaande herinnert het BHIM eraan dat het verrichten van opinieonderzoeken een van de instrumenten is die het meest door de Commissie en de lidstaten worden gebruikt, en dat volgens de bewoordingen van artikel 76 van verordening nr. 40/94 de betrokken kamer van beroep het advies van de Commissie of van de nationale autoriteiten had kunnen vragen.

40 Volgens het BHIM blijkt niet dat de kamer van beroep de bevoegde Italiaanse of communautaire autoriteiten heeft geraadpleegd noch dat zij een grondig onderzoek van de Italiaanse markt en van de markten van de andere lidstaten heeft verricht. De kamer van beroep is daarentegen uitgegaan van het onderzoek van gangbare Italiaanse woordenboeken en van internetopzoeken.

41 Verder beklemtoont het BHIM dat de kamer van beroep zelf onder verwijzing naar Enciclopedia Zanichelli, Dizionario della lingua italiana Le Monnier en Vocabolario della lingua italiana Zingarelli heeft opgemerkt dat de term „grana” voor de Italiaanse consument niet enkel verwijst naar „een halfvette harde gekookte kaas”, maar naar een kaas met als kenmerk dat hij „afkomstig is van de typische gebieden van Emilia en Lombardia”. Het feit dat de geraadpleegde woordenboeken een bepaalde streek vermelden, volstaat op zich om uit te sluiten dat de term „grana” een soortnaam is.

42 De omstandigheid dat bepaalde van deze woordenboeken alsmede recepten afwisselend de termen „grana” en „grana padano” gebruiken, lijkt bovendien te staven dat de term „grana” voor de Italiaanse consument synoniem is aan „grana padano”.

43 Het BHIM wijst erop dat volgens de bewoordingen van artikel 13, lid 3, van verordening nr. 2081/92 een BOB na registratie ervan geen soortnaam mag worden. Zolang de Commissie of de bevoegde communautaire of nationale rechterlijke instanties niet hebben beslist dat een BOB een soortnaam is geworden, moeten de organen van het BHIM de registratie van deze BOB dus geldig en beschermenswaardig achten.

44 Biraghi betoogt dat de term „grana” een soortnaam is en een type van halfvette, harde, korrelige kaas met langzame rijping aanduidt. Letterlijk verwijst deze term naar de korrelige structuur van de kaas, die zijn naam juist aan dit kenmerk ontleent, en hij duidt niet een geografisch gebied of een specifieke plaats van herkomst als zodanig aan. In dit verband stelt Biraghi dat thans in de Valle Grana enkel de kaas castelmagno met een BOB wordt geproduceerd.

45 Verder merkt Biraghi op dat het reeds aangehaalde arrest Bigi waarnaar verzoeker heeft verwezen, betrekking had op een samengestelde benaming die bestaat uit twee termen die elk verwijzen naar een productieplaats: „parmigiano” voor de kaas die in de omgeving van de stad Parma wordt geproduceerd, en „reggiano” voor de kaas die in de omgeving van de stad Reggio Emilia wordt geproduceerd.

46 Biraghi stelt tevens dat de korrelige kaas reeds „grana” heette vóór de oprichting van de eerste kaasmakerijen in het midden van de negentiende eeuw, zoals verzoeker overigens zelf uitlegt in een van zijn publicaties, waarin hij erkent dat de kaas grana voor het eerst rond 1135 werd geproduceerd en dat de naam ervan, die reeds in 1750 werd gebruikt, was ingegeven door het korrelige voorkomen ervan.

47 Biraghi betwist dat door de invoering van de regeling van beschermde oorsprongsbenamingen in Italië de kaas grana slechts is uiteengevallen in twee types van eenzelfde soort, te weten grana padano en parmigiano reggiano, beide met een beschermde oorsprongsbenaming. Zij voegt daaraan toe dat „grana” evenmin een derde kaastype aanduidt dat verschilt van deze oorsprongsbenamingen. Integendeel, de term „grana” duidt eenzelfde kaassoort aan die hard en korrelig is en waartoe zowel grana Biraghi als de twee bovengenoemde oorsprongsbenamingen behoren. Het

feit dat specifieke regels werden vastgesteld voor de productie en het in de handel brengen van grana padano en parmigiano reggiano betekent dus niet dat de kaas grana niet meer bestaat.

48 Uit regelgevend oogpunt merkt Biraghi op dat beschikking 96/536/EG van de Commissie van 29 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van producten op basis van melk waarvoor de lidstaten toestemming krijgen om afzonderlijke of algemene afwijkingen toe te staan op grond van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/46/EEG van de Raad, en van de aard van de met betrekking tot de bereiding van die producten geldende afwijkingen (PB L 230, blz. 12) onder meer „Dansk Grana” en „Romonte – Typ Grana” vermeldt.

49 Volgens Biraghi wordt het bestaan van grana als kaassoort bevestigd door verschillende werken en woordenboeken, door de door het Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Italiaans octrooi- en merkenbureau) genomen beslissingen houdende afwijzing van de aanvragen tot inschrijving van de merken Grana Piemontese en Grana Reale, door circulaire nr. 1 van 4 januari 1999 van de beroepsvereniging Assolatte, die in de bijlage daarbij drie categorieën van grana vaststelt, te weten grana padano, parmigiano reggiano en de „andere granas”, alsmede door het feit dat deze laatste categorie ook wordt gebruikt door het Istituto Nazionale di Statistica (nationaal instituut voor de statistiek, ISTAT) in zijn lijsten.

50 Anders dan verzoeker en de Italiaanse Republiek aanvoeren, is Biraghi van mening dat de als BOB geregistreerde benaming in de zin van de artikelen 9 en 10 van wet nr. 125/54 en van artikel 13 van verordening nr. 2081/92 enkel de samengestelde benaming „grana padano” is, en niet ook de term „grana”. Volgens Biraghi is de term „grana” immers een soortnaam zodat deze overeenkomstig artikel 3, lid 1, van verordening nr. 2081/92 niet op zich als BOB kon worden geregistreerd.

51 Dienaangaande wijst Biraghi erop dat de kwestie van het gebruik van de term „grana” zonder het bijvoeglijk naamwoord „padano” reeds in Italië werd behandeld door de Corte di Cassazione in arrest nr. 2562 van 28 november 1989, waarin werd geoordeeld dat, „terwijl voor de kaas grana padano een erkenning van oorsprong geldt en deze kaas dus strafrechtelijke bescherming geniet tegen misbruik van de benaming, de kaas die gewoon ‚grana’ wordt genoemd, volgens de van kracht zijnde wetgeving niet als een kaatype is erkend, zodat voor het gebruik van deze benaming [...] geen bijzondere beperkingen gelden en een dergelijk gebruik geen schending van wet [nr. 125/54] oplevert”. Biraghi voegt daaraan toe dat het Hof in het [arrest van 9 juni 1998, Chiciak en Fol \(C-129/97 en C-130/97, Jurispr. blz. I-3315\)](#), inzake de BOB „époisses de Bourgogne” heeft gepreciseerd dat „het feit dat ten aanzien van een ‚samengestelde’ oorsprongsbenaming [die is geregistreerd volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 17 van verordening nr. 2081/92], niet in de vorm van een voetnoot in de bijlage bij verordening [nr. 1107/96] wordt verklaard dat voor een bepaald deel van de benaming geen registratie wordt

aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat elk van de delen van deze benaming beschermd is”. Het Hof heeft de bescherming van soortnamen ook uitgesloten in de arresten van 10 november 1992, Exportur (C-3/91, Jurispr. blz. I-5529), en van 7 mei 1997, Pistre e.a. (C-321/94–C-324/94, Jurispr. blz. I-2343).

52 Tegen de achtergrond van deze overwegingen is Biraghi van mening dat het gebruik van de soortnaam „grana” geen schending oplevert van artikel 13, lid 1, van verordening nr. 2081/92, noch van de nationale regelgeving inzake oorsprongsbenamingen. Wet nr. 125/54 verbiedt immers elk gebruik van oorsprongsbenamingen waarbij deze worden verdraaid of gewijzigd met termen als „type”, „gebruik”, „smaak”, maar niet het eenvoudige gebruik van een soortnaam als „grana”.

Beoordeling door het Gerecht

53 Artikel 142 van [verordening nr. 40/94](#) bepaalt dat deze verordening [verordening nr. 2081/92](#), en met name artikel 14 daarvan, onverlet laat.

54 Artikel 14 van verordening nr. 2081/92 bepaalt dat de aanvraag tot registratie van een merk dat overeenkomt met een van de in artikel 13 vermelde situaties en dat hetzelfde type product betreft, wordt afgewezen, mits de aanvraag tot registratie van het merk wordt ingediend na de in artikel 6, lid 2, bedoelde datum van bekendmaking. Merken die in strijd met deze bepaling zijn geregistreerd, worden nietig verklaard.

55 Hieruit vloeit voort dat het BHIM verplicht is verordening nr. 40/94 aldus toe te passen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de door verordening nr. 2081/92 verleende bescherming aan oorsprongsbenamingen.

56 Bijgevolg moet het BHIM de inschrijving weigeren van elk merk dat zich in een van de in artikel 13 van verordening nr. 2081/92 vermelde situaties bevindt, en een dergelijk merk nietig verklaren indien het reeds werd ingeschreven.

57 Verder mogen beschermde benamingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, van verordening nr. 2081/92 geen soortnamen worden en impliceert het feit dat niet in de vorm van een voetnoot in [verordening nr. 1107/96](#) wordt verklaard dat voor de term „grana” geen registratie wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs dat elk van de delen van de benaming „grana padano” is beschermd (zie, in die zin, [arrest Chiciak en Fol](#), reeds aangehaald, punt 39).

58 Artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92 bepaalt onder meer dat „[i]ndien een geregistreerde benaming de naam omvat van een landbouwproduct of levensmiddel die als soortnaam wordt beschouwd, [...] het gebruik van die soortnaam op dat landbouwproduct of levensmiddel niet [wordt] beschouwd als strijdig met het bepaalde [sub a of b]”. Wanneer de BOB bestaat uit verschillende elementen, waarvan een de soortnaam van een landbouwproduct of levensmiddel is, moet het gebruik van deze soortnaam in een ingeschreven merk derhalve worden geacht in overeenstemming te zijn met artikel 13, eerste alinea, sub a of b, van verordening nr. 2081/92 en moet de op de BOB gebaseerde vordering tot nietigverklaring worden afgewezen.

59 In dit verband blijkt uit het reeds aangehaalde **arrest Chiciak en Fol** (punt 38) dat in het kader van het door verordening nr. 2081/92 ingevoerde communautaire registratiesysteem de vraag, welke bescherming aan de verschillende delen van een benaming toekomt, en met name de vraag of het gaat om een soortnaam of om een tegen de in artikel 13 van deze verordening bedoelde praktijken beschermd deel van een benaming, wordt beoordeeld na een gedetailleerd onderzoek van de betrokken feiten.

60 **Dienaangaande moet eerst worden vastgesteld dat de kamer van beroep bevoegd was om dit soort onderzoek te verrichten en eventueel bescherming te weigeren aan het deel van een BOB dat een soortnaam is. Aangezien het niet erom gaat, een BOB als zodanig nietig te verklaren, mag de kamer van beroep immers nagaan of de betrokken term daadwerkelijk de soortnaam van een landbouwproduct of een levensmiddel is, gelet op het feit dat artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92 de bescherming uitsluit van soortnamen die deel uitmaken van een BOB.**

61 Een dergelijk onderzoek veronderstelt dat wordt nagegaan of een aantal voorwaarden is vervuld, hetgeen in belangrijke mate een grondige kennis vereist van zowel gegevens die specifiek zijn voor de betrokken lidstaat (zie, in die zin, arrest Hof van 6 december 2001, *Carl Kühne e.a.*, C-269/99, Jurispr. blz. I-9517, punt 53) als de situatie in de andere lidstaten (zie, in die zin, arrest Hof van 16 maart 1999, *Denemarken e.a./Commissie*, C-289/96, C-293/96 en C-299/96, Jurispr. blz. I-1541, punt 96).

62 In deze omstandigheden moest de kamer van beroep een gedetailleerd onderzoek verrichten van alle factoren aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of het een soortnaam betreft.

63 Artikel 3 van verordening nr. 2081/92 stelt eerst dat benamingen die soortnamen zijn geworden, niet kunnen worden geregistreerd, en vervolgens dat, om vast te stellen of een naam al dan niet een soortnaam is geworden, rekening wordt gehouden met alle factoren, in het bijzonder de bestaande situatie in de lidstaat waar de naam zijn oorsprong heeft en in het traditionele verbruiksgebied, de situatie in andere lidstaten en de relevante nationale of communautaire wetgeving.

64 **Dezelfde criteria moeten worden gehanteerd voor de toepassing van artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92. Zoals het Hof heeft vastgesteld, is de in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van dezelfde verordening gegeven definitie van het begrip „benamingen die soortnamen zijn geworden” immers ook van toepassing op benamingen die altijd een soortnaam zijn geweest (arrest *Denemarken e.a./Commissie*, reeds aangehaald, punt 80).**

65 Aldus zijn de juridische, economische, technische, historische, culturele en sociale aanwijzingen aan de hand waarvan het vereiste gedetailleerde onderzoek kan worden verricht, met name de relevante nationale en communautaire wetgeving, met inbegrip van de historische evolutie ervan, de wijze waarop de gemiddelde consument de benaming opvat die een soortnaam zou zijn, met inbegrip van het feit dat de bekendheid van de

benaming verbonden blijft aan de in een streek geproduceerde traditionele belegen kaas doordat deze benaming niet courant wordt gebruikt in andere streken van de lidstaat of van de Europese Unie, het feit dat een product in sommige lidstaten rechtmatig onder de betrokken benaming in de handel is gebracht, het feit dat een product in het land van oorsprong van de betrokken benaming rechtmatig onder die benaming werd geproduceerd zelfs zonder de traditionele productiemethoden na te leven, de lange tijdsspanne waarin dergelijke handelingen hebben plaatsgevonden, de hoeveelheid producten met de betrokken benaming die niet volgens de traditionele methoden worden geproduceerd ten opzichte van de hoeveelheid producten die volgens die methoden worden geproduceerd, het marktaandeel van de producten met de betrokken benaming die niet volgens de traditionele methoden worden geproduceerd ten opzichte van het marktaandeel van de producten die volgens die methoden worden geproduceerd, het feit dat de niet volgens de traditionele methoden geproduceerde producten aldus worden voorgesteld dat zij verwijzen naar de productieplaatsen van de volgens die methoden geproduceerde producten, de bescherming van de betrokken benaming door internationale overeenkomsten en het aantal lidstaten dat eventueel aanvoert dat de betrokken benaming een soortnaam is (zie, in die zin, arresten *Denemarken e.a./Commissie*, reeds aangehaald, punten 95, 96, 99 en 101; *Bigi*, reeds aangehaald, punt 20, en 25 oktober 2005, *Duitsland en Denemarken/Commissie*, C-465/02 en C-466/02, Jurispr. blz. I-9115, punten 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 en 94).

66 Bovendien heeft het Hof niet de mogelijkheid uitgesloten (*arrest Denemarken e.a./Commissie*, reeds aangehaald, punten 85-87) om bij het onderzoek of een benaming een soortnaam is, rekening te houden met een opinieonderzoek dat bij consumenten wordt verricht teneinde hun perceptie van de betrokken benaming te achterhalen, of met een advies van het comité dat werd ingesteld bij besluit 93/53/EEG van de Commissie van 21 december 1992 tot instelling van een wetenschappelijk comité voor oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en specificiteitscertificering (PB 1993, L 13, blz. 16), en dat later werd vervangen door de wetenschappelijke groep van deskundigen voor oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten, die werd opgericht bij besluit 2007/71/EG van de Commissie van 20 december 2006 (PB 2007, L 32, blz. 177). Dit comité, dat bestaat uit hooggekwalificeerde deskundigen op juridisch en landbouwgebied, heeft tot taak om met name te onderzoeken of een benaming een soortnaam is.

67 Ten slotte kunnen ook andere elementen in aanmerking worden genomen, zoals de omschrijving van een benaming als soortnaam in de *Codex alimentarius* (met betrekking tot het feit dat de regels van de *Codex alimentarius* als aanwijzing gelden, zie arresten Hof van 22 september 1988, *Deserbais*, 286/86, Jurispr. blz. 4907, punt 15, en 5 december 2000, *Guimont*, C-448/98, Jurispr. blz. I-10663, punt 32), en het feit dat

de benaming is opgenomen in de lijst van bijlage II bij de Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van aanduidingen van herkomst en van benamingen van kaassoorten, op 1 juni 1951 ondertekend te Stresa, aangezien dit de machtiging inhoudt om de benaming te gebruiken in elk land dat de Overeenkomst heeft ondertekend, voor zover de productievoorschriften worden nageleefd en het land van productie wordt genoemd, zonder dat deze mogelijkheid enkel bestaat voor de producenten uit het overeenkomstige geografische gebied (zie conclusie advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer bij arrest Duitsland en Denemarken/Commissie, reeds aangehaald, Jurispr. blz. I-9118, punt 168).

68 Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de criteria die in de communautaire rechtspraak met betrekking tot de BOB zijn ontwikkeld en die in artikel 3 van verordening nr. 2081/92 worden vermeld.

69 Zij heeft immers geen enkel van de elementen in aanmerking genomen die het volgens de in de punten 65 tot en met 67 supra aangehaalde rechtspraak mogelijk maken, het vereiste onderzoek te verrichten of een benaming of een van de elementen ervan eventueel een soortnaam is, zij heeft geenszins beroep gedaan op bij de consumenten verrichte opinieonderzoeken of op het advies van gekwalificeerde deskundigen ter zake, evenmin heeft zij informatie gevraagd aan de lidstaten of aan de Commissie, die zelf de vraag had kunnen voorleggen aan bovengenoemd wetenschappelijk comité, terwijl zij daartoe de mogelijkheid had krachtens artikel 74, lid 1, eerste zinsdeel, en artikel 76 van verordening nr. 40/94, zoals het BHIM terecht opmerkt.

70 De bewijselementen waarop de bestreden beslissing berust, bestaan enkel in uittreksels uit woordenboeken en internetopzoeken die de kamer van beroep ambtshalve heeft verricht.

71 Het feit dat een term vaak op internet opduikt, vormt evenwel op zich niet het bewijs dat een benaming een soortnaam is. Verder verwijzen alle definities van de term „grana” in de door de kamer van beroep aangehaalde woordenboeken naar de productieplaats van grana padano, overeenkomend met een gebied van de Po-vlakte. Anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, tonen deze woordenboeken dus integendeel aan dat de benaming „grana” in het Italiaans wordt gebruikt als afkorting van grana padano en dat de benaming „grana” zowel feitelijk als in de geest van de consumenten wordt verbonden met de Padaanse herkomst van dit product, hetgeen wordt bevestigd door de twee Duitse woordenboeken waarnaar wordt verwezen in de punten 50 en 51 van de bestreden beslissing. De definitie in de Enciclopedia Treccani is irrelevant omdat deze dateert van 1949, dit is vóór de vaststelling van zowel verordening nr. 1107/96 als wet nr. 125/54 waarbij de benaming „grana padano” voor het eerst als BOB werd erkend.

72 Voorts dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep, indien zij naar behoren rekening had gehouden met alle door verzoeker overgelegde bewijselementen en de in de rechtspraak van het Hof

ontwikkelde criteria had toegepast, had moeten concluderen dat niet rechtens genoegzaam was bewezen dat de benaming „grana” een soortnaam is.

73 Onder deze factoren bevinden zich vooral de wettelijke situatie inzake de bescherming van de benaming „grana padano” in Italië en de historische evolutie ervan.

74 Dienaangaande zij opgemerkt dat de eerste wettelijke erkenning van de benaming „grana” teruggaat tot Regio Decreto Legge nr. 1177, Disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (koninklijk wetsdecreet nr. 1177 van 17 mei 1938 houdende bepalingen ter aanvulling van de regeling inzake de productie en verkoop van kaassoorten, GURI nr. 179 van 8 augustus 1938). In dit decreet, dat het minimum vetgehalte van de verschillende Italiaanse kazen vastlegt, worden grana parmigiano-reggiano, grana lodigiano, grana emiliano, grana lombardo en grana veneto vermeld. Uit dit decreet blijkt dat grana werd geproduceerd in verschillende gebieden van de Padaanse vallei, in de buurt van Parma en Reggio Emilia, van Lodi, in Emilia, Lombardia en Veneto. De benaming „grana padano” wordt daarentegen niet vermeld.

75 Al deze gebieden behoren tot het productiegebied van hetzij parmigiano reggiano (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna ten westen van de Reno, en Mantua ten oosten van de Po), hetzij grana padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto en provincie Trento).

76 Ingevolge de invoering van de eerste regeling van oorsprongsbenamingen in Italië door wet nr. 125/54 en Decreto del Presidente della Repubblica nr. 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (decreet nr. 1269 van de president van de Republiek van 30 oktober 1955 houdende erkenning van de benamingen inzake de bereidingsmethoden, de warenkundige kenmerken en de productiegebieden van de kaassoorten, GURI nr. 295 van 22 december 1955, blz. 4401), waarbij de oorsprongsbenaming „grana padano” werd erkend, heeft de kaas parmigiano reggiano zijn kwalificatie als grana verloren wegens zijn bijzondere kenmerken, terwijl alle andere grana-kazen onder de benaming „padano” werden erkend.

77 Het feit dat de Italiaanse wetgeving van 1938 spreekt over verschillende granas (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo en veneto) die alle in het gebied van de Po-vlakte worden geproduceerd, zonder evenwel te spreken over grana padano, alsmede het feit dat bij latere wetgeving de benaming „grana padano” werd ingevoerd waarbij werd afgezien van de oudere benamingen, wijzen erop dat grana een kaas is die traditioneel in talrijke gebieden van de Po-vlakte werd geproduceerd en om deze reden op een bepaald ogenblik door de Italiaanse wetgever is aangeduid met de term „padano” teneinde het regelgevend kader te vereenvoudigen en de verschillende oudere benamingen die alle uit de Padaanse vallei afkomstig zijn, te vatten in één enkele benaming.

78 De kwalificatie „padano” werd dus niet ingevoerd om de draagwijdte van de BOB tot bepaalde granas te beperken, maar om deze granas samen te voegen met het oog op hetzelfde hoge beschermingsniveau dat oorspronkelijk werd verleend door de Italiaanse wetgeving, en vervolgens door verordening nr. 2081/92. Uit de evolutie van de Italiaanse regelgeving blijkt dus dat de benaming „grana” geen soortnaam is.

79 Geen enkel van de door Biraghi aangevoerde argumenten kan aan deze overwegingen afdoen. Wat in de eerste plaats het bestaan van de benaming „grana trentino” betreft, dient te worden vastgesteld dat het door Biraghi aangevoerde decreet van de president van de Republiek houdende wijziging van het productdossier van de kaas grana padano de toelating inhield om de uitdrukking „trentino” (van Trento) toe te voegen op de kaas grana padano die op het grondgebied van de provincie Trento wordt geproduceerd. Deze mogelijkheid versterkt slechts het idee dat een kaas enkel „grana” mag worden genoemd indien hij volgens het productdossier van grana padano wordt geproduceerd.

80 In de tweede plaats is het juist dat de circulaire van de vereniging Assolatte wijst op het bestaan van „andere granas” naast grana padano, maar, zoals blijkt uit het bij deze circulaire gevoegd overzicht, werden deze „andere granas” uitgevoerd naar andere landen dan de lidstaten van de Europese Gemeenschap, met name de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Rusland, Kroatië en Slovenië, waarbij dit laatste land geen lid was van de Europese Unie op het tijdstip waarop deze gegevens betrekking hebben, te weten in 1999. Aangezien het gaat om kaas die was bestemd voor uitvoer naar landen waar geen enkele bijzondere wettelijke bescherming werd geboden aan de benaming „grana”, faalt dit argument overeenkomstig het territorialeitsbeginsel dat met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten door het Hof werd erkend in het reeds aangehaalde arrest Exportur (punt 12). Hetzelfde geldt voor de door ISTAT verwerkte gegevens waarnaar Biraghi heeft verwezen. Deze gegevens zijn niet beslissend, aangezien zij niet vermelden voor welke markt de „andere granas” zijn bestemd.

81 In de derde plaats, door te stellen dat de term „grana” niet een geografisch gebied als zodanig aanduidt, beoogt Biraghi in wezen aan te tonen dat de benaming „grana” in geen geval in aanmerking komt voor de door verordening nr. 2081/92 verleende bescherming, aangezien zij niet beantwoordt aan de in artikel 2 van deze verordening vastgestelde definitie van een oorsprongsbenaming. Het is evenwel niet relevant of de benaming „grana” haar oorsprong vindt in het feit dat de erdoor aangeduide kaas een korrelige structuur heeft, dan wel in het feit dat deze kaas oorspronkelijk in de Valle Grana werd geproduceerd, aangezien volgens artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2081/92 een BOB ook kan bestaan uit een niet-geografische traditionele benaming ter aanduiding van een levensmiddel van oorsprong uit een streek of bepaalde plaats die homogene natuurlijke kenmerken vertoont die deze afbakenen ten opzichte van aangren-

zende gebieden (arrest Duitsland en Denemarken e.a./Commissie, reeds aangehaald, punten 46-50). Dienaangaande wordt niet betwist dat de kaas grana van oorsprong is uit de streek van de Po-vlakte. Aldus voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2081/92.

82 In de vierde plaats is het reeds aangehaalde arrest Duitsland en Denemarken/Commissie waarnaar Biraghi verwijst tot staving van haar stelling, niet ter zake dienend, aangezien het Hof niet betwist dat een niet-geografische benaming een BOB kan vormen, maar enkel de omvang van het productiegebied van de niet-geografische benaming „feta”. Op grond van dezelfde overweging moet ook het argument van Biraghi worden afgewezen dat in de Valle Grana enkel de kaas castelmagno wordt geproduceerd. Zo faalt ook de verwijzing van Biraghi naar het reeds aangehaalde arrest Pistre e.a., doordat uit punt 35 van dit arrest blijkt dat het betrekking heeft op een benaming (montagne) die niet voldoet aan de voorwaarden om te worden beschouwd als een oorsprongsbenaming in de zin van artikel 2 van verordening nr. 2081/92, aangezien er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de kwaliteit of de kenmerken van het product en zijn specifieke geografische oorsprong.

83 In de vijfde plaats werd beschikking 96/536, die de Deense kaas „Dansk Grana” en de Duitse kaas „Romonte – Typ Grana” vermeldt, vastgesteld in het kader van de uitvoering van richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk (PB L 268, blz. 1). Aangezien beschikking 96/536 slechts beoogt afwijkingen toe te staan op de naleving van de bij richtlijn 92/46 vastgestelde gezondheidsvoorschriften, kan zij geen invloed hebben op de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht zoals een beschermde oorsprongsbenaming (zie, in die zin, arrest Duitsland en Denemarken/Commissie, reeds aangehaald, punt 96). Zelfs indien deze vermelding het bewijs zou leveren dat de benaming „grana” in Denemarken en Duitsland een soortnaam is, kan een dergelijke conclusie niet worden uitgebreid tot het gehele communautaire grondgebied of minstens tot een wezenlijk deel ervan. Bovendien verwijst beschikking 96/536 naar Deense grana en naar Duitse kaas waarvan wordt gezegd dat hij van het „type” grana is, hetgeen doet vermoeden dat in Denemarken en Duitsland de benaming „grana”, zonder bijvoeglijk naamwoord, in elk geval haar connotatie van „grana padano” heeft behouden (zie, in die zin, arrest Duitsland en Denemarken/Commissie, reeds aangehaald, punt 92). Ten slotte werd de door Biraghi aangehaalde beschikking 96/536 vastgesteld in 1996, tijdstip waarop de lidstaten zich nog konden beroepen op de uitzondering van artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2081/92, op grond waarvan zij de nationale regelingen waarmee het gebruik van overeenkomstig artikel 17 geregistreerde benamingen werd toegelaten, mochten handhaven ge-

durende een tot maximaal vijf jaar beperkte periode na de datum van bekendmaking van de verordening.

84 In de zesde plaats werd het arrest van de Corte di cassazione van 28 november 1989 gewezen in het kader van een strafrechtelijke procedure en stelt deze rechterlijke instantie daarbij uitdrukkelijk dat de vrij-spraak van de beklaagde het gevolg was van het feit dat op dat ogenblik geen strafrechtelijke sanctie bestond voor onjuist gebruik van de benaming „grana”. Bovendien werd dit arrest gewezen vóór de inwerkingtreding van verordeningen nrs. 2081/92 en 1107/96, en dus voordat het beschermingsniveau van beschermde oorsprongsbenamingen werd vastgesteld op gemeenschapsniveau. Ten slotte blijkt uit vele proces-verbaal tot vaststelling van fraude van het Ispettorato centrale repressione frodi (Centrale Dienst voor fraudebestrijding) van het Italiaanse ministerie van Land- en Bosbouw, die door verzoeker zijn overgelegd en die alle dateren van na het arrest van de Corte di cassazione en na de vaststelling van verordening nr. 1107/96, dat de Italiaanse autoriteiten systematisch overgaan tot inbeslagname van kazen met „grana” als enige aanduiding, op grond dat een dergelijke praktijk volgens hen een schending oplevert van de BOB „grana padano” zoals beschermd door verordening nr. 1107/96.

85 In de laatste plaats zijn de door Biraghi aangehaalde woordenboeken evenmin ter zake dienend. Anders dan Biraghi aanvoert, kan immers worden opgemerkt dat de Dictionnaire des fromages Larousse weliswaar de granas definieert als „fromages italiens ayant (certaines) caractéristiques communes” [Italiaanse kazen met (bepaalde) gemeenschappelijke kenmerken], maar vervolgens wijst dit woordenboek erop dat een reeks van Italiaanse wetten de benaming ervan hebben gedefinieerd door in bepaalde provincies geproduceerde kazen (parmigiano reggiano) te onderscheiden van die welke in bepaalde andere provincies worden geproduceerd (grana padano). Dit staft de stelling dat de benaming „grana” geen soortnaam is. Daarentegen kan geen enkele conclusie worden getrokken uit de Guide du fromage Androuët-Stock, waarin grana padano zelfs niet wordt vermeld.

86 De Italiaanse wettelijke regeling was overigens niet de enige aanwijzing waarover de kamer van beroep beschikte om te kunnen uitsluiten dat de benaming „grana” een soortnaam is. Zij wist immers dat de vraag of de benaming „grana” eventueel een soortnaam is, door geen enkele lidstaat werd opgeworpen binnen het regelgevend comité dat door de Commissie werd geraadpleegd met het oog op de vaststelling van verordening nr. 1107/96. Bovendien werd voor haar geen enkel bewijs aangedragen dat een kaas onder de benaming „grana” in de Europese Gemeenschap in de handel werd gebracht.

87 Gelet op haar verplichting om ambtshalve inlichtingen in te winnen over het toepasselijke recht [zie, in die zin, arrest Gerecht van 20 april 2005, Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Jurispr. blz. II-1319, punt 35], had de kamer van beroep ten slotte ook

rekening kunnen houden met het bestaan van nationale regelingen houdende omzetting van de reeds aangehaalde Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van aanduidingen van herkomst en van benamingen van kaassoorten, en met het bestaan van bilaterale internationale overeenkomsten houdende bescherming van de benaming „grana”.

88 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen goede gronden had om te concluderen dat de inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI geen inbreuk maakte op de BOB „grana padano” in de zin van artikel 13, lid 1, eerste alinea, van [verordening nr. 2081/92](#).

89 Er dient dus te worden geconcludeerd dat het beroep gegrond is, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de benaming „grana” een soortnaam is en dat het bestaan van de BOB „grana padano” niet in de weg staat aan inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI in de zin van artikel 14 van [verordening nr. 2081/92](#). Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

Kosten

90 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Volgens artikel 87, lid 4, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering dragen de lidstaten die in het geding zijn tussengekomen, hun eigen kosten.

91 Ter terechtzitting heeft verzoeker geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM in de kosten.

92 Volgens vaste rechtspraak staat het feit dat de in het gelijk gestelde partij pas ter terechtzitting heeft gevorderd dat de wederpartij in de kosten zou worden verwezen, niet eraan in de weg dat die vordering wordt toegewezen [arrest Hof van 29 maart 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Raad, 113/77, Jurispr. blz. 1185; arresten Gerecht van 10 juli 1990, Automec/Commissie, T-64/89, Jurispr. blz. II-367, punt 79, en 16 november 2006, Jabones Pardo/BHIM – Quimi Romar (YUKI), T-278/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75].

93 Aangezien de beslissing van de kamer van beroep moet worden vernietigd en het BHIM derhalve, niettegenstaande de strekking van zijn conclusies, moet worden geacht in het ongelijk te zijn gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoeker te worden verwezen in de kosten van deze laatste. Intervenienten zullen hun eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 juni 2003 (zaak R 153/2002-1) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van het Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

3) De Italiaanse Republiek en Biraghi SpA zullen elk hun eigen kosten dragen.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg
op 12 september 2007.
