

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

12. September 2007*

In der Rechtssache T-291/03

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano mit Sitz in Desenzano del Garda (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte P. Perani, P. Colombo und A. Schmitt,

Kläger,

unterstützt durch

Italienische Republik, vertreten durch G. Aiello, avvocato dello Stato,

Streithelferin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch M. Buffolo und O. Montalto als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Italienisch.

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Biraghi SpA mit Sitz in Cavallermaggiore (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte F. Antenucci, F. Giuggia, P. Mayer und J.-L. Schiltz,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 16. Juni 2003 (Sache R 153/2002-1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen dem Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano und der Biraghi SpA

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal, der Richterin I. Wiszniewska-Białecka und des Richters E. Moavero Milanesi,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 21. August 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 23. Dezember 2003 und 17. Februar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortungen der Streithelferin und des HABM,

aufgrund der am 29. Januar, am 16. Januar und 29. Januar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Stellungnahmen des Klägers, des HABM und der Streithelferin zum Streithilfeantrag der Italienischen Republik vom 18. Dezember 2003,

aufgrund des Beschlusses des Präsidenten des Gerichts erster Instanz vom 5. März 2004, mit dem die Italienische Republik als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge des Klägers zugelassen worden ist,

aufgrund des Streithilfeschriftsatzes der Italienischen Republik und der Stellungnahme der Streithelferin dazu, die am 16. April und 21. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind,

auf die mündliche Verhandlung vom 28. Februar 2007

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

- ¹ Art. 142 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1993, L 11, S. 1) in ihrer für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Fassung bestimmt:

„Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates ..., insbesondere Artikel 14, bleibt von der vorliegenden Verordnung unberührt.“

- 2 Die Verordnung Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 208, S. 1) in ihrer für den vorliegenden Rechtsstreit maßgeblichen Fassung bestimmt in ihrem Art. 2 den Begriff „Ursprungsbezeichnung“ wie folgt:

„...“

(2) Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

- a) ‚Ursprungsbezeichnung‘ der Name einer Gegend, eines bestimmten Ortes oder in Ausnahmefällen eines Landes, der zur Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses oder eines Lebensmittels dient,

— das aus dieser Gegend, diesem bestimmten Ort oder diesem Land stammt und

— das seine Güte oder Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt und das in dem begrenzten geografischen Gebiet erzeugt, verarbeitet und hergestellt wurde;

...

(3) Als Ursprungsbezeichnungen gelten auch bestimmte traditionelle geografische oder nichtgeografische Bezeichnungen, wenn sie ein Agrarerzeugnis oder ein Lebensmittel bezeichnen, das aus einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort stammt und das die Anforderungen nach Absatz 2 Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich erfüllt.

...“

3 Art. 3 der Verordnung Nr. 2081/92 bestimmt u. a.:

„(1) Bezeichnungen, die zu Gattungsbezeichnungen geworden sind, dürfen nicht eingetragen werden.

Im Sinne dieser Verordnung gilt als ‚Bezeichnung, die zur Gattungsbezeichnung geworden ist‘, der Name eines Agrarerzeugnisses oder eines Lebensmittels, der sich zwar auf einen Ort oder ein Gebiet bezieht, wo das betreffende Agrarerzeugnis oder Lebensmittel ursprünglich hergestellt oder vermarktet wurde, der jedoch der gemeinhin übliche Name für ein Agrarerzeugnis oder ein Lebensmittel geworden ist.

Bei der Feststellung, ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden ist, sind alle Faktoren und insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:

- die bestehende Situation in dem Mitgliedstaat, aus dem der Name stammt, und in den Verbrauchsgebieten;
- die Situation in anderen Mitgliedstaaten;
- die einschlägigen nationalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften.

...“

4 In Art. 13 der Verordnung Nr. 2081/92 heißt es:

„(1) Eingetragene Bezeichnungen werden geschützt gegen

- a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung einer eingetragenen Bezeichnung für Erzeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen, sofern diese Erzeugnisse mit den unter dieser Bezeichnung eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar sind oder sofern durch diese Verwendung das Ansehen der geschützten Bezeichnung ausgenutzt wird;

- b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der wahre Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die geschützte Bezeichnung in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie ‚Art‘, ‚Typ‘, ‚Verfahren‘, ‚Fasson‘, ‚Nachahmung‘ oder dergleichen verwendet wird;

- c) alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen, sowie die Verwendung von Behältnissen, die geeignet sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;

- d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, das Publikum über den wahren Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen.

Enthält ein eingetragener Name den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels, so gilt die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung für das betreffende Agrarerzeugnis oder Lebensmittel nicht als Verstoß gegen Unterabsatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b).

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a) und b) können die Mitgliedstaaten einzelstaatliche Regelungen, die die Verwendung von gemäß Artikel 17 eingetragenen Bezeichnungen zulassen, während eines Zeitraums von höchstens fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung beibehalten ...

(3) Geschützte Bezeichnungen können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden.“

5 Art. 14 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2081/92 bestimmt:

„Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe gemäß dieser Verordnung eingetragen, so wird der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf den einer der in Artikel 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und der die gleiche Art von Erzeugnis betrifft, zurückgewiesen, sofern der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der in Artikel 6 Absatz 2 vorgesehenen Veröffentlichung eingereicht wird.

Entgegen Unterabsatz 1 eingetragene Marken werden für ungültig erklärt.

...“

6 Zum Erlass der in der Verordnung Nr. 2081/92 vorgesehenen Maßnahmen sieht ihr Art. 15 Abs. 1 vor:

„Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt ...“

7 Art. 17 der Verordnung Nr. 2081/92 bestimmt:

„(1) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung teilen die Mitgliedstaaten der Kommission mit, welche ihrer gesetzlich geschützten oder, falls in einem Mitgliedstaat ein Schutzsystem nicht besteht, durch Benutzung üblich gewordenen Bezeichnungen sie nach Maßgabe dieser Verordnung eintragen lassen wollen ...

(2) Die Kommission trägt die Bezeichnungen im Sinne des Absatzes 1, die den Artikeln 2 und 4 entsprechen, nach dem Verfahren des Artikels 15 ein. Artikel 7 findet keine Anwendung. Gattungsbezeichnungen sind jedoch nicht eintragungsfähig.

...“

- 8 Gemäß Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/96 der Kommission vom 12. Juni 1996 zur Eintragung geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß dem Verfahren nach Artikel 17 der Verordnung Nr. 2081/92 (ABl. L 148, S. 1) werden „[d]ie Bezeichnungen im Anhang ... als geschützte geografische Angabe (GGA) bzw. als geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB) gemäß Artikel 17 der Verordnung ... Nr. 2081/92 eingetragen“. Im Anhang der Verordnung Nr. 1107/96, Abschnitt A („Unter Anhang II fallende Erzeugnisse, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind“), sind unter „Käse“, „Italien“ u. a. die Bezeichnungen „Grana Padano (GUB)“ und „Parmigiano Reggiano (GUB)“ aufgeführt.

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 9 Am 2. Februar 1998 meldete die Biraghi SpA nach der Verordnung Nr. 40/94 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Wortmarke GRANA BIRAGHI als Gemeinschaftsmarke an.
- 10 Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 29 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Käse, insbesondere Kuhmilchkäse, gereifter Käse, Hartkäse, Käse in großen Formen, Käse am Stück, mit oder ohne Rinde, abgepackter Käse in verschiedenen Größen, geriebener und abgepackter Käse“.
- 11 Die angemeldete Marke wurde am 2. Juni 1999 eingetragen und im Blatt für Gemeinschaftsmarken vom 26. Juli 1999 veröffentlicht.
- 12 Am 22. Oktober 1999 stellte das Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (im Folgenden: Consorzio oder Kläger) nach Art. 55 der Verordnung Nr. 40/94 einen Antrag auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke GRANA BIRAGHI. Es machte geltend, die Eintragung dieser Marke verstoße gegen den Schutz der Ursprungsbezeichnung „grana padano“ nach der Verordnung Nr. 2081/92 sowie gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. g, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a, Art. 8 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94, und berief sich in Bezug auf die letztgenannte Bestimmung auf die Eintragung der älteren nationalen und internationalen Marken GRANA und GRANA PADANO.

- 13 Mit Entscheidung vom 28. November 2001 gab die Nichtigkeitsabteilung des HABM dem Antrag des Consorzio auf Nichtigkeitsklärung auf der Grundlage von Art. 14 der Verordnung Nr. 2081/92 statt.
- 14 Am 24. Januar 2002 legte Biraghi gegen diese Entscheidung eine Beschwerde ein, die sie darauf stützte, dass das Wort „grana“ eine Gattung bezeichne und beschreibend sei.
- 15 Mit Entscheidung vom 16. Juni 2003 (Sache R 153/2002-1, im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer der Beschwerde von Biraghi statt, hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und wies den Antrag auf Nichtigkeitsklärung der Gemeinschaftsmarke GRANA BIRAGHI zurück. Die Beschwerdekammer befand, dass das Wort „grana“ eine Gattung bezeichne und eine wesentliche Eigenschaft der fraglichen Waren beschreibe. Daher stehe nach Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2081/92 die geschützte Ursprungsbezeichnung „grana padano“ der Eintragung des Zeichens GRANA BIRAGHI als Gemeinschaftsmarke keineswegs entgegen.

Anträge der Beteiligten

- 16 Der Kläger, unterstützt von der Italienischen Republik, beantragt, die Eintragung der Gemeinschaftsmarke GRANA BIRAGHI für nichtig zu erklären.
- 17 Das HABM und Biraghi beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

18 Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung seine Anträge dahin ergänzt, die Kosten dem HABM aufzuerlegen. Das HABM hat seinerseits in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass es sich nach der jüngsten Rechtsprechung des Gerichts den Anträgen des Klägers anschließen könne und beantrage, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Das Gericht hat diese Erklärungen in das Sitzungsprotokoll aufgenommen.

Zur Zulässigkeit

Zu den Anträgen des Klägers und des HABM

19 Zunächst ist festzustellen, dass die Anträge des Klägers formell zwar auf die Nichtigerklärung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke GRANA BIRAGHI abzielen, aber aus der Klageschrift, wie in der mündlichen Verhandlung bestätigt worden ist, eindeutig hervorgeht, dass der Kläger mit der vorliegenden Klage die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung erreichen möchte, weil die Beschwerdekammer zu Unrecht davon ausgegangen sei, das Vorliegen der Ursprungsbezeichnung „grana padano“ stehe der Eintragung dieser Marke nicht entgegen.

20 Zu den Anträgen des HABM ist zu bemerken, dass das HABM in seiner bei der Kanzlei des Gerichts am 17. Februar 2004 eingegangenen Klagebeantwortung zwar die Abweisung der Klage beantragt hat, aber vorgetragen hat, dass die

Beschwerdekammer die Kriterien dafür, ob eines der Wörter, aus dem die fragliche geschützte Ursprungsbezeichnung (im Folgenden: GUB) bestehe, als Gattungsbezeichnung zu bewerten sei, nicht richtig angewandt habe, und die Beurteilung dieser Frage in das Ermessen des Gerichts gestellt hat.

- 21 In der mündlichen Verhandlung hat das HABM erklärt, dass es angesichts der Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Slg. 2004, II-1845), vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM (Cloppenburg) (T-379/03, Slg. 2005, II-4633), und vom 12. Juli 2006, Rossi/HABM — Marcorossi (MARCOROSSI) (T-97/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), nicht verpflichtet sei, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen. Es hat sich daher den Anträgen des Klägers angeschlossen und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
- 22 Es ist festzustellen, dass das HABM, ohne die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern, beantragen kann, den Anträgen einer anderen Partei seiner Wahl stattzugeben, und Argumente für die von dieser Partei geltend gemachten Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen kann. Dagegen kann es keine eigenständigen Aufhebungsanträge stellen oder von den anderen Parteien nicht vorgebrachte Aufhebungsgründe geltend machen (Urteil des Gerichts vom 4. Mai 2005, Reemark/HABM — Bluenet [Westlife], T-22/04, Slg. 2005, II-1559, Randnr. 18).
- 23 Hier hat das HABM sowohl in seiner Klagebeantwortung als auch in der mündlichen Verhandlung klar seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die Anträge und Angriffsmittel des Klägers zu unterstützen. In seiner Klagebeantwortung hat es ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nur deshalb förmlich die Klageabweisung beantrage, weil die Verordnung Nr. 40/94 es ihm nach seiner Auffassung nicht gestatte, die Aufhebung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer zu beantragen. Da diese Beurteilung aus den in der vorstehenden Randnummer dargelegten Gründen und nach der vom HABM in der mündlichen Verhandlung angeführten Rechtsprechung nicht der

Rechtslage entspricht, sind die Anträge des HABM dahin umzudeuten, dass es in der Sache beantragt hat, den Anträgen des Klägers stattzugeben. Nach dieser Umdeutung besteht zwischen den Anträgen und dem Vorbringen in der Klagebeantwortung und der mündlichen Verhandlung keine Unstimmigkeit mehr.

- 24 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass im vorliegenden Fall die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung im Licht der in der Klageschrift vorgebrachten Klagegründe zu prüfen und dabei auch das Vorbringen des HABM zu berücksichtigen ist.

Zu den erstmals dem Gericht vorgelegten Dokumenten

- 25 Die Anlagen 48 (Entscheidung Nr. 165/93 der Giurì di autodisciplina pubblicitaria [Jury für die Selbstregulierung in der Werbung] vom 22. Oktober 1993), 50 (Vermerk der Generaldirektion Landwirtschaft der Kommission vom 20. Mai 1997) und 51 (Vermerk Nr. 64969 des italienischen Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten vom 3. August 1993) der Klageschrift sowie die Anlagen 1 bis 3 (Auszüge aus dem Internet über das Valle Grana und den Castelmagno-Käse und von der Seite www.granapadano.com) des Streithilfeschriftsatzes von Biraghi waren im Verfahren vor der Beschwerdekammer nicht vorgelegt worden.
- 26 In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger erklärt, auf eine Berücksichtigung der Anlagen 48, 50 und 51 der Klageschrift durch das Gericht zu verzichten. Das HABM hat die Entscheidung ins Ermessen des Gerichts gestellt.
- 27 Aus Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt sich, dass von den Beteiligten vor den Instanzen des HABM nicht geltend gemachte Tatsachen im Stadium der Klage vor dem Gericht nicht mehr angeführt werden können. Dem Gericht obliegt es nämlich, die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer erlassenen

Entscheidung dadurch zu überprüfen, dass es die von der Beschwerdekammer vorgenommene Anwendung des Gemeinschaftsrechts insbesondere auf den ihr vorliegenden Sachverhalt einer Kontrolle unterzieht. Jedoch kann das Gericht für die Ausübung dieser Kontrolle nicht Tatsachen berücksichtigen, die vor ihm neu vorgebracht worden sind, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Beschwerdekammer diese Tatsachen im Verwaltungsverfahren von Amts wegen hätte berücksichtigen müssen, bevor sie eine Entscheidung erließ (Urteile des Gerichtshofs vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 54, und des Gerichts vom 12. Dezember 2002, eCopy/HABM [ECOPY], T-247/01, Slg. 2002, II-5301, Randnr. 46).

- 28 Das Gericht darf daher die genannten Schriftstücke, die sich auf tatsächliche Umstände beziehen, welche der Beschwerdekammer nicht bekannt waren, bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nach Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 nicht berücksichtigen. Folglich sind diese Schriftstücke zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden braucht.

Zur Begründetheit

- 29 Im Wesentlichen macht der Kläger als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 142 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Art. 14 der Verordnung Nr. 2081/92 geltend.

Vorbringen der Beteiligten

- 30 Der Kläger trägt zunächst vor, das Wort „grana“ sei keine Gattungsbezeichnung, und zwar wegen seiner Kennzeichnungskraft, die sich aus der Anerkennung der GUB „grana padano“ sowohl auf nationaler Ebene durch die Legge n. 125 sulla tutela

delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (Gesetz über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und typischen Bezeichnungen von Käse) vom 10. April 1954 (GURI Nr. 99 vom 30. April 1954, S. 1294, im Folgenden: Gesetz Nr. 125/54) als auch auf Gemeinschaftsebene durch die Verordnung Nr. 1107/96 ergebe. Diese Anerkennung bedeute, dass alle Hersteller, die die GUB „grana padano“ verwenden wollten, die besonderen Regeln befolgen müssten, die in der Spezifikation dieser GUB vorgegeben seien, um die Qualität des öffentlich angebotenen Erzeugnisses sicherzustellen. Im Übrigen weist der Kläger darauf hin, dass Biraghi, die bis 1997 selbst zu den 200 Erzeugern im Consorzio gehört habe, seither nicht mehr Mitglied sei, damit die GUB „grana padano“ nicht mehr verwenden dürfe und nicht mehr an diese Spezifikation gebunden sei. Dass die Verwendung des Wortes „grana“ nur zur Identifizierung der GUB „grana padano“ diene, werde außerdem durch das Decreto del Presidente della Repubblica, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio „Grana Padano“ (Dekret des Präsidenten der Republik über die Änderung der Spezifikation für die Herstellung des Käses „Grana Padano“) vom 26. Januar 1987 (GURI Nr. 137 vom 15. Juni 1987, S. 4) bestätigt, wonach die Verwendung der Angabe „grana trentino“ nur unter der Voraussetzung völliger Einhaltung der Herstellungsspezifikation der GUB „grana padano“ gestattet sei.

31 Der Kläger und die Italienische Republik weisen darauf hin, dass das Wort „grana“ ursprünglich ein geografischer Ausdruck sei, mit dem ein kleiner Zufluss des Po benannt werde, der durch das Tal fließe, das eben Valle Grana heiße. Die Italienische Republik hebt hervor, dass der Schutz des Wortes „grana“ zur Bezeichnung eines durch eine GUB geschützten Käses somit seine Rechtsgrundlage in Art. 2 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2081/92 habe.

32 Der Kläger trägt ferner vor, der Schutz der Bezeichnung „grana“, auch ohne das Adjektiv „padano“, sei bereits vor der Verordnung Nr. 1107/96 anerkannt gewesen. Er verweist hierzu auf das Protokoll der Sitzung des Regelungsausschusses für geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen vom 22. November 1995, worin es heiße, „die Mitgliedstaaten [haben] erklärt, dass Art. 13 [der Verordnung Nr. 2081/92] für folgende Bezeichnungen gelten [soll]: ... grana, padano, parmigiano, reggiano.“

- 33 Der Gerichtshof habe die Ansicht, dass einfache Bestandteile von zusammengesetzten Ursprungsbezeichnungen Gattungscharakter hätten, bereits in seinem Urteil vom 25. Juni 2002, Bigi (C-66/00, Slg. 2002, I-5917), zurückgewiesen, in dem, wie vom Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano gewünscht, ausgeschlossen worden sei, dass die Bezeichnung „Parmesan“ den Charakter einer Gattungsbezeichnung erlangt habe.
- 34 Zudem sei mit Einführung des Systems der Ursprungsbezeichnungen in Italien die ursprünglich bestehende Art „grana“ in zwei Sorten unterteilt worden, den Grana Padano und den Parmigiano Reggiano, die beide durch eine GUB geschützt seien. Der Grana Padano werde in den Gebieten nördlich des Po hergestellt, der Parmigiano Reggiano hingegen in den südlich davon gelegenen Gebieten.
- 35 Nach Auffassung des Klägers und der Italienischen Republik würde, wenn das Wort „grana“ ausdrücklich als Gattungsbezeichnung anerkannt und allgemein ohne Unterscheidung verwendet würde, der Regelungsgehalt der Verordnung Nr. 2081/92 missachtet, insbesondere ihr Art. 13 Abs. 1, der es verbiete, Bezeichnungen, Marken, Namen oder Angaben zu verwenden, die die Verwirklichung der mit der Eintragung der durch die Verordnung geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben verfolgten Ziele beeinträchtigen könnten.
- 36 Der Kläger trägt vor, nach Art. 10 des Gesetzes Nr. 125/54 werde sogar mit Strafe bedroht, „wer anerkannte Ursprungsbezeichnungen oder anerkannte typische Bezeichnungen unter Verfälschung oder teilweiser Veränderung durch Ergänzung, auch mittelbar, mit berichtigenden Ausdrücken wie ‚Art‘, ‚Verwendung‘, ‚Geschmack‘ oder dergleichen verwendet“.
- 37 Außerdem führt der Kläger Entscheidungen nationaler Gerichte und mehrere Protokolle über die Feststellung von Zuwiderhandlungen an, die das italienische Ministerium für Landwirtschaft und Forsten zwischen 1997 und 2000 italienischen

Herstellern, die ihre Erzeugnisse rechtswidrig mit der Bezeichnung „grana“ versehen hätten, zugestellt habe. Dieses Ergebnis werde nicht durch das Urteil der Corte di cassazione (italienischer Kassationsgerichtshof) Nr. 2562 vom 28. November 1989 entkräftet, wonach die Verwendung der Bezeichnung „grana“ keinen besonderen Beschränkungen unterliege, da dieses Urteil vor der Einführung der Ursprungsbezeichnungen durch die Verordnung Nr. 2081/92 ergangen sei.

38 Die Italienische Republik schließt sich dem Vorbringen des Klägers an und fügt hinzu, das Wort „grana“ könne als eine von allen Verbrauchern zur Bezeichnung des Käses Grana Padano verwendete Kurzform angesehen werden. Sie weist ferner darauf hin, dass die italienische Regierung in ihrem Antrag auf Eintragung der Bezeichnung „grana padano“ gemäß dem Verfahren des Art. 17 der Verordnung Nr. 2081/92 nicht in Form einer Fußnote den Schutz der einzelnen Wörter, aus denen diese Bezeichnung bestehe, ausgeschlossen habe. Daher sei auch das einzelne Wort „grana“ als geschützt und der GUB vorbehalten anzusehen.

39 Das HABM hebt hervor, dass nach Art. 3 der Verordnung Nr. 2081/92 für die Feststellung, ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden sei, zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen seien; insbesondere sei die bestehende Situation in dem Mitgliedstaat, aus dem der Name stamme, und in den anderen Mitgliedstaaten zu untersuchen. Außerdem seien das Verhalten und die Auffassung des relevanten Publikums zu untersuchen. Hierfür seien zum einen Meinungsumfragen eines der Mittel, deren hätte die Kommission und die Mitgliedstaaten am häufigsten bedienten; zum anderen hätte die Beschwerdekammer nach Art. 76 der Verordnung Nr. 40/94 eine Stellungnahme der Kommission oder der nationalen Behörden einholen können.

40 Die Beschwerdekammer habe offenbar nicht die zuständigen italienischen oder gemeinschaftlichen Stellen angehört und auch keine genaue Prüfung des italienischen Marktes sowie der Märkte der anderen Mitgliedstaaten vorgenommen. Sie habe sich vielmehr auf die Prüfung gängiger italienischer Wörterbücher und im Internet angestellte Recherchen gestützt.

- 41 Zudem habe die Beschwerdekammer selbst unter Anführung der *Enciclopedia Zanichelli*, des *Dizionario della lingua italiana Le Monnier* und des *Vocabolario della lingua italiana Zingarelli* festgestellt, dass sich das Wort „grana“ für den italienischen Verbraucher nicht nur auf „einen halbfetten, erhitzten Hartkäse“ beziehe, sondern auf einen Käse, für den der „Ursprung in den typischen Gebieten der Emilia und der Lombardei“ charakteristisch sei. Der Umstand, dass in den herangezogenen Wörterbüchern eine bestimmte Region genannt sei, reiche für sich allein bereits aus, um auszuschließen, dass das Wort „grana“ eine Gattungsbezeichnung sei.
- 42 Im Übrigen scheine der Umstand, dass in einigen dieser Wörterbücher ebenso wie in Küchenrezepten die Ausdrücke „grana“ und „grana padano“ alternativ verwendet würden, eher für die Ansicht zu sprechen, dass das Wort „grana“ für den italienischen Verbraucher ein Synonym von „grana padano“ sei.
- 43 Nach Art. 13 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2081/92 könne eine einmal eingetragene GUB nicht zu einer Gattungsbezeichnung werden. Somit hätten die Stellen des HABM, solange die Kommission oder die zuständigen Gemeinschafts- oder nationalen Gerichte nicht entschieden hätten, dass eine GUB zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei, die Eintragung dieser GUB als gültig und schutzwürdig anzusehen.
- 44 Biraghi trägt vor, dass das Wort „grana“ eine Gattungsbezeichnung sei und sich auf eine langsam reifende, halbfette, erhitzte, körnige Hartkäseart beziehe. Wörtlich verweise dieser Ausdruck auf die körnige Konsistenz des Käses, das Merkmal, dem er gerade seinen Namen verdanke, und er bezeichne als solcher nicht ein bestimmtes geografisches Gebiet oder eine bestimmte Gegend, aus der er stamme. Heutzutage werde im Valle Grana nur der Käse Castelmagno hergestellt, der durch eine GUB geschützt sei.

45 Ferner sei es in dem vom Kläger angeführten Urteil Bigi um eine aus zwei Wörtern zusammengesetzte Bezeichnung gegangen, von denen sich jedes auf Herstellungs-orte bezogen habe: „parmigiano“ für Käse aus dem Gebiet um die Stadt Parma und „reggiano“ für Käse aus dem Gebiet um die Stadt Reggio Emilia.

46 Außerdem sei körniger Käse schon lange vor Gründung der ersten Käsereien Mitte des 19. Jahrhunderts „grana“ genannt worden, wie übrigens der Kläger selbst in einer seiner Veröffentlichungen darlege, in der er anerkannt habe, dass der Käse Grana erstmals um das Jahr 1135 hergestellt worden sei und sein Name, der bereits im Jahr 1750 verwendet worden sei, auf sein körniges Aussehen zurückgehe.

47 Biraghi bestreitet, dass der Käse Grana seit Einführung des GUB-Systems in Italien nur in zwei Sorten derselben Art unterteilt sei, nämlich den Grana Padano und den Parmigiano Reggiano, die beide durch eine GUB geschützt seien. „Grana“ bezeichne auch keine dritte Sorte Käse, die sich von diesen GUB unterscheide. Vielmehr bezeichne das Wort „grana“ ein und dieselbe Art körnigen Hartkäses, zu der sowohl der Grana Biraghi als auch die beiden genannten GUB gehörten. Dass für die Herstellung und den Vertrieb des Grana Padano und des Parmigiano Reggiano spezifische Regeln vorgesehen worden seien, bedeute somit nicht, dass es den Käse Grana nicht mehr gebe.

48 Hinsichtlich der geltenden Vorschriften weist Biraghi darauf hin, dass in der Entscheidung 96/536/EWG der Kommission vom 29. Juli 1996 zur Festlegung des Verzeichnisses der Milcherzeugnisse, für die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 92/46/EWG Einzelausnahmen oder allgemeine Ausnahmen gewähren können, sowie der Art der Ausnahmeregelung für die Herstellung dieser Erzeugnisse (ABl. L 230, S. 12) u. a. der „Dansk Grana“ und der „Romonte — Typ Grana“ genannt seien.

49 Dass es den Käse Grana als Art gebe, werde bestätigt durch mehrere Werke und Wörterbücher, durch die Entscheidungen des Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (italienisches Patent- und Markenamt) über die Zurückweisung der Markenmeldungen Grana Piemontese und Grana Reale, durch das Circolare (Rundschreiben) Nr. 1 des Branchenverbands Assolatte vom 4. Januar 1999, in dessen Anlage drei Grana-Kategorien vorgesehen seien, nämlich Grana Padano, Parmiggiano Reggiano und „andere Granas“, sowie schließlich dadurch, dass die letztgenannte Kategorie auch vom Istituto Nazionale di Statistica (Nationales Institut für Statistik, ISTAT) für seine Erhebungen verwendet werde.

50 Entgegen dem Vorbringen des Klägers und der Italienischen Republik sei als GUB im Sinne der Art. 9 und 10 des Gesetzes Nr. 125/54 in Verbindung mit Art. 13 der Verordnung Nr. 2081/92 nur die zusammengesetzte Bezeichnung „grana padano“ und nicht das Wort „grana“ eingetragen. Nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2081/92 hätte nämlich das Wort „grana“ für sich allein nicht als GUB eingetragen werden können, da es Gattungsscharakter habe.

51 Biraghi weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Frage der Verwendung des Wortes „grana“ ohne das Adjektiv „padano“ in Italien bereits von der Corte di Cassazione behandelt worden sei, die in ihrem Urteil Nr. 2562 vom 28. November 1989 entschieden habe, dass zwar „der Ursprung des Käses ‚grana padano‘ anerkannt und dieser damit vor missbräuchlicher Verwendung der Bezeichnung strafrechtlich geschützt ist“, aber „der bloß ‚grana‘ genannte Käse im geltenden Recht nicht als Käseart anerkannt ist, so dass die Verwendung dieser Bezeichnung ... keinen besonderen Beschränkungen unterliegt und nicht gegen das Gesetz [Nr. 125/54] verstößt“. Außerdem habe der Gerichtshof in seinem Urteil vom 9. Juni 1998, Chiciak und Fol (C-129/97 und C-130/97, Slg. 1998, I-3315), zur GUB „Epoisses de Bourgogne“ ausgeführt, dass „bei einer [gemäß dem vereinfachten Verfahren in Artikel 17 der Verordnung Nr. 2081/92 eingetragenen] ‚zusammengesetzten‘ Ursprungsbezeichnung der Umstand, dass es zu ihr keinen Hinweis in Form einer Fußnote im Anhang der Verordnung [Nr. 1107/96] gibt, wonach für einen der Bestandteile dieser Bezeichnung keine Eintragung beantragt ist, nicht zwangsläufig bedeutet, dass alle

ihre Bestandteile geschützt sind“. Den Schutz von Gattungsbezeichnungen habe der Gerichtshof auch in den Urteilen vom 10. November 1992, Exportur (C-3/91 , Slg. 1992, I-5529), und vom 7. Mai 1997, Pistre u. a. (C-321/94 bis C-324/94, Slg. 1997, I-2343) ausgeschlossen.

52 Aufgrund dieser Überlegungen verstoße die Verwendung der Gattungsbezeichnung „grana“ weder gegen Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2081/92 noch gegen die nationale Regelung für Ursprungsbezeichnungen. Das Gesetz Nr. 125/54 verbiete nämlich die Verwendung von Ursprungsbezeichnungen unter Verfälschung oder Veränderung durch Zusätze wie „Art“, „Verwendung“, „Geschmack“, nicht aber die bloße Verwendung einer Gattungsbezeichnung wie „grana“.

Würdigung durch das Gericht

53 Nach ihrem Art. 142 lässt die Verordnung Nr. 40/94 die Verordnung Nr. 2081/92, insbesondere deren Art. 14, unberührt.

54 Art. 14 der Verordnung Nr. 2081/92 bestimmt, dass der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf den einer der in Art. 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und der die gleiche Art von Erzeugnis betrifft, zurückgewiesen wird, sofern der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der in Art. 6 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichung eingereicht wird. Entgegen dieser Bestimmung eingetragene Marken werden für ungültig erklärt.

- 55 Daraus ergibt sich, dass das HABM die Verordnung Nr. 40/94 so anzuwenden hat, dass der den GUB durch die Verordnung Nr. 2081/92 gewährte Schutz nicht beeinträchtigt wird.
- 56 Folglich muss das HABM jeder Marke, auf die einer der in Art. 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft, die Eintragung versagen und, wenn sie bereits eingetragen ist, sie für nichtig erklären.
- 57 Im Übrigen können geschützte Bezeichnungen nach Art. 13 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2081/92 nicht zu Gattungsbezeichnungen werden. Ferner bedeutet der Umstand, dass die Verordnung Nr. 1107/96 keinen Hinweis in Form einer Fußnote enthält, wonach für das Wort „grana“ keine Eintragung beantragt ist, nicht zwangsläufig, dass alle Bestandteile der Bezeichnung „grana padano“ geschützt sind (vgl. in diesem Sinne Urteil Chiciak und Fol, Randnr. 39).
- 58 Überdies gilt nach Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 2081/92 dann, wenn „ein eingetragener Name den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels [enthält], ... die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung für das betreffende Agrarerzeugnis oder Lebensmittel nicht als Verstoß gegen Unterabsatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b)“. Folglich ist im Fall einer GUB, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, von denen einer die Gattung eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels bezeichnet, davon auszugehen, dass die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung in einer eingetragenen Marke im Einklang mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. a oder b der Verordnung Nr. 2081/92 steht, und der auf die GUB gestützte Antrag auf Nichtigerklärung zurückzuweisen.
- 59 Insoweit geht aus dem Urteil Chiciak und Fol (Randnr. 38) hervor, dass in dem durch die Verordnung Nr. 2081/92 geschaffenen gemeinschaftlichen Eintragungssystem die Fragen des Schutzes der verschiedenen Bestandteile einer Bezeichnung und

insbesondere die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Gattungsnamen oder um einen gegen die in Art. 13 dieser Verordnung genannten Praktiken geschützten Bestandteil handelt, anhand einer eingehenden Prüfung des jeweiligen Sachverhalts zu beurteilen sind.

⁶⁰ Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Beschwerdekammer befugt war, eine solche Prüfung vorzunehmen und gegebenenfalls dem eine Gattung bezeichnenden Bestandteil einer GUB den Schutz zu versagen. Da es nicht um die Nichtigerklärung einer GUB als solcher geht, berechtigt nämlich der Umstand, dass Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 2081/92 den Schutz von in einer GUB enthaltenen Gattungsbezeichnungen ausschließt, die Beschwerdekammer dazu, nachzuprüfen, ob der fragliche Ausdruck tatsächlich die Gattung eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels bezeichnet.

⁶¹ Eine solche Prüfung erfordert die Nachprüfung eine Reihe von Anforderungen, was in hohem Maße gründliche Kenntnisse sowohl von Besonderheiten des betreffenden Mitgliedstaats (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 6. Dezember 2001, Carl Kühne u. a., C-269/99, Slg. 2001, I-9517, Randnr. 53) als auch von der Situation in den anderen Mitgliedstaaten (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 16. März 1999, Dänemark u. a./Kommission, C-289/96, C-293/96 und C-299/96, Slg. 1999, I-1541, Randnr. 96) verlangt.

⁶² Unter diesen Umständen war die Beschwerdekammer verpflichtet, sämtliche Faktoren, die den genannten Gattungscharakter begründen könnten, eingehend zu prüfen.

⁶³ Art. 3 der Verordnung Nr. 2081/92, wonach Bezeichnungen, die zu Gattungsbezeichnungen geworden sind, nicht eingetragen werden dürfen, schreibt weiter vor,

dass bei der Feststellung, ob ein Name zur Gattungsbezeichnung geworden ist, alle Faktoren und insbesondere die bestehende Situation in dem Mitgliedstaat, aus dem der Name stammt, und in den Verbrauchsgebieten, die Situation in anderen Mitgliedstaaten sowie die einschlägigen nationalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen sind.

⁶⁴ Dieselben Kriterien sind bei der Anwendung von Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 2081/92 heranzuziehen. Wie nämlich der Gerichtshof festgestellt hat, findet die in Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 2 stehende Definition des Begriffs „Bezeichnung, die zur Gattungsbezeichnung geworden ist“, auch auf Bezeichnungen Anwendung, die stets Gattungsbezeichnungen waren (Urteil Dänemark u. a./Kommission, oben angeführt, Randnr. 80).

⁶⁵ Die rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen, geschichtlichen, kulturellen und sozialen Anhaltspunkte, anhand deren die erforderliche eingehende Prüfung vorgenommen werden kann, sind somit u. a. die einschlägigen nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften einschließlich ihrer Entstehungsgeschichte, die Wahrnehmung der angeblichen Gattungsbezeichnung durch den Durchschnittsverbraucher unter Einbeziehung der Tatsache, dass sich die Bekanntheit der Bezeichnung deshalb weiterhin auf den in einem bestimmten Gebiet hergestellten traditionellen gereiften Käse bezieht, weil sie in anderen Regionen des Mitgliedstaats oder der Europäischen Union nicht gemeinhin verwendet wird, der Umstand, dass ein Erzeugnis unter der fraglichen Bezeichnung in bestimmten Mitgliedstaaten rechtmäßig vermarktet wurde, die Tatsache, dass ein Erzeugnis unter der fraglichen Bezeichnung in deren Ursprungsland auch ohne Einhaltung der traditionellen Herstellungsmethoden rechtmäßig hergestellt wurde, der Umstand, dass solche Vorgänge fort dauerten, die Menge der nicht nach den traditionellen Methoden hergestellten Erzeugnisse mit der fraglichen Bezeichnung im Verhältnis zu der Menge der nach diesen Methoden hergestellten Erzeugnisse, der Marktanteil der nicht nach den traditionellen Methoden hergestellten Erzeugnisse mit der fraglichen Bezeichnung im Verhältnis zu dem Marktanteil der nach diesen Methoden hergestellten Erzeugnisse, die Tatsache, dass die Aufmachung der nicht nach den traditionellen Methoden hergestellten Erzeugnisse auf die Herstellungsorte der nach diesen

Methoden hergestellten Erzeugnisse verweist, der Schutz der fraglichen Bezeichnung durch völkerrechtliche Übereinkünfte und die Zahl der Mitgliedstaaten, die sich etwa auf den angeblichen Gattungscharakter der fraglichen Bezeichnung berufen (vgl. in diesem Sinne Urteile Dänemark u. a./Kommission, Randnrn. 95, 96, 99 und 101, Bigi, Randnr. 20, und vom 25. Oktober 2005, Deutschland und Dänemark/Kommission, C-465/02 und C-466/02, Slg. I-9115, Randnrn. 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 und 94).

⁶⁶ Im Übrigen hat der Gerichtshof nicht die Möglichkeit ausgeschlossen (Urteil Dänemark u. a./Kommission, Randnrn. 85 bis 87), dass bei der Prüfung, ob eine Gattungsbezeichnung vorliegt, eine Meinungsumfrage bei den Verbrauchern zur Ermittlung ihrer Wahrnehmung der fraglichen Bezeichnung oder eine Stellungnahme des Ausschusses berücksichtigt werden, der mit dem Beschluss 93/53/EWG der Kommission vom 21. Dezember 1992 zur Einsetzung eines wissenschaftlichen Ausschusses für Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben und die Bescheinigungen besonderer Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln (ABl. 1993, L 13, S. 16) eingesetzt und inzwischen durch die mit dem Beschluss 2007/71/EG der Kommission vom 20. Dezember 2006 (ABl. 2007, L 32, S. 177) eingerichtete wissenschaftliche Expertengruppe für Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben und garantierte traditionelle Spezialitäten abgelöst wurde. Dieser mit hochqualifizierten Persönlichkeiten aus den Bereichen der Rechts- und der Agrarwissenschaften besetzte Ausschuss prüft insbesondere die zu Gattungsbezeichnungen gewordenen Bezeichnungen.

⁶⁷ Schließlich können weitere Gesichtspunkte berücksichtigt werden, insbesondere die Einstufung einer Bezeichnung im Codex alimentarius als Gattungsbezeichnung (zum Hinweischarakter der Regeln des Codex alimentarius vgl. Urteile des Gerichtshofs vom 22. September 1988, Deserbais, 286/86, Slg. 1988, 4907, Randnr. 15, und vom 5. Dezember 2000, Guimont, C-448/98, Slg. 2000, I-10663, Randnr. 32) und die Aufnahme der Bezeichnung in Anhang II des am 1. Juni 1951 in Stresa unterzeichneten Internationalen Übereinkommens über die Verwendung der Ursprungsbezeichnungen und sonstigen Bezeichnungen für Käse, da mit dieser Aufnahme, sofern die Herstellungsvorschriften eingehalten wurden und das Herstellungsland angegeben wird, die Verwendung der Bezeichnung in allen Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens gestattet wird, ohne dass diese Möglichkeit auf die Hersteller des entsprechenden geografischen Gebiets beschränkt wäre (vgl. Schlussanträge

des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Deutschland und Dänemark/Kommission, Slg. 2005, I-9118, Nr. 168).

- 68 Es ist jedoch festzustellen, dass die Beschwerdekammer die in der Gemeinschaftsrechtsprechung auf dem Gebiet der GUB herausgearbeiteten und in Art. 3 der Verordnung Nr. 2081/92 genannten Kriterien nicht beachtet hat.
- 69 Sie hat nämlich keinen der Gesichtspunkte berücksichtigt, anhand deren nach der oben in den Randnrn. 65 bis 67 zitierten Rechtsprechung die erforderliche eingehende Prüfung vorgenommen werden kann, ob eine Bezeichnung oder einer ihrer Bestandteile möglicherweise eine Gattungsbezeichnung ist, und sie hat weder auf Meinungsumfragen bei den Verbrauchern noch auf Stellungnahmen von Fachleuten zurückgegriffen, noch von den Mitgliedstaaten oder der Kommission, die ihrerseits die Frage dem genannten wissenschaftlichen Ausschuss hätte vorlegen können, Auskünfte eingeholt, obwohl sie dazu, wie das HABM zu Recht hervorgehoben hat, nach Art. 74 Abs. 1 und Art. 76 der Verordnung Nr. 40/94 befugt gewesen wäre.
- 70 Die Nachweise, auf die die angefochtene Entscheidung gestützt ist, sind lediglich Auszüge aus Wörterbüchern und von der Beschwerdekammer von Amts wegen durchgeführte Internet-Recherchen.
- 71 Wie häufig ein Ausdruck im Internet vorkommt, ist jedoch für sich allein als Nachweis des Gattungscharakters einer Bezeichnung nicht geeignet. Überdies verweisen sämtliche Definitionen des Wortes „grana“ in den von der Beschwerdekammer angeführten Wörterbüchern auf den Herstellungsort des Grana Padano, ein Gebiet in der Po-Ebene. Folglich belegen diese Wörterbücher entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer vielmehr, dass die Bezeichnung „grana“ in der italienischen

Sprache als Kurzform für Grana Padano verwendet wird und der Sache und dem Verständnis nach auf die padanische Herkunft dieses Erzeugnisses verweist, was durch die beiden in den Randnrn. 50 und 51 der angefochtenen Entscheidung angeführten deutschen Wörterbücher bestätigt wird. Dagegen ist die Definition in der *Enciclopedia Treccani* unerheblich, da sie aus dem Jahr 1949 stammt, d. h. sowohl der Verordnung Nr. 1107/96 als auch dem Gesetz Nr. 125/54, in dem die Bezeichnung „grana padano“ erstmals als GUB anerkannt wurde, vorausgeht.

72 Zudem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer, hätte sie sämtliche vom Kläger vorgebrachte Beweise ordnungsgemäß berücksichtigt und die in der Rechtsprechung des Gerichtshofs herausgearbeiteten Kriterien angewandt, zu dem Schluss hätte gelangen müssen, dass der Gattungscharakter der Bezeichnung „grana“ rechtlich nicht hinreichend bewiesen worden war.

73 Zu diesen relevanten Faktoren zählen in erster Linie die Rechtsvorschriften über den Schutz der Bezeichnung „grana padano“ in Italien und ihre Entstehungsgeschichte.

74 Insoweit ist festzustellen, dass sich die erste Anerkennung der Bezeichnung „grana“ durch eine Rechtsvorschrift in dem Regio Decreto Legge n. 1177, Disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (Königliches Gesetzesdekret Nr. 1177 mit zusätzlichen Vorschriften zur Regelung über die Herstellung und Vermarktung von Käse, GURI Nr. 179 vom 8. August 1938), findet. In diesem Dekret, das den Mindestfettgehalt der verschiedenen italienischen Käsesorten festlegt, sind der Grana Parmigiano-Reggiano, der Grana Lodigiano, der Grana Emiliano, der Grana Lombardo und der Grana Veneto genannt. Dieses Dekret bezeugt die Tatsache, dass der Grana in verschiedenen Gebieten der Po-Ebene

hergestellt wurde, nämlich in der Umgebung von Parma und Reggio Emilia, der von Lodi, in der Emilia, in der Lombardei und in Venetien. Die Bezeichnung „grana padano“ ist darin hingegen nicht erwähnt.

- 75 Es ist festzustellen, dass alle diese Gebiete im Herstellungsgebiet entweder des Parmigiano Reggiano (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna westlich des Reno und Mantua östlich des Po) oder des Grana Padano (Piemont, Lombardei, Emilia Romagna, Venetien und Provinz Trient) liegen.
- 76 Infolge der Einführung der ersten Regelung über Ursprungsbezeichnungen in Italien durch das Gesetz Nr. 125/54 und das Decreto del Presidente della Repubblica n. 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 1269 über die Anerkennung der Bezeichnungen von Verarbeitungsmethoden, wirtschaftliche Merkmale und Herstellungsgebiete von Käse, GURI Nr. 295 vom 22. Dezember 1955, S. 4401), mit der die Ursprungsbezeichnung „grana padano“ anerkannt wurde, verlor der Käse Parmigiano Reggiano seine Einstufung als Grana aufgrund seiner besonderen Merkmale, während alle anderen Käse Grana unter der Bezeichnung „padano“ anerkannt wurden.
- 77 Die Tatsache, dass im italienischen Dekret von 1938 mehrere Grana-Arten (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo und veneto), die alle in der Po-Ebene hergestellt werden, genannt sind, aber nicht der Grana Padano, sowie die Tatsache, dass in den späteren Rechtsvorschriften die Bezeichnung „grana padano“ unter Aufgabe der früheren Bezeichnungen eingeführt wurde, sprechen dafür, dass der Grana ein Käse ist, der in vielen Gebieten der Po-Ebene traditionell hergestellt wird und deshalb vom italienischen Gesetzgeber von einem bestimmten Zeitpunkt an mit dem Wort „padano“ bezeichnet wurde, um die rechtliche Regelung zu vereinfachen und die unterschiedlichen früheren Bezeichnungen, die sämtlich aus der Po-Ebene stammen, unter eine einzige Bezeichnung zu fassen.

- 78 Die qualifizierende Angabe „padano“ wurde also nicht eingeführt, um die Tragweite der GUB auf bestimmte Grana-Arten einzuschränken, sondern um sie unter denselben erhöhten Schutz zu stellen, wie er zunächst durch die italienischen Rechtsvorschriften und dann durch die Verordnung Nr. 2081/92 gewährt wurde. Folglich spricht die Entstehungsgeschichte der italienischen Regelung dafür, dass die Bezeichnung „grana“ keine Gattungsbezeichnung ist.
- 79 Keines der von Biraghi vorgetragene Argumente kann diese Überlegungen in Frage stellen. Erstens ist zur Existenz der Bezeichnung „grana trentino“ festzustellen, dass es das von Biraghi angeführte Decreto del Presidente della Repubblica über die Änderung der Spezifikation des Käses Grana Padano gestattete, den im Gebiet der Provinz Trient hergestellten Käse Grana Padano mit dem Zusatz „trentino“ (von Trient) zu versehen. Diese Möglichkeit kann nur den Gedanken stärken, dass ein Käse nur dann „grana“ genannt werden darf, wenn er nach der Spezifikation des Grana Padano hergestellt wurde.
- 80 Zweitens weist zwar das Rundschreiben des Branchenverbands Assolatte darauf hin, dass es neben dem Grana Padano noch „andere Granas“ gebe, doch wurden, wie sich aus der Tabelle im Anhang dieses Rundschreibens ergibt, diese „anderen Granas“ nach anderen Ländern als den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ausgeführt, u. a. in die Vereinigten Staaten, nach Japan, in die Russische Föderation, nach Kroatien und nach Slowenien, das seinerzeit, d. h. 1999, noch nicht der Europäischen Union angehörte. Da es sich um Käse handelt, der für die Ausfuhr nach Ländern bestimmt war, in denen die Bezeichnung „grana“ nicht durch Rechtsvorschriften besonders geschützt war, greift dieses Argument gemäß dem Territorialitätsprinzip, das der Gerichtshof in seinem Urteil Exportur (Randnr. 12) im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums anerkannt hat, nicht durch. Gleiches gilt für die von Biraghi angeführten Daten der ISTAT, die unerheblich sind, da in ihnen für die „anderen Granas“ kein Zielmarkt angegeben ist.

81 Drittens möchte Biraghi mit dem Vorbringen, das Wort „grana“ bezeichne kein geografisches Gebiet als solches, im Kern dartun, dass die Bezeichnung „grana“ deshalb keinesfalls unter den Schutz nach der Verordnung Nr. 2081/92 fallen könne, weil sie nicht der in Art. 2 dieser Verordnung gegebenen Definition der Ursprungsbezeichnung entspreche. Es ist jedoch unerheblich, ob die Bezeichnung „grana“ ihren Ursprung darin hat, dass der Käse, auf den sie sich bezieht, eine körnige Konsistenz hat, oder darin, dass er ursprünglich im Valle Grana hergestellt wurde, da nach Art. 2 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2081/92 auch eine traditionelle nichtgeografische Bezeichnung eine GUB darstellen kann, wenn sie ein Lebensmittel bezeichnet, das aus einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort stammt, die homogene natürliche Faktoren aufweisen, welche sie gegen benachbarte Gebiete abgrenzen (Urteil Deutschland und Dänemark/Kommission, Randnrn. 46 bis 50). Insoweit ist unbestritten, dass der Käse Grana aus der Region der Po-Ebene stammt. Als solcher erfüllt er daher die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2081/92.

82 Viertens ist der Verweis auf das Urteil Deutschland und Dänemark/Kommission, mit dem Biraghi ihre Auffassung stützen will, ohne jede Relevanz, da der Gerichtshof darin nicht die Möglichkeit beanstandet hat, dass eine nichtgeografische Bezeichnung eine GUB darstellen kann, sondern lediglich den Umfang des Herstellungsgebiets der nichtgeografischen Bezeichnung „feta“ einer Nachprüfung unterzogen hat. Aus eben diesem Grund ist auch das Vorbringen von Biraghi zurückzuweisen, im Valle Grana werde nur der Käse Castelmagno hergestellt. Ebenso geht Biraghis Bezugnahme auf das Urteil Pistre u. a. ins Leere, da dieses Urteil, wie aus seiner Randnr. 35 hervorgeht, eine Bezeichnung („montagne“) betrifft, die nicht die Voraussetzungen für ihre Anerkennung als Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe im Sinne von Art. 2 der Verordnung Nr. 2081/92 erfüllte, da zwischen der Qualität oder den Merkmalen des Erzeugnisses und seinem spezifischen geografischen Ursprung kein unmittelbarer Zusammenhang bestand.

83 Fünftens wurde die Entscheidung 96/536, in der der dänische Käse „Dansk Grana“ und der deutsche Käse „Romonte — Typ Grana“ genannt sind, im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 92/46/EWG des Rates vom 16. Juni 1992 mit Hygienevorschriften für die Herstellung und Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis (ABl. L 268, S. 1) erlassen. Da die Entscheidung 96/536 lediglich zur Gewährung von Ausnahmen von den Hygienevorschriften nach der Richtlinie 92/46 ermächtigen soll, kann sie auf den Schutz eines Rechts des geistigen Eigentums wie etwa einer geschützten Ursprungsbezeichnung keinen Einfluss haben (vgl. in diesem Sinne Urteil Deutschland und Dänemark/Kommission, Randnr. 96). Selbst wenn durch diese Nennung nachgewiesen wäre, dass die Bezeichnung „grana“ in Dänemark und in Deutschland eine Gattung bezeichnet, könnte ein solches Ergebnis nicht auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet oder zumindest einen wesentlichen Teil davon erstreckt werden. Zudem bezieht sich die Entscheidung 96/536 auf den dänischen Grana und auf einen deutschen Käse mit der Angabe „Typ“ grana, was nahelegt, dass in Dänemark und Deutschland die Bezeichnung „grana“ ohne weitere Qualifizierung jedenfalls ihren Bezug auf „grana padano“ behalten hat (vgl. in diesem Sinne Urteil Deutschland und Dänemark/Kommission, Randnr. 92). Schließlich datiert die von Biraghi angeführte Entscheidung 96/536 aus dem Jahr 1996, in dem die Mitgliedstaaten noch von der in Art. 13 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2081/92 vorgesehenen Ausnahmebefugnis Gebrauch machen durften, für höchstens fünf Jahre ab der Veröffentlichung der Verordnung nationale Regelungen beizubehalten, die die Verwendung von gemäß Art. 17 eingetragenen Bezeichnungen zuließen.

84 Sechstens erging das Urteil der Corte di cassazione vom 28. November 1989 im Rahmen eines Strafverfahrens und erwähnt ausdrücklich, dass der Freispruch des Angeklagten darauf beruhte, dass es damals für die missbräuchliche Verwendung der Bezeichnung „grana“ keine anwendbare Strafsanktion gab. Zudem erging dieses Urteil vor dem Inkrafttreten der Verordnungen Nr. 2081/92 und Nr. 1107/96, d. h. vor der Festlegung des Schutzniveaus der GUB auf Gemeinschaftsebene. Schließlich ergibt sich aus zahlreichen vom Kläger vorgelegten Protokollen über die Feststellung von Betrugsfällen, die vom Ispettorato centrale repressione frodi (Zentralstelle für die Betrugsbekämpfung) des italienischen Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten nach dem Urteil der Corte di cassazione und nach der Verordnung Nr. 1107/96 erstellt wurden, dass die italienischen Behörden Käse, der nur die Bezeichnung „grana“ trägt, systematisch beschlagnahmten, weil eine solche Praxis eine

Verletzung der GUB „grana padano“, wie sie durch die Verordnung Nr. 1107/96 geschützt ist, darstellt.

- 85 Siebtens sind auch die von Biraghi angeführten Wörterbücher ohne Relevanz. Entgegen ihrem Vorbringen lässt sich nämlich bemerken, dass das *Dictionnaire des fromages Larousse* die Granas zwar als „italienische Käsearten mit (bestimmten) gemeinsamen Merkmalen“ definiert, dann jedoch angibt, dass ihre Bezeichnung durch mehrere italienische Gesetze definiert sei, wobei die Sorten des Käses nach ihrer Herstellung in der einen Provinz (Parmigiano Reggiano) oder der anderen (Grana Padano) unterschieden würden; dieses Wörterbuch stützt damit die Gegenauffassung, nach der die Bezeichnung „grana“ keinen Gattungscharakter hat. Keinerlei Aufschluss gibt dagegen der *Guide du fromage Androuët-Stock*, in dem der Grana Padano nicht einmal erwähnt ist.
- 86 Im Übrigen waren die italienischen Rechtsvorschriften nicht der einzige Anhaltspunkt, über den die Beschwerdekammer verfügte, um den Gattungscharakter der Bezeichnung „grana“ auszuschließen. Ihr war nämlich bekannt, dass im Regelungsausschuss bei seiner Anhörung durch die Kommission vor Erlass der Verordnung Nr. 1107/96 kein Mitgliedstaat die Frage aufgeworfen hatte, ob nicht die Bezeichnung „grana“ Gattungscharakter habe. Außerdem war ihr kein Beweis vorgelegt worden, dass in der Europäischen Gemeinschaft ein Käse unter der Bezeichnung „grana“ auf dem Markt sei.
- 87 Schließlich hätte die Beschwerdekammer angesichts ihrer Verpflichtung, sich von Amts wegen über das geltende nationale Recht zu unterrichten (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 20. April 2005, *Atomic Austria/HABM — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil [ATOMIC BLITZ]*, T-318/03, Slg. 2005, II-1319, Randnr. 35), auch das Bestehen von nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des internationalen Übereinkommens über die Verwendung der Ursprungsbezeichnungen und sonstigen Bezeichnungen für Käse und das von internationalen Abkommen über den Schutz der Bezeichnung „grana“ berücksichtigen können.

88 Nach alledem konnte die Beschwerdekammer nicht zu dem Ergebnis gelangen, dass die Eintragung der Marke GRANA BIRAGHI keine Verletzung der GUB „grana padano“ im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 2081/92 darstellt.

89 Damit ist die Klage begründet, weil die Beschwerdekammer die Bezeichnung „grana“ zu Unrecht als Gattungsbezeichnung angesehen und angenommen hat, dass das Bestehen der GUB „grana padano“ kein Hindernis für die Eintragung der Marke GRANA BIRAGHI im Sinne des Art. 14 der Verordnung Nr. 2081/92 darstelle.

Kosten

90 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Art. 87 § 4 Abs. 1 der Verfahrensordnung tragen die Mitgliedstaaten, die dem Rechtsstreit als Streithelfer beigetreten sind, ihre eigenen Kosten.

91 Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, die Kosten dem HABM aufzuerlegen.

- 92 Nach ständiger Rechtsprechung kann einem solchen Antrag auch dann stattgegeben werden, wenn die obsiegende Partei ihn erst in der mündlichen Verhandlung stellt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. März 1979, NTN Bearing u. a./Rat, 113/77, Slg. 1979, 1185, Urteile des Gerichts vom 10. Juli 1990, Automec/Kommission, T-64/89, Slg. 1990, II-367, Randnr. 79, und vom 16. November 2006, Jabones Pardo/HABM — Quimi Romar [YUKI], T-278/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 75).
- 93 Da die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben und das HABM somit trotz seiner Anträge als unterlegen anzusehen ist, sind ihm entsprechend dem Antrag des Klägers dessen Kosten aufzuerlegen. Die Streithelfer tragen ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 16. Juni 2003 (Sache R 153/2002-1) wird aufgehoben.**

- 2. Das HABM trägt außer seinen eigenen Kosten die Kosten des Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.**

- 3. Die Italienische Republik und die Biraghi SpA tragen ihre eigenen Kosten.**

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. September 2007.

Der Kanzler

Der Präsident

E. Coulon

H. Legal