

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 12 de septiembre de 2007 *

En el asunto T-291/03,

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con domicilio social en Desenzano del Garda (Italia), representado por los Sres. P. Perani, P. Colombo y A. Schmitt, abogados,

parte demandante,

apoyado por

República Italiana, representada por el Sr. G. Aiello, avvocato dello Stato,

parte coadyuvante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. M. Buffolo y O. Montalto, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: italiano.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Biraghi SpA, con domicilio social en Cavallermaggiore (Italia), representada por las Sra. F. Antenucci, el Sr. F. Giuggia, la Sra. P. Mayer y el Sr. J.L. Schiltz, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 16 de junio de 2003 (asunto R 153/2002-1), relativo a un procedimiento de nulidad entre Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano y Biraghi SpA,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. I. Wiszniewska-Bialecka y el Sr. E. Moavero Milanese, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de agosto de 2003;

habiendo considerado los escritos de contestación a la demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 23 de diciembre de 2003 y 17 de febrero de 2004 por la interviniente y por la OAMI, respectivamente;

habiendo considerado las observaciones presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 29, 16 y 29 de enero de 2004 por el demandante, la OAMI y la interviniente, respectivamente, sobre la demanda de intervención de la República Italiana de 18 de diciembre de 2003;

visto el auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2004, mediante el que se admitió la intervención de la República Italiana en apoyo de las pretensiones del demandante;

visto el escrito de formalización de la intervención de la República Italiana y las alegaciones de la interviniente sobre este escrito, presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de abril y el 21 de mayo de 2004, respectivamente;

celebrada la vista el 28 de febrero de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

- ¹ El artículo 142 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 1994, L 11, p.1), en su versión aplicable al caso de autos, establece:

«Las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo [...] y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento.»

- 2 El Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1), en su versión aplicable al caso de autos, precisa el concepto de «denominación de origen», en su artículo 2, en los siguientes términos:

«2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

- a) denominación de origen: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio:

— originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

y

— cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;

[...]

3. Se considerarán asimismo denominaciones de origen, algunas denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio originario de una región o de un lugar determinado y que cumplan lo dispuesto en el segundo guión de la letra a) del apartado 2.»

3 El artículo 3 del Reglamento nº 2081/92 establece, en particular:

«1. Las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse.

A efectos del presente Reglamento se entenderá por “denominación que ha pasado a ser genérica”, el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio.

Para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y en especial:

- la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo;
- la situación en otros Estados miembros;
- las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes.»

4 El artículo 13 del Reglamento nº 2081/92 dispone, en particular:

«1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

- a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
- b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una expresión similar;
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no debe considerarse como contraria a las letras a) o b) del párrafo primero.

2. No obstante lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 1, los Estados miembros podrán mantener regímenes nacionales que autoricen el uso de las denominaciones registradas en virtud del artículo 17 durante un período máximo de cinco años tras la fecha de publicación del registro [...]

3. Las denominaciones protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas.»

5 El artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92 prevé, en particular:

«Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de la publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6.

Serán anuladas las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.»

6 El apartado 1 del artículo 15 del Reglamento nº 2081/91 establece, para la adopción de las medidas previstas en dicho Reglamento:

«La Comisión estará asistida por un Comité [...]

7 El artículo 17 del Reglamento n° 2081/91 establece, en particular:

«1. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento los Estados miembros comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren en virtud del presente Reglamento. [...]

2. La Comisión registrará, según el procedimiento establecido en el artículo 15, las denominaciones contempladas en el apartado 1 que sean conformes con los artículos 2 y 4. No se aplicará el artículo 7. No obstante, las denominaciones genéricas no serán registradas.

[...]»

8 El artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento n° 2081/92 (DO L 148, p. 1), establece que «las denominaciones que figuran en el Anexo se registrarán como indicación geográfica (IGP) o denominación de origen (DOP), en virtud del artículo 17 del Reglamento [...] n° 2081/92». El anexo del Reglamento n° 1107/96, en el apartado A («Productos del anexo II del Tratado destinados a la alimentación humana»), en la rúbrica «Quesos», «Italia», menciona, en particular, las denominaciones «Grana Padano (DOP)» y «Parmigiano Reggiano (DOP)».

Antecedentes del litigio

- 9 El 2 de febrero de 1998, Biraghi SpA solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 40/94, el registro de la marca denominativa GRANA BIRAGHI como marca comunitaria.
- 10 Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Quesos, especialmente queso de leche de vaca, queso curado, queso de pasta dura, queso en grandes formatos, queso en porciones con o sin corteza, trozos de queso envasado de distintos tamaños, queso rallado y empaquetado».
- 11 La marca solicitada fue registrada el 2 de junio de 1999 y publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* de 26 de julio de 1999.
- 12 El 22 de octubre de 1999, el Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (en lo sucesivo, «Consorzio» o «demandante») presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI, con arreglo al artículo 55 del Reglamento nº 40/94. Alegaba que el registro de dicha marca era contrario a la protección de la denominación de origen «grana padano» con arreglo al Reglamento nº 2081/92 y al artículo 7, apartado 1, letra g), al artículo 51, apartado 1, letra a), al artículo 8, apartado 1, y al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, e invocaba, por lo que respecta a esta última disposición, el registro de las marcas anteriores nacionales e internacionales GRANA y GRANA PADANO.

- 13 Mediante resolución de 28 de noviembre de 2001, la División de Anulación de la OAMI estimó la solicitud de nulidad presentada por el Consorzio con arreglo al artículo 14 del Reglamento n° 2081/92.
- 14 El 24 de enero de 2002, Biraghi interpuso un recurso contra esta resolución, alegando el carácter genérico y descriptivo del término «grana».
- 15 Mediante resolución de 16 de junio de 2003 (asunto R 153/2002-1; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso estimó el recurso de Biraghi, anulando la resolución de la División de Anulación y desestimando la solicitud de nulidad de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI. La Sala de Recurso concluyó que el término «grana» era genérico y describía una característica esencial de los productos en cuestión. Por tanto, para la Sala de Recurso, en virtud del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, la existencia de la DOP «grana padano» no obstaba de ninguna manera al registro del signo GRANA BIRAGHI como marca comunitaria.

Pretensiones de las partes

- 16 El demandante, apoyado por la República Italiana, solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule el registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI.
- 17 La OAMI y Biraghi solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas al demandante.

- 18 Durante la vista, el demandante completó sus pretensiones solicitando que se condenara en costas a la OAMI. En aquel momento, la OAMI declaró que la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Primera Instancia le permitía adherirse a las pretensiones del demandante y que solicitaba la anulación de la resolución impugnada. Además, declaró que aceptaba cargar con sus propias costas. El Tribunal de Primera Instancia ha dejado constancia de dichas declaraciones en el acta de la vista.

Admisibilidad

Pretensiones del demandante y de la OAMI

- 19 Con carácter previo, procede constatar que, aunque las pretensiones del demandante tienen por objeto, formalmente, la anulación del registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI, se desprende claramente de la demanda, y se ha confirmado durante la vista, que, mediante el presente recurso, el demandante pretende, en esencia, obtener la anulación de la resolución impugnada debido a que, en su opinión, la Sala de Recurso consideró erróneamente que la existencia de la denominación de origen «grana padano» no obstaba al registro de dicha marca.
- 20 Por lo que respecta a las pretensiones de la OAMI, procede constatar que en su escrito de contestación, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de febrero de 2004, aunque solicita la desestimación del recurso, la OAMI afirmó que la Sala de Recurso no había aplicado correctamente los criterios

de evaluación del carácter genérico de uno de los términos que componen la DOP en cuestión y declaró que se remitía, a este respecto, a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia.

- 21 Durante la vista, la OAMI indicó que, a la luz de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Rec. p. II-1845), de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg) (T-379/03, Rec. p. II-4633), y de 12 de julio de 2006, Rossi/OAMI — Marcorossi (MARCOROSI) (T-97/05, no publicada en la Recopilación), no estaba obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones impugnadas de las Salas de Recurso. Por tanto, se adhirió a las pretensiones del demandante y solicitó la anulación de la resolución impugnada.
- 22 Procede señalar que la OAMI está legitimada, sin modificar los términos del litigio, para solicitar que se estimen las pretensiones de alguna de las partes, según su libre elección, así como para formular alegaciones en apoyo de los motivos invocados por dicha parte. En cambio, no puede formular pretensiones de anulación autónomas ni presentar motivos de anulación que no hayan invocado las demás partes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de mayo de 2005, Reemark/OAMI — Blunet (Westlife), T-22/04, Rec. p. II-1559, apartado 18].
- 23 En el caso de autos, la OAMI ha expresado claramente, tanto en su escrito de contestación como en la vista, su voluntad de apoyar las pretensiones y motivos invocados por el demandante. En su escrito de contestación ha indicado expresamente que, si había solicitado formalmente que se desestimara el recurso, lo había hecho únicamente porque consideraba que el Reglamento n° 40/94 no le permitía solicitar la anulación de una resolución de las Salas de Recurso. Dado que, por las razones expuestas en el apartado precedente y de acuerdo con la jurisprudencia invocada por la OAMI en la vista, el referido análisis no resulta conforme a Derecho, es preciso

reformular las pretensiones de la OAMI y considerar que dicha Oficina solicitó en lo fundamental que se estimaran las pretensiones del demandante. Una vez efectuada tal reformulación, desaparece la incoherencia entre las pretensiones y las alegaciones presentadas tanto en el escrito de contestación como en la vista.

- 24 De lo anterior se desprende que, en el presente caso, procede examinar la legalidad de la resolución impugnada con respecto a los motivos formulados en la demanda, teniendo asimismo en cuenta las alegaciones expuestas por la OAMI.

Documentos presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia

- 25 Los anexos 48 [resolución del Giurì di autodisciplina pubblicitaria (Comité de auto-disciplina publicitaria) n° 165/93, de 22 de octubre de 1993], 50 (circular de la Dirección General de Agricultura de la Comisión, de 20 de mayo de 1997) y 51 (Circular del Ministerio de Agricultura y Montes italiano n° 64.969, de 3 de agosto de 1993) de la demanda y los anexos 1 a 3 (extractos de páginas de Internet relativas al Valle Grana y al queso castelmagno y del sitio www.granapadano.com) del escrito de formalización de la intervención de Biraghi no fueron presentados durante el procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 26 Durante la vista, el demandante declaró que renunciaba a que los anexos 48, 50 y 51 adjuntos a la demanda fueran tomados en consideración por el Tribunal de Primera Instancia. La OAMI, por su parte, se remitió a la decisión del Tribunal de Primera Instancia.
- 27 Se desprende del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la OAMI no pueden invocarse tampoco en la fase del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia, el cual ha de examinar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso controlando la aplicación

del Derecho comunitario realizada por ésta a la luz, en particular, de los elementos de hecho expuestos ante dicha Sala. En cambio, el Tribunal de Primera Instancia no puede efectuar ese control tomando en consideración elementos de hecho que hayan sido presentados por primera vez ante él, salvo si se demuestra que la Sala de Recurso debía, de oficio, tener en cuenta esos hechos en el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución sobre el asunto [sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 54, y del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46].

- ²⁸ Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no puede, con arreglo al artículo 63 del Reglamento n° 40/94, tomar en consideración los documentos antes mencionados, que se remiten a circunstancias de hecho que la Sala de Recurso desconocía, a fin de controlar la legalidad de la resolución impugnada. En consecuencia, procede prescindir de dichos documentos sin que sea necesario examinar su valor probatorio.

Fondo

- ²⁹ En apoyo de su recurso, el demandante invoca en esencia un único motivo, basado en la infracción del artículo 142 del Reglamento n° 40/94 en relación con el artículo 14 del Reglamento n° 2081/92.

Alegaciones de las partes

- ³⁰ En primer lugar, el demandante alega que «grana» no es un término genérico debido a su carácter distintivo, que resulta del reconocimiento de la DOP «grana padano» tanto en el plano nacional, con arreglo a la legge n° 125, Tutela delle denominazioni

di origine e tipiche dei formaggi (Ley nº 125, de 10 de abril de 1954, relativa a la protección de las denominaciones de origen y típicas de los quesos, GURI nº 99, de 30 de abril de 1954, p. 1294; en lo sucesivo, «Ley nº 125/54»), como en el plano comunitario, con arreglo al Reglamento nº 1107/96. Este reconocimiento entraña que los productores que deseen utilizar la DOP «grana padano» deben seguir las normas específicas establecidas en el pliego de condiciones de dicha DOP y que tienen por objeto garantizar la calidad del producto que se vende al público. Por otra parte, el demandante alega que Biraghi, que hasta 1997 era uno de los 200 productores miembros del Consorzio, desde entonces ya no forma parte de él, de modo que no puede utilizar la DOP «grana padano» y ya no está obligada a cumplir este pliego de condiciones. En su opinión, la limitación del uso del término «grana» a la identificación de la DOP «grana padano» se ve igualmente confirmada por el Decreto del Presidente della Repubblica, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio «Grana padano» (Decreto del Presidente de la República, de 26 de enero de 1987, por el que se modifica el pliego de condiciones del queso grana padano, GURI nº 137, de 15 de junio de 1987, p. 4), en virtud del cual el uso de la indicación «grana trentino» sólo está permitido si se cumple íntegramente el pliego de condiciones de la DOP «grana padano».

³¹ El demandante y la República Italiana subrayan que el término «grana» es, originariamente, una expresión geográfica utilizada para designar un pequeño curso de agua, afluente del Po, situado en un valle llamado precisamente Valle Grana. Por lo tanto, la República Italiana señala que la protección del término «grana» para designar un queso protegido por una DOP encuentra su fundamento jurídico en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92.

³² Además, el demandante alega que la protección de la denominación «grana» ya había sido reconocida, incluso sin el adjetivo «padano», con anterioridad al Reglamento nº 1107/96. A este respecto, indica que en el acta de la reunión del Comité de Reglamentación sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de 22 de noviembre de 1995 se afirma que «los Estados miembros [habían] indicado que el artículo 13 [del Reglamento nº 2081/92] [debía] aplicarse a las siguientes denominaciones: [...], grana, padano, parmigiano, reggiano».

- 33 El demandante recuerda que el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en contra de la tesis del carácter genérico de simples partes de denominaciones de origen compuestas en la sentencia de 25 de junio de 2002, Bigi (C-66/00, Rec. p. I-5917), en la que se excluyó el carácter genérico de la denominación «parmesano», como había solicitado el Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.
- 34 Además, el demandante sostiene que, con el establecimiento en Italia del régimen de las denominaciones de origen, el género «grana» existente en un principio se ha subdividido en dos tipos, el grana padano y el parmigiano reggiano, y que ambos se benefician de sendas DOP. El primero se produce en las zonas que se encuentran al norte del Po, mientras que el segundo se produce en las zonas situadas al sur de dicho río.
- 35 El demandante y la República Italiana afirman que un reconocimiento explícito del carácter genérico del término «grana» y un uso generalizado e indistinto de dicho término son contrarios a lo dispuesto en el Reglamento n° 2081/92, en particular en su artículo 13, apartado 1, que prohíbe todo uso de denominaciones, marcas, nombres o indicaciones que puedan suponer un perjuicio para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas con arreglo a dicho Reglamento.
- 36 El demandante afirma que el artículo 10 de la Ley n° 125/54 sanciona incluso por la vía penal «cualquier uso de las denominaciones de origen o típicas reconocidas, mediante alteración o modificación parcial gracias al añadido, incluso indirecto, de términos rectificativos, como “tipo”, “modo”, “sabor” o similar».
- 37 El demandante invoca también la jurisprudencia de los tribunales nacionales y varias actas de constatación de infracción elaboradas entre 1997 y 2000 por el Ministerio de Agricultura y Montes italiano y notificadas a productores italianos que etiquetaban

ilegalmente sus productos con la denominación «grana». En opinión del demandante, la sentencia de la Corte di cassazione n° 2562, de 28 de noviembre de 1989, según la cual el uso de la denominación «grana» no era objeto de restricciones particulares, no se opone a esta conclusión, dado que fue dictada antes de que el Reglamento n° 2081/92 estableciera las denominaciones de origen.

38 Finalmente, la República Italiana se adhiere, en esencia, a las alegaciones del demandante y añade que el término «grana» puede considerarse una forma contracta empleada por los consumidores para designar el queso grana padano. Además, señala que el Gobierno italiano, en su solicitud de registro de la denominación «grana padano» con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento n° 2081/92, no hizo una remisión a pie de página excluyendo la protección de cada uno de los términos que forman parte de dicha denominación. Por lo tanto, considera que debe declararse que el simple término «grana» también está protegido y reservado a la DOP.

39 La OAMI señala que el artículo 3 del Reglamento n° 2081/92 indica que, para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deben tener en cuenta múltiples factores y en particular es preciso examinar la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en los demás Estados miembros. También es necesario examinar el comportamiento y la opinión del público relevante. A este respecto, la OAMI recuerda, por una parte, que la realización de encuestas es uno de los instrumentos más utilizados por la Comisión y por los Estados miembros y, por otra parte, que, con arreglo al artículo 76 del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso que conoce del asunto habría podido solicitar el dictamen de la Comisión o de las autoridades nacionales.

40 La OAMI observa que no parece que la Sala de Recurso haya consultado a las autoridades italianas o comunitarias competentes ni que haya realizado un examen en profundidad del mercado italiano y de los mercados del resto de Estados miembros. La Sala de Recurso se ha basado más bien en el examen de los diccionarios de italiano de uso corriente y de las búsquedas realizadas en Internet.

- 41 Además, la OAMI indica que la propia Sala de Recurso, al citar la *Enciclopedia Zanichelli*, el *Dizionario della lingua italiana Le Monnier* y el *Vocabolario della lingua italiana Zingarelli*, señaló que para el consumidor italiano el término «grana» no remite únicamente a «un queso semigraso de pasta dura, cocido», sino a un queso que tiene la característica de ser «originario de zonas típicas de Emilia y de Lombardía». Pues bien, en opinión de la OAMI, el hecho de que los diccionarios consultados hagan mención de una región determinada basta por sí mismo para excluir el carácter genérico del término «grana».
- 42 Además, a juicio de la OAMI, el que varios de estos diccionarios y diversas recetas de cocina mencionen alternativamente los términos «grana» o «grana padano» parece más bien apoyar la opinión de que el término «grana» es sinónimo de «grana padano» para el consumidor italiano.
- 43 La OAMI señala que, con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92, una vez registrada, una DOP no podrá convertirse en denominación genérica. Así, mientras la Comisión o los órganos jurisdiccionales competentes, nacionales o comunitarios, no decidan que una DOP se ha convertido en genérica, los órganos de la OAMI han de considerar válido y digno de protección el registro de dicha DOP.
- 44 Biraghi sostiene que el término «grana» tiene un carácter genérico y que designa un tipo de queso de maduración lenta, semigraso, de pasta cocida, dura y granulosa. Literalmente, el término se refiere a la estructura granulosa de la pasta del queso, el cual debe su nombre precisamente a dicha característica, y no designa como tal una zona geográfica o una zona precisa de procedencia. A este respecto, Biraghi alega que, actualmente, en el Valle Grana sólo se produce queso castelmagno, que disfruta de una DOP.

45 Además, Biraghi observa que la sentencia Bigi, antes citada, invocada por el demandante, versaba sobre una denominación compuesta formada por dos términos que se refieren a sendos lugares de producción: «parmigiano», para el queso producido en la zona limítrofe a la ciudad de Parma, y «reggiano», para el producido en la zona limítrofe a la ciudad de Reggio Emilia.

46 Biraghi también alega que el queso de pasta granulosa se llamaba «grana» mucho antes de que se crearan las primeras queserías a mitad del siglo XIX, como por otro lado explica el propio demandante en una de sus publicaciones, en la que reconoce que el queso grana fue producido por primera vez hacia 1135 y que su nombre, utilizado ya en 1750, se inspiró en el aspecto granuloso de su pasta.

47 Biraghi niega que con el establecimiento del régimen de DOP en Italia el queso grana se subdivida únicamente en dos clases de un mismo género, a saber, el grana padano y el parmigiano reggiano, que disfrutan ambos de una DOP. Añade que «grana» tampoco designa una tercera clase de queso diferente de estas DOP. Por el contrario, el término «grana» designa un mismo tipo de queso de pasta dura y granulosa al que pertenecen a la vez el grana Biraghi y las dos DOP mencionadas. Así, el hecho de que se hayan establecido reglas específicas para la producción y la comercialización del grana padano y del parmigiano reggiano no significa que el queso grana haya dejado de existir.

48 Desde el punto de vista normativo, Biraghi resalta que la Decisión 96/536/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1996, por la que se establece la lista de productos lácteos para los que los Estados miembros se hallan autorizados a conceder excepciones individuales o generales con arreglo al apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 92/46/CEE, así como el tipo de excepciones aplicables a la fabricación de dichos productos (DO L 230, p. 12), menciona en particular el «Dansk Grana» y el «Romonte — Typ Grana».

- 49 Biraghi alega que la existencia del queso grana como género se ve confirmada por varias obras y diccionarios, por las resoluciones de denegación de registro de las marcas Grana Piemontese y Grana Reale adoptadas por el Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Oficina Italiana de patentes y marcas), por la circular n° 1, de 4 de enero de 1999, de la asociación profesional Assolatte, que establece en su anexo tres categorías de grana, a saber, grana padano, parmigiano reggiano y «otros granas», y por el hecho de que esta última categoría se utiliza también por el l'Istituto Nazionale di Statistica (Instituto nacional de estadística, ISTAT) para sus estadísticas.
- 50 Biraghi sostiene, contrariamente al demandante y a la República Italiana, que la denominación registrada como DOP, en el sentido de los artículos 9 y 10 de la Ley n° 125/54 y del artículo 13 del Reglamento n° 2081/92, es únicamente la denominación compuesta «grana padano», y no también el término «grana». Según Biraghi, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, el término «grana» no habría podido registrarse de forma aislada como DOP, que tiene carácter genérico.
- 51 A este respecto, Biraghi indica que la cuestión del uso del término «grana» sin el adjetivo «padano» ya fue abordada en Italia por la Corte di Cassazione en la sentencia n° 2562, de 28 de noviembre de 1989, en la que declaró que, «mientras que el queso grana padano disfruta del reconocimiento de origen y, en consecuencia, de protección penal frente al uso abusivo de la denominación, el queso denominado simplemente “grana” no está reconocido en la legislación vigente como queso típico, de modo que el uso de dicha denominación [...] no es objeto de restricciones particulares y no constituye una infracción de la Ley [n° 125/54]». Además, Biraghi añade que el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 9 de junio de 1998, Chiciak y Fol (C-129/97 y C-130/97, Rec. p. I-3315), relativa a la DOP «époisses de Bourgogne», precisó que «tratándose de una denominación de origen “compuesta”, [registrada con arreglo al procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del Reglamento n° 2081/92], el hecho de que para [dicha denominación] no haya una indicación en forma de remisión a pie de página en el Anexo del Reglamento [n° 1107/96], precisando que no se solicita el registro de una de las partes de dicha denominación, no significa

necesariamente que cada una de sus partes esté protegida». En opinión de Biraghi, el Tribunal de Justicia también excluyó la protección de las denominaciones genéricas en las sentencias de 10 de noviembre de 1992, *Exportur* (C-3/91, Rec. p. I-5529), y de 7 de mayo de 1997, *Pistre y otros* (C-321/94 a C-324/94, Rec. p. I-2343).

52 A la luz de estas consideraciones, Biraghi considera que el uso del término genérico «grana» no constituye una infracción ni del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92, ni de la normativa nacional en materia de denominaciones de origen. En efecto, la Ley nº 125/54 prohíbe toda utilización de denominaciones de origen alterándolas o modificándolas con términos como «tipo», «uso», «gusto», pero no la mera utilización de un término genérico como «grana».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

53 El artículo 142 del Reglamento nº 40/94 establece que dicho Reglamento no afecta a las disposiciones del Reglamento nº 2081/92, en particular a su artículo 14.

54 El artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 establece que se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de la publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6. Serán anuladas las marcas registradas contrariamente a esta disposición.

- 55 De esto se desprende que la OAMI está obligada a aplicar el Reglamento n° 40/94 de manera que no afecte a la protección concedida a las DOP por el Reglamento n° 2081/92.
- 56 En consecuencia, la OAMI debe denegar el registro de cualquier marca que se encuentre en uno de los supuestos descritos en el artículo 13 del Reglamento n° 2081/92 y, si la marca ya está registrada, declarar su nulidad.
- 57 Además, por un lado, con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92, las denominaciones protegidas no pueden convertirse en denominaciones genéricas y, por otro lado, el hecho de que en el Reglamento n° 1107/96 no haya una indicación en forma de remisión a pie de página precisando que no se solicita el registro del término «grana» no significa necesariamente que cada una de las partes de la denominación «grana padano» esté protegida (véase en este sentido la sentencia Chiciak y Fol, antes citada, apartado 39).
- 58 El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n° 2081/92 dispone, además, que, «cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no debe considerarse como contraria a las letras a) o b) del párrafo primero». De esto se desprende que cuando la DOP está compuesta de varios elementos, uno de los cuales es la indicación genérica de un producto agrícola o alimenticio, la utilización de dicho nombre genérico en una marca registrada debe considerarse conforme con el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n° 2081/92 y, por tanto, la solicitud de anulación basada en la existencia de la DOP debe ser desestimada.
- 59 A este respecto, se desprende de la sentencia Chiciak y Fol, antes citada (apartado 38), que, en el sistema de registro comunitario establecido por el Reglamento n° 2081/92, las cuestiones relativas a la protección que debe concederse a los

diferentes componentes de una denominación y, en particular, la de determinar si se trata de un nombre genérico o de un componente protegido frente a las prácticas descritas en el artículo 13 de dicho Reglamento son objeto de una apreciación llevada a cabo sobre la base de un análisis detallado del contexto fáctico de que se trate.

⁶⁰ Sobre este particular, procede señalar, con carácter previo, que la Sala de Recurso era competente para llevar a cabo este tipo de análisis y, en su caso, para denegar la protección de la parte genérica de una DOP. En efecto, cuando no se trata de declarar la nulidad de una DOP como tal, el hecho de que el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n° 2081/92 excluya la protección de las denominaciones genéricas contenidas en una DOP autoriza a la Sala de Recurso a comprobar si el término en cuestión constituye efectivamente la denominación genérica de un producto agrícola o alimenticio.

⁶¹ Dicho análisis requiere la comprobación de ciertos requisitos, lo que exige, en buena medida, unos sólidos conocimientos tanto de elementos específicos del Estado miembro interesado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2001, Carl Kühne y otros, C-269/99, Rec. p. I-9517, apartado 53), como de la situación existente en los demás Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia 16 de marzo de 1999, Dinamarca y otros/Comisión, C-289/96, C-293/96 y C-299/96, Rec. p. I-1541, apartado 96).

⁶² En estas circunstancias, la Sala de Recurso estaba obligada a efectuar un examen detallado de todos los factores que pueden determinar dicho carácter genérico.

⁶³ El artículo 3 del Reglamento n° 2081/92, después de indicar que las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse, dispone que, para establecer si

un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores, y en especial: la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo, la situación en otros Estados miembros y las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes.

⁶⁴ Deben utilizarse estos mismos criterios a la hora de aplicar el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento nº 2081/92. En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia, la definición del concepto de «denominación que ha pasado a ser genérica» formulada por el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento es también aplicable a las denominaciones que han sido siempre genéricas (sentencia Dinamarca y otros/Comisión, antes citada, apartado 80).

⁶⁵ De este modo, los indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social que permiten realizar el necesario análisis detallado son, en particular, los siguientes: las legislaciones nacionales y comunitarias pertinentes, incluida su evolución histórica; la percepción que tiene el consumidor medio de la denominación supuestamente genérica, incluido el hecho de que la notoriedad de la denominación siga vinculada al queso curado tradicional fabricado en una zona como consecuencia de que esta denominación no se utiliza habitualmente en otras regiones del Estado miembro o de la Unión Europea; el hecho de que un producto haya sido comercializado legalmente con la denominación controvertida en determinados Estados miembros; el hecho de que un producto haya sido fabricado legalmente con la denominación controvertida en el país de origen de dicha denominación sin respetar los métodos tradicionales de producción; el hecho de que dichas operaciones hayan perdurado en el tiempo; la cantidad de productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en relación con la cantidad de productos que se fabrican siguiendo dichos métodos; la cuota de mercado de los productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en comparación con la cuota de mercado de los productos fabricados siguiendo dichos métodos; el hecho de que los productos fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales se presenten de modo que remitan a los lugares de producción de los productos fabricados según dichos

métodos; la protección que conceden acuerdos internacionales a la denominación controvertida y el número de Estados miembros que, en su caso, invocan el supuesto carácter genérico de la misma (véanse, en este sentido, las sentencias Dinamarca y otros/Comisión, antes citada, apartados 95, 96, 99 y 101; Bigi, antes citada, apartado 20; y de 25 de octubre de 2005, Alemania y Dinamarca/Comisión, C-465/02 y C-466/02, Rec. p. I-9115, apartados 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 y 94).

- ⁶⁶ Por otro lado, el Tribunal no ha excluido la posibilidad (sentencia Dinamarca y otros/Comisión, antes citada, apartados 85 a 87) de tomar en consideración, en el examen del carácter genérico de una denominación, una encuesta encargada para conocer la percepción que tienen los consumidores de la denominación en cuestión, o un dictamen del Comité creado por la Decisión 93/53/CEE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992, relativa a la creación de un Comité científico de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y certificados de características específicas (DO 1993, L 13, p. 16), sustituido posteriormente por el grupo científico de expertos para las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas creado por la Decisión 2007/71/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006 (DO 2007, L 32, p. 177). Dicho Comité, compuesto por profesionales altamente cualificados en el ámbito jurídico y en el sector agrícola, tiene por misión examinar, en particular, el carácter genérico de las denominaciones.
- ⁶⁷ Finalmente, es posible tomar en consideración otros elementos, especialmente la definición de una denominación genérica en el Codex alimentarius (sobre el valor indicativo de las reglas del Codex alimentarius, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 1988, Deserbais, 286/86, Rec. p. 4907, apartado 15, y de 5 de diciembre de 2000, Guimont, C-448/98, Rec. p. I-10663, apartado 32) y la inclusión de la denominación en la lista recogida en el anexo II del Convenio internacional sobre el uso de las denominaciones de origen y las designaciones de quesos, firmado en Stresa el 1 de junio de 1951, en la medida en que dicha inclusión autoriza el uso de la denominación en cualquier país que haya firmado el Convenio, siempre que se respeten las reglas de fabricación y se indique el país de producción, posibilidad que no está limitada a los fabricantes de la zona geográfica correspondiente (véanse las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presen-

tadas en el asunto en el que recayó la sentencia Alemania y Dinamarca/Comisión, antes citada, Rec. p. I-9118, apartado 168).

- 68 Pues bien, es preciso reconocer que la Sala de Recurso ignoró los criterios desarrollados por la jurisprudencia comunitaria en materia de DOP y establecidos en el artículo 3 del Reglamento n° 2081/92.
- 69 En efecto, la Sala de Recurso no tomó en consideración ninguno de los elementos que, según la jurisprudencia recordada en los apartados 65 a 67 *supra*, permiten efectuar el necesario análisis del posible carácter genérico de una denominación o de uno de los elementos que la componen, no ha recurrido a ninguna encuesta de opinión entre los consumidores ni al dictamen de expertos cualificados en la materia, y no ha solicitado información a los Estados miembros ni a la Comisión, la cual habría podido, a su vez, plantear la cuestión al Comité científico mencionado, dado que, como señala acertadamente la OAMI, habría tenido la posibilidad de hacerlo con arreglo al artículo 74, apartado 1, primera parte de la frase, y al artículo 76 del Reglamento n° 40/94.
- 70 Los elementos probatorios en los que se basa la resolución impugnada consisten únicamente en extractos de diccionarios y búsquedas en Internet llevadas a cabo de oficio por la Sala de Recurso.
- 71 Pues bien, la frecuencia de aparición de un término en Internet no puede por sí misma acreditar el carácter genérico de una denominación. Además, todas las definiciones del término «grana» dadas por los diccionarios citados por la Sala de Recurso remiten al lugar de producción del grana padano, que corresponde a una zona de la llanura del Po. En consecuencia, y contrariamente a lo que estimó la Sala de Recurso, dichos diccionarios demuestran más bien que la denominación «grana» se utiliza en

la lengua italiana como una forma contracta del grana padano y que la denominación «grana» se relaciona, en la práctica y en la percepción general, con la procedencia padana de este producto, lo que corroboran los dos diccionarios alemanes citados en los puntos 50 y 51 de la resolución impugnada. Respecto de la definición que se encuentra en la *Enciclopedia Trecciani*, ésta carece de relevancia en la medida en que data de 1949, es decir, es anterior tanto al Reglamento n° 1107/96 como a la Ley n° 125/54, que contienen el primer reconocimiento de la denominación «grana padano» como DOP.

72 Además, procede constatar que, si la Sala de Recurso hubiera tomado debidamente en consideración todos los elementos de prueba aportados por el demandante y hubiera aplicado los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, habría debido declarar que no se había probado de modo suficiente en Derecho el carácter genérico de la denominación «grana».

73 Entre estos factores se halla, en primer lugar, el marco normativo relativo a la protección de la denominación «grana padano» en Italia y su evolución histórica.

74 A este respecto, procede señalar que el primer reconocimiento legal de la denominación «grana» se remonta al Regio Decreto Legge n° 1177, Disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (Real Decreto-Ley n° 1177, de 17 de mayo de 1938, relativo a las disposiciones que completan la normativa sobre la producción y venta de quesos, GURI n° 179, de 8 de agosto de 1938). En dicho Decreto, que establece el contenido mínimo en materia grasa de los diferentes quesos italianos, se menciona el grana parmigiano-reggiano, el grana lodigiano, el grana emiliano, el grana lombardo y el grana veneto. Este Decreto demuestra que el

grana se producía en varias zonas del valle padano, cerca de Parma y de Regio Emilia, de Lodi, en Emilia, en Lombardía y en el Véneto. Por el contrario, no se menciona la denominación «grana padano».

- 75 Debe constatarse que todas estas zonas están incluidas bien en la zona de producción del parmigiano reggiano (Parma, Regio Emilia, Módena, Bolonia, al oeste del Reno, y Mantua, al este del Po), bien en la del grana padano (Piamonte, Lombardía, Emilia-Romaña, Véneto y provincia de Trento).
- 76 Tras el establecimiento del primer régimen de denominaciones de origen en Italia mediante la Ley nº 125/54 y el Decreto del Presidente della Repubblica nº 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (Decreto del Presidente de la República nº 1269, de 30 de octubre de 1955, sobre el reconocimiento de las denominaciones relativas a los métodos de elaboración, las características comerciales y las zonas de producción de los quesos, GURI nº 295, de 22 de diciembre de 1955, p. 4401), que reconoció la denominación de origen «grana padano», el queso parmigiano reggiano perdió su calificación de grana debido a sus características específicas, mientras que todos los demás quesos grana disfrutaban de reconocimiento bajo la denominación «padano».
- 77 El hecho de que la legislación italiana de 1938 mencione diferentes granas (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo y veneto), fabricados todos ellos en la zona de la llanura del Po, sin mencionar no obstante el grana padano, y el que la legislación posterior haya introducido la denominación «grana padano», abandonando las denominaciones anteriores, indican que el grana es un queso producido tradicionalmente en numerosas zonas de la llanura del Po y que, por ello, el legislador italiano lo identificó en un momento determinado con el término «padano», a fin de simplificar el marco normativo y de incluir las diferentes denominaciones previas, originarias del valle padano, en una única denominación.

- 78 Por lo tanto, el adjetivo «padano» no se introdujo para limitar el alcance de la DOP a determinados granas, sino más bien para agruparlos bajo la misma protección elevada, concedida en un primer momento por la legislación italiana y posteriormente por el Reglamento n° 2081/92. De esto se desprende que la evolución del marco jurídico italiano indica que la denominación «grana» no es genérica.
- 79 Ninguna de las alegaciones formuladas por Biraghi permite poner en duda estas consideraciones. En primer lugar, por lo que respecta a la existencia de la denominación «grana trentino», debe constatarse que el Decreto del Presidente de la República por el que se modifica el pliego de condiciones del queso grana padano, invocado por Biraghi, autorizó que se añadiera la expresión «trentino» (de Trento) en el queso grana padano producido en el territorio de la provincia de Trento. Esta posibilidad no hace sino reforzar la idea de que sólo es posible denominar a un queso «grana» si se ha producido de acuerdo con el pliego de condiciones del grana padano.
- 80 En segundo lugar, si bien es cierto que la circular de la asociación Assolatte indica la existencia de «otros granas» además del grana padano, debe hacerse constar que, como se desprende del cuadro anexo a dicha circular, esos «otros granas» se exportaban a países distintos de los Estados miembros de la Comunidad Europea, en particular, a los Estados Unidos de América, Japón, Rusia, Croacia y Eslovenia, que no era miembro de la Unión Europea en la fecha a la que se refieren estos datos, es decir, en 1999. Al tratarse de queso destinado a la exportación a países en los que la denominación «grana» no disfrutaba de ninguna protección legislativa especial, esta alegación carece de relevancia, en virtud del principio de territorialidad reconocido por el Tribunal de Justicia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual en la sentencia Exportur, antes citada (apartado 12). Lo mismo sucede con los datos elaborados por ISTAT, invocados por Biraghi, que no son concluyentes al no indicar el mercado de destino de los «otros granas».

81 En tercer lugar, al sostener que el término «grana» no designa una zona geográfica como tal, Biraghi pretende demostrar, en esencia, que la denominación «grana» no puede disfrutar en ningún caso de la protección concedida por el Reglamento n° 2081/92, dado que no responde a la definición de denominación de origen establecida en el artículo 2 de dicho Reglamento. Pues bien, carece de pertinencia que el origen de la denominación «grana» se deba a que el queso que designa tenga una estructura granulosa o a que, inicialmente, se produjera en el Valle Grana, dado que con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92, una DOP puede también estar compuesta por una denominación tradicional no geográfica que designe un producto alimenticio originario de una región o de un lugar determinado que presente factores naturales homogéneos que la delimitan respecto de las zonas limítrofes (sentencia Alemania y Dinamarca/Comisión, antes citada, apartados 46 a 50). A este respecto, no se discute que el queso grana es originario de la región de la llanura del Po. Por tanto, cumple los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92.

82 En cuarto lugar, la remisión realizada por Biraghi a la sentencia Alemania y Dinamarca/Comisión, antes citada, para apoyar su tesis carece completamente de pertinencia, en la medida en que el Tribunal de Justicia no critica la posibilidad de que una denominación no geográfica pueda constituir una DOP, sino que rebate únicamente la extensión de la zona de producción de la denominación no geográfica «feta». Sobre la base de esta misma consideración, también debe desestimarse la alegación formulada por Biraghi según la cual en el Valle Grana sólo se produce queso castelmagno. Del mismo modo, debe rechazarse la referencia que hace Biraghi a la sentencia Pistre y otros, antes citada, dado que ésta, como se desprende de su apartado 35, versa sobre una denominación (montaña) que no cumplía los requisitos necesarios para poder considerarla una denominación de origen en el sentido del artículo 2 del Reglamento n° 2081/92, al no existir un vínculo directo entre la calidad o las características del producto y su origen geográfico específico.

83 En quinto lugar, la Decisión 96/536, que menciona el queso danés «Dansk Grana» y el alemán «Romonte—Typ Grana», se adoptó en el marco de aplicación de la Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos (DO L 268, p. 1). En la medida en que la Decisión 96/536 sólo tiene por objeto autorizar excepciones a las normas sanitarias establecidas en la Directiva 92/46, no puede influir en modo alguno en la protección de un derecho de propiedad intelectual como una denominación de origen protegida (véase, en este sentido, la sentencia Alemania y Dinamarca/Comisión, antes citada, apartado 96). Aun suponiendo que dicha mención demostrara el carácter genérico de la denominación «grana» en Dinamarca y en Alemania, esta conclusión no puede extenderse a todo el territorio comunitario o al menos a una parte esencial de éste. Además, la Decisión 96/536 se refiere al grana danés y a un queso alemán del cual se indica que es de «tipo» grana, lo que sugiere que, en Dinamarca y en Alemania, la denominación «grana» sin calificativo conserva en todo caso la connotación de «grana padano» (véase, en este sentido, la sentencia Alemania y Dinamarca/Comisión, antes citada, apartado 92). Finalmente, la Decisión 96/536, citada por Biraghi, data de 1996, fecha en la que los Estados miembros aún podían beneficiarse de la excepción establecida en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2081/82, que les autorizaba a mantener los regímenes nacionales que permitían el uso de las denominaciones registradas con arreglo al artículo 17 durante un período limitado a cinco años como máximo desde la fecha de publicación del Reglamento.

84 En sexto lugar, la sentencia de la Corte di cassazione de 28 de noviembre de 1989 se dictó en el marco de un proceso penal e indica explícitamente que la absolución del acusado era la consecuencia de la falta, en aquel momento, de sanción penal aplicable en caso de utilización indebida de la denominación «grana». Además, esta sentencia se dictó antes de la entrada en vigor de los Reglamentos nºs 2081/92 y 1107/96, es decir, antes de que se hubiera definido el nivel de protección de las DOP en el plano comunitario. En fin, se desprende de numerosas actas de constatación de fraudes del Ispettorato centrale repressione frodi (Oficina central para la represión del fraude) del Ministerio de Agricultura y Montes italiano, presentados por el demandante y posteriores a la sentencia de la Corte di cassazione y al Reglamento nº 1107/96, que las autoridades italianas proceden sistemáticamente a la incautación de los quesos

que tienen la mera indicación «grana», dado que tal práctica supone una vulneración de la DOP «grana padano», protegida por el Reglamento n° 1107/96.

85 En último lugar, los diccionarios citados por Biraghi tampoco son pertinentes. En efecto, contrariamente a lo que pretende Biraghi, cabe señalar que, si bien es cierto que el *Dictionnaire des fromages Larousse* define los granas como «quesos italianos que tienen (determinadas) características comunes», no obstante indica seguidamente que una serie de leyes italianas ha definido su denominación distinguiendo entre los quesos producidos en determinadas provincias (parmigiano reggiano) y los producidos en otras determinadas provincias (grana padano), apoyando así la tesis contraria a la del carácter genérico de la denominación «grana». Por el contrario, no puede extraerse ninguna conclusión de la *Guide du fromage Androuët-Stock*, que ni siquiera cita el grana padano.

86 Por otro lado, el marco normativo italiano no era el único indicador del que disponía la Sala de Recurso para excluir el carácter genérico de la denominación «grana». En efecto, la Sala de Recurso tenía conocimiento de que ningún Estado miembro había planteado la cuestión del supuesto carácter genérico de la denominación «grana» en el seno del Comité de reglamentación consultado por la Comisión para adoptar el Reglamento n° 1107/96. Además, no se le había presentado ninguna prueba de la comercialización en la Comunidad Europea de un queso denominado «grana».

87 Finalmente, habida cuenta de su obligación de informarse de oficio sobre el Derecho nacional aplicable [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 2005, Atomic Austria/OAMI — Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec. p. II-1319, apartado 35], la Sala de Recurso podía también haber tenido en cuenta la existencia de normativas nacionales por las que se adapta el Derecho interno al Convenio internacional sobre el uso de las denominaciones de origen y las designaciones de quesos, antes citado, y a los Convenios internacionales bilaterales de protección de la denominación «grana».

88 Se desprende de lo anterior que la Sala de Recurso no podía concluir que el registro de la marca GRANA BIRAGHI no constituía una infracción de la DOP «grana padano», en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2081/92.

89 Por lo tanto, procede concluir que el recurso es fundado en la medida en que la Sala de Recurso consideró erróneamente que la denominación «grana» era genérica y que la existencia de la DOP «grana padano» no obstaba al registro de la marca GRANA BIRAGHI en el sentido del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92. Por ello, procede anular la resolución impugnada.

Costas

90 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo al artículo 87, apartado 4, primer párrafo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.

91 Durante la vista, el demandante solicitó que se condenara en costas a la OAMI.

- 92 Según jurisprudencia reiterada, el hecho de que la parte vencedora únicamente haya solicitado la condena en costas en la vista no es óbice para que su pretensión sea estimada [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 113/77, Rec. p. 1185; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1990, Automec/Comisión, T-64/89, Rec. p. II-367, apartado 79, y de 16 de noviembre de 2006, Jabones Pardo/OAMI — Quimi Romar (YUKI), T-278/04, no publicada en la Recopilación, apartado 75].
- 93 Dado que debe anularse la resolución de la Sala de Recurso, y debiendo considerarse, por este motivo, que han sido desestimadas las pretensiones deducidas por la OAMI, no obstante el sentido de las mismas, procede condenarla a cargar con las costas del demandante, de conformidad con las pretensiones de este último. La interviniente y la parte coadyuvante deberán cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 16 de junio de 2003 (asunto R 153/2002-1).**

2) La OAMI cargará con sus propias costas y con las del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

3) La República Italiana y Biraghi SpA cargarán con sus propias costas.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de septiembre de 2007.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

H. Legal