

## Asia T-291/03

### **Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön sanamerkki GRANA BIRAGHI – Alkuperänimityksen ”grana padano” suoja – Nimitys, joka ei ole yleisnimi – Asetuksen (EY) N:o 40/94 142 artikla – Asetus (ETY) N:o 2081/92

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)  
12.9.2007 . . . . . II - 3086

#### Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa – Viraston asema oikeudenkäynnissä  
(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Tavaramerkki, jonka rekisteröinnillä loukataan maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaa*  
(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 13 ja 14 artikla; neuvoston asetuksen N:o 40/94 142 artikla)
3. *Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Tavaramerkki, jonka rekisteröinnillä loukataan maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaa*  
(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 13 ja 14 artikla; neuvoston asetuksen N:o 40/94 142 artikla)
4. *Maatalous – Yhtenäinen lainsäädäntö – Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja – Asetus N:o 2081/92*  
(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 3 artikla ja 13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)
5. *Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Tavaramerkki, jonka rekisteröinnillä loukataan maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaa*  
(Neuvoston asetuksen N:o 2081/92 13 ja 14 artikla; neuvoston asetuksen N:o 40/94 142 artikla)

1. Muutoksenhakumenettelyssä, joka on yhteisön tavaramerkkejä koskevassa asiassa suunnattu sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan tekemää päätöstä vastaan, SMHV voi riidan sisältöä muuttamatta vaatia, että jonkin sen valitseman asianosaisen vaatimukset hyväksyttäisiin, ja esittää tuon asianosaisen esittämiä perusteita tukevia lausumia. Sitä vastoin se ei voi esittää itsenäisiä kumoamisvaatimuksia tai

sellaisia kumoamisperusteita, joita muut asianosaiset eivät ole esittäneet.

(ks. 22 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 142 artiklasta ja

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen N:o 2081/92 14 artiklasta johtuu, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) täytyy soveltaa asetusta N:o 40/94 siten, että asetuksella N:o 2081/92 säädettyyn alkuperänimitysten suojaan ei vaikuteta.

Näin ollen SMHV:n on kieltäydyttävä kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröimisestä, jotka ovat jossain asetuksen N:o 2081/92 13 artiklassa tarkoitettussa tilanteessa, ja mikäli tuollainen tavaramerkki on jo rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi.

(ks. 53–56 kohta)

3. Kun suojattu alkuperänimitys koostuu useista osista, joista yksi on maataloustuotteen tai elintarvikkeen yleisnimi, tämän yleisnimen käyttö rekisteröidyssä tavaramerkissä on katsottava maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan

mukaiseksi ja tällaiseen alkuperänimitykseen perustuva tavaramerkin mitätöintivaatimus on hylättävä.

Tältä osin asetuksella N:o 2081/92 käytönotetussa yhteisön rekisteröintijärjestelmässä kysymystä nimityksen eri osille myönnettävästä suojasta ja erityisesti kysymystä siitä, onko kyse yleisnimestä vai osasta, joka saa suojaa mainitun asetuksen 13 artiklassa mainittuja toimia vastaan, harkitaan kyseessä olevien tosi-seikkojen yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella.

Suojattuun alkuperänimitykseen perustuvassa yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin mitätöintiä koskevassa menettelyssä SMHV on toimivaltainen tekemään tämänkaltaisen arvioinnin ja mahdollisesti epäämään suojan suojatun alkuperänimityksen yleisnimen kaltaiselta osalta. Nimittäin siltä osin kuin suojattua alkuperänimitystä ei julisteta sellaisenaan mitättömäksi, SMHV on sen vuoksi, että asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan suojattuihin alkuperänimityk-

siin sisältyviä yleisnimiä ei suojata, toimivaltainen vahvistamaan, onko kyseessä oleva sana todella maataloustuotteen tai elintarvikkeen yleisnimi.

Nimittäin tuon asetuksen 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa annettu määritelmä ilmaisusta ”nimitys, josta on tullut yleisnimi” soveltuu myös nimityksiin, jotka ovat aina olleet yleisnimiä.

(ks. 63 ja 64 kohta)

(ks. 58–60 kohta)

4. Sen jälkeen kun maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen N:o 2081/92 3 artiklassa todetaan, että nimityksiä, joista on tullut yleisnimiä, ei voida rekisteröidä, siinä säädetään, että sen määrittämiseksi, onko nimestä tullut yleisnimi, on otettava huomioon kaikki tekijät, ja erityisesti tilanne jäsenvaltiossa, josta nimi on peräisin, ja alueilla, joilla tuotetta käytetään, tilanne muissa jäsenvaltioissa ja asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö tai yhteisön lainsäädäntö.

5. Suojattuun alkuperänimitykseen perustuvassa yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin mitätöintiä koskevassa menettelyssä sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) voi todeta vain, että mainittuun suojattuun alkuperänimitykseen sisältyvä nimitys on yleisnimi ja että sen sisältävän tavaramerkin rekisteröiminen ei loukkaa suojattua alkuperänimitystä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettulla tavalla, tekemättä yksityiskohtaista arviointia kaikkien niiden seikkojen pohjalta, jotka saattavat vaikuttaa nimityksen yleisnimen kaltaisuuteen.

Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan osalta on sovellettava samoja arviointiperusteita.

Tältä osin sellaisia oikeudellisia, taloudellisia, teknisiä, historiallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia seikkoja, jotka mahdollistavat vaaditun yksityiskohtaisen arvioinnin suorittamisen, ovat etenkin

asiassa merkityksellinen kansallinen lainsäädäntö ja yhteisön lainsäädäntö, mukaan luettuna niiden historiallinen kehitys; keskiwertokuluttajan käsitys yleisnimeksi väitetystä nimityksestä mukaan lukien se seikka, että nimityksen maine liittyy perinteiseen tuotteeseen, jota valmistetaan määrättyllä alueella, sen vuoksi, että nimitystä ei käytetä yleisesti jäsenvaltion tai Euroopan unionin muilla alueilla; se seikka, että tuotetta on laillisesti pidetty kaupan kyseessä olevalla nimityksellä tietyissä jäsenvaltioissa; se seikka, että tuotetta on laillisesti valmistettu kyseessä olevalla nimikkeellä nimityksen alkuperämaassa myös perinteisiä valmistusmenetelmiä noudattamatta; se seikka, että tuollaisia toimia suoritettiin mahdollisesti pitemmän aikaa; kyseessä olevalla nimityksellä varustettujen mutta perinteisiä menetelmiä noudattamatta valmistettujen tuotteiden määrä verrattuna mainittujen menetelmien mukaan valmistettujen tuotteiden määrään; kyseessä olevalla nimityksellä varustettujen, perinteisiä menetelmiä noudattamatta valmistettujen tuotteiden markkinaosuus verrattuna mainittujen menetelmien mukaan valmistettujen tuotteiden markkinaosuuteen; se seikka, että perinteisiä menetelmiä noudattamatta valmistetut tuotteet esitetään sillä tavoin, että niissä viitataan valmistuspaikkoihin, joissa mainittujen menetelmien mukaan valmistetut tuotteet on valmistettu; kyseessä olevan nimityksen suojaaminen kansainvälisillä sopimuksilla ja niiden jäsenvaltioiden määrä, jotka mahdollisesti vetoavat kyseessä olevan nimityksen väitettyyn yleisnimen kaltaisuuteen.

Lisäksi on mahdollista ottaa nimityksen yleisnimen kaltaisuutta tutkittaessa huomioon kuluttajien keskuudessa tehty mielipidetutkimus, jolla selvitetiin heidän käsityksiään kyseessä olevasta nimityksestä, tai sen komitean mielipide, joka asetettiin alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja erityisluonteesta annettuja todistuksia koskevan tiedekomitean perustamisesta tehdyllä päätöksellä 93/53 ja joka korvattiin sittemmin alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita käsittelevällä tieteellisellä asiantuntijaryhmällä, joka asetettiin päätöksellä 2007/71. Tämän komitean, joka koostuu oikeustieteen ja maatalouden alan erityisen pätevistä ammattilaisista, tehtävänä on tutkia erityisesti nimitysten yleisnimen kaltaisuutta.

Lopuksi on mahdollista ottaa huomioon muita seikkoja, erityisesti nimityksen määrittelemisen yleisnimeksi Codex alimentarius -ohjeissa ja kansainväliset yleissopimukset, jotka koskevat yleisnimeksi väitetyn nimityksen käyttöä ja suojaa.

(ks. 65–67 sekä 88 ja 89 kohta)