

Zaak T-291/03

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk
GRANA BIRAGHI — Bescherming van oorsprongsbenaming
,grana padano' — Geen soortnaam — Artikel 142 van verordening
(EG) nr. 40/94 — Verordening (EEG) nr. 2081/92“

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 september 2007 II - 3086

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Procedurele rol van Bureau*
(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 133, lid 2)

2. *Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgronden — Merk dat is ingeschreven in strijd met regeling inzake bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen*
(Verordeningen van de Raad nr. 2081/92, art. 13 en 14, en nr. 40/94, art. 142)
3. *Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgronden — Merk dat is ingeschreven in strijd met regeling inzake bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen*
(Verordeningen van de Raad nr. 2081/92, art. 13 en 14, en nr. 40/94, art. 142)
4. *Landbouw — Eenvormige wettelijke regelingen — Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen — Verordening nr. 2081/92*
(Verordening nr. 2081/92 van de Raad, art. 3 en 13, lid 1, tweede alinea)
5. *Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgronden — Merk dat is ingeschreven in strijd met regeling inzake bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen*
(Verordeningen van de Raad nr. 2081/92, art. 13 en 14, en nr. 40/94, art. 142)

1. In een beroepsprocedure ter zake van gemeenschapsmerken tegen een beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) kan het Bureau, zonder het voorwerp van het geding te wijzigen, concluderen tot toewijzing van de vordering van één van de andere partijen, naar zijn keuze, en argumenten voordragen tot staving van de door die partij aangevoerde middelen. Daarentegen kan het niet autonoom de vernietiging vorderen of middelen tot vernietiging voordragen die niet door de andere partijen zijn aangevoerd.
(cf. punt 22)
2. Uit artikel 142 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk en

artikel 14 van verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen vloeit voort dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) verplicht is verordening nr. 40/94 aldus toe te passen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de door verordening nr. 2081/92 aan beschermde oorsprongsbenamingen verleende bescherming.

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

(cf. punten 53-56)

3. Wanneer een beschermde oorsprongsbenaming bestaat uit verschillende elementen, waarvan een de soortnaam van een landbouwproduct of levensmiddel is, moet het gebruik van deze soortnaam in een geschreven merk worden geacht in overeenstemming te zijn met artikel 13, eerste alinea, sub a of b, van verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

en moet de op de oorsprongsbenaming gebaseerde vordering tot nietigverklaring van een dergelijk merk worden afgewezen.

In dit verband wordt in het kader van het door verordening nr. 2081/92 ingevoerde communautaire registratiesysteem de vraag, welke bescherming aan de verschillende delen van een benaming toekomt, en met name de vraag of het gaat om een soortnaam of om een tegen de in artikel 13 van deze verordening bedoelde praktijken beschermd deel van een benaming, beoordeeld na een gedetailleerd onderzoek van de betrokken feiten.

In het kader van een procedure tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op basis van een beschermde oorsprongsbenaming is het Bureau bevoegd om dit soort onderzoek te verrichten en eventueel bescherming te weigeren aan het deel van een beschermde oorsprongsbenaming dat een soortnaam is. Aangezien het niet erom gaat, een beschermde oorsprongsbenaming als zodanig nietig te verklaren, mag het Bureau immers nagaan of de betrokken term daadwerkelijk de soortnaam van een landbouwproduct of een levensmiddel is, gelet

op het feit dat artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92 de bescherming uitsluit van soortnamen die deel uitmaken van een beschermde oorsprongsbenaming.

alinea, van die verordening gegeven definitie van het begrip „benamingen die soortnamen zijn geworden” is immers ook van toepassing op benamingen die altijd een soortnaam zijn geweest.

(cf. punten 63-64)

(cf. punten 58-60)

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

5. In het kader van een procedure tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op basis van een beschermde oorsprongsbenaming heeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) geen goede gronden om te concluderen dat een benaming die deel uitmaakt van die beschermde oorsprongsbenaming, een soortnaam is, en dat de inschrijving van een merk dat deze benaming bevat, geen inbreuk maakt op de beschermde oorsprongsbenaming in de zin van artikel 13, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, zonder een gedetailleerd onderzoek te hebben verricht van alle factoren aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de benaming een soortnaam is.

Dezelfde criteria moeten worden gehanteerd voor de toepassing van artikel 13, lid 1, tweede alinea, van verordening nr. 2081/92. De in artikel 3, lid 1, tweede

In dit verband zijn de juridische, economische, technische, historische, culturele en sociale aanwijzingen aan de hand waarvan het vereiste gedetailleerde onderzoek kan worden verricht, met name de relevante nationale en

communautaire wetgeving, met inbegrip van de historische evolutie ervan, de wijze waarop de gemiddelde consument de benaming opvat die een soortnaam zou zijn, met inbegrip van het feit dat de bekendheid van de benaming verbonden blijft aan een in een streek geproduceerd traditioneel product doordat deze benaming niet courant wordt gebruikt in andere streken van de lidstaat of van de Europese Unie, het feit dat een product in sommige lidstaten rechtmatig onder de betrokken benaming in de handel is gebracht, het feit dat een product in het land van oorsprong van de betrokken benaming rechtmatig onder die benaming werd geproduceerd zelfs zonder de traditionele productiemethoden na te leven, de lange tijdsspanne waarin dergelijke handelingen hebben plaatsgevonden, de hoeveelheid producten met de betrokken benaming die niet volgens de traditionele methoden worden geproduceerd ten opzichte van de hoeveelheid producten die volgens die methoden worden geproduceerd, het marktaandeel van de producten met de betrokken benaming die niet volgens de traditionele methoden worden geproduceerd ten opzichte van het marktaandeel van de producten die volgens die methoden worden geproduceerd, het feit dat de niet volgens de traditionele methoden geproduceerde producten aldus worden voorgesteld dat zij verwijzen naar de productieplaatsen van de volgens die methoden geproduceerde producten, de bescherming van de betrokken benaming door internationale overeenkomsten en het aantal lidstaten dat eventueel aanvoert dat de betrokken benaming een soortnaam is.

Bovendien is niet de mogelijkheid uitgesloten om bij het onderzoek of een benaming een soortnaam is, rekening te houden met een opinieonderzoek dat bij consumenten wordt verricht teneinde hun perceptie van de betrokken benaming te achterhalen, of met een advies van het comité dat is ingesteld bij besluit 93/53 tot instelling van een wetenschappelijk comité voor oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en specificiteitscertificering, en dat later is vervangen door de wetenschappelijke groep van deskundigen voor oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten, die is opgericht bij besluit 2007/71. Dit comité, dat bestaat uit hooggekwalificeerde deskundigen op juridisch en landbouwgebied, heeft tot taak om met name te onderzoeken of een benaming een soortnaam is.

Ten slotte kunnen ook andere elementen in aanmerking worden genomen, zoals de omschrijving van een benaming als soortnaam in de Codex alimentarius en internationale overeenkomsten inzake het gebruik en de bescherming van de benaming die een soortnaam zou zijn.

(cf. punten 65-67, 88-89)