

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

z 12. septembra 2007*

Vo veci T-291/03,

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, so sídlom v Desenzano del Garda (Taliansko), v zastúpení: P. Perani, P. Colombo, a A. Schmitt, advokáti,

žalobca,

ktorého v konaní podporuje:

Talianska republika, v zastúpení: G. Aiello, avvocato dello Stato,

vedľajší účastník konania,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: M. Buffolo a O. Montalto, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: taliančina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

Biraghi SpA, so sídlom v Cavallermaggiori (Taliansko), v zastúpení: F. Antenucci, F. Giuggia, P. Mayer a J.-L. Schiltz, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. júna 2003 (vec R 153/2002-1), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano a Biraghi SpA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia I. Wiszniewska-Białecka a E. Moavero Milanesi,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. augusta 2003,

so zreteľom na vyjadrenia ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. decembra 2003 a 17. februára 2004, v tomto poradí,

so zreteľom na pripomienky žalobcu, ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania k návrhu Talianskej republiky na vstup vedľajšieho účastníka do konania z 18. decembra 2003, podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29., 16. a 29. januára 2004, v tomto poradí,

so zreteľom na uznesenie predsedu prvej komory Súdu prvého stupňa z 5. marca 2004, ktorým bolo vyhovené návrhu Talianskej republiky na vstup vedľajšieho účastníka do konania na podporu návrhov žalobcu,

so zreteľom na vyjadrenie Talianskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania a na pripomienky vedľajšieho účastníka konania k tomuto vyjadreniu podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. apríla a 21. mája 2004, v tomto poradí,

po pojednávaní z 28. februára 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Právny rámec

- ¹ Článok 142 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení uplatniteľnom na túto vec stanovuje:

„Toto nariadenie nemá vplyv na nariadenie rady č. 2081/92..., a najmä na jeho článok 14.“

- 2 Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 4) v znení uplatniteľnom na túto vec spresňuje vo svojom článku 2 pojem „označenie pôvodu“ takto:

„2. Na účely tohto nariadenia:

- a) *označenie pôvodu*: predstavuje názov oblasti, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch krajiny, používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorá:

— pochádza z tejto oblasti, určitého miesta alebo krajiny a

— má kvalitu alebo vlastnosti, za ktoré podstatne alebo výlučne vďačí daným zemepisným podmienkam vrátane prírodných a ľudských faktorov a ktorá sa vyrába, spracováva a pripravuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti,

...

3. Určité tradičné zemepisné alebo nezemepisné názvy, ktoré označujú poľnohospodársky výrobok alebo potraviny, ktoré pochádzajú z oblasti alebo určitého miesta a spĺňajú podmienky uvedené v druhej zarážke odseku 2 [písm. a)], sa budú tiež považovať za označenia pôvodu.“

3 Článok 3 nariadenia č. 2081/92 okrem iného stanovuje:

„1. Názvy, ktoré sa stali druhovými, sa nesmú registrovať.

Na účely tohto nariadenia je ‚názov, ktorý sa stal druhovým‘, názvom poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorý, hoci sa vzťahuje na miesto alebo oblasť, kde takýto výrobok alebo potravina boli pôvodne vyrobené alebo predávané, sa stal druhovým názvom poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

Za účelom zistenia, či sa názov stal alebo nestal druhovým, treba brať ohľad na všetky faktory individuálne, obzvlášť na:

- existujúcu situáciu v členskom štáte, z ktorého názov pochádza, a v oblastiach konzumácie,
- momentálnu situáciu v iných členských štátoch,
- zodpovedajúce vnútroštátne právne predpisy alebo predpisy spoločenstva.“

4 Článok 13 nariadenia č. 2081/92 okrem iného stanovuje:

„1. Registrované označenia sú chránené proti:

- a) akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu komerčnému využívaniu registrovaného označenia v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa registrácia nevzťahuje, pokiaľ sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami registrovanými pod chráneným označením alebo ak používanie označenia ťaží z reputácie chráneného označenia;
- b) akémukoľvek zneužitiu, napodobeniu alebo vyvolaniu dojmu, aj keď je skutočný pôvod výrobku uvedený, alebo ak je chránené označenie preložené alebo je uvedené v spojení so slovami, ako napr. ‚štýl‘, ‚typ‘, ‚metóda‘, ‚vyrobené v‘, ‚napodobenie‘ alebo podobne;
- c) akémukoľvek inému klamlivému označeniu alebo zavádzajúcemu označeniu o mieste pôvodu a vzniku, o podstate alebo základných kvalitách výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamnom materiáli alebo dokumentoch súvisiacich s daným výrobkom, ako aj na obale kontajnerov, v ktorých je výrobok prepravovaný, keď by mohlo dôjsť k mylnému dojmu o jeho pôvode;
- d) akýmkoľvek iným postupom zavádzajúcim obyvateľstvo vo veci skutočného pôvodu výrobku.

Ak registrované označenie obsahuje názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu pre daný poľnohospodársky výrobok alebo potravinu sa nebude považovať za odporujúce [písm.] a) alebo b) v prvom pododseku.

2. Odchýlením sa od odseku 1 [písm.] a) a b) môžu členské štáty zachovať národné systémy, ktoré povoľujú používanie názvov zaregistrovaných podľa článku 17 počas obdobia nie dlhšieho ako 5 rokov od dátumu uverejnenia registrácie...

3. Chránené označenia sa nesmú stať druhovými.“

5 Článok 14 ods. 1 nariadenia č. 2081/92 okrem iného uvádza:

„Ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie registrované v súlade s týmto nariadením, žiadosť o registráciu ochrannej známky, ktorá zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 13 a vzťahuje sa na rovnaký typ výrobku, bude zamietnutá, ak bola žiadosť o registráciu ochrannej známky podaná po dátume uverejnenia, ktorý predpokladá článok 6 (2).

Ochranné známky registrované v rozpore s prvým pododsekom budú vyhlásené za neplatné.“

6 Vo vzťahu k prijatiu opatrení upravených nariadením č. 2081/92 článok 15 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje:

„Komisii pomáha výbor...“

7 Článok 17 nariadenia č. 2081/92 okrem iného uvádza:

„1. Členské štáty budú informovať Komisiu v lehote do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia o svojich právne chránených označeniach alebo v tých členských štátoch, kde nie je žiaden ochranný systém, o svojich označeniach založených na základe zvyklosti, ktoré chcú registrovať v súlade týmto nariadením.

2. V súlade s postupom ustanoveným v článku 15 Komisia zaregistruje označenia uvedené v odseku 1, ktoré spĺňajú podmienky článku 2 a 4. Článok 7 sa nebude uplatňovať. Druhové názvy však uznané nebudú.

...“

8 Článok 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 z 12. júna 1996 o zápise zemepisných označení a označení pôvodu podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia... (EHS) č. 2081/92 (Ú. v. ES L 148, s. 1; Mim. vyd. 03/019, s. 176) okrem iného stanovuje, že „názvy uvedené v zozname [v prílohe — *neoficiálny preklad*] sa zapíšu ako chránené zemepisné označenie (CHZO) alebo chránené označenie pôvodu (CHOP) podľa článku 17 nariadenia... č. 2081/92“. Príloha nariadenia č. 1107/96 v bode A („Produkty uvedené v prílohe II Zmluvy určené na konzumáciu pre ľudí“) uvádza v rubrike „Syrý“, „Taliansko“ okrem iného označenia „Grana Padano (CHOP)“ a „Parmigiano Reggiano (CHOP)“.

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 9 Biraghi SpA podal 2. februára 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku slovnej ochrannej známky GRANA BIRAGHI ako ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia č. 40/94.
- 10 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „syr, najmä syr z kravského mlieka, odležaný syr, tvrdý syr, syr vo veľkých formách, kusový syr s kôrkou alebo bez kôrky, syr balený v rôznych formách, strúhaný a balený syr“.
- 11 Prihlasovaná ochranná známka bola zapísaná 2. júna 1999 a bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* z 26. júla 1999.
- 12 Dňa 22. októbra 1999 Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (ďalej len „Consorzio“ alebo „žalobca“) podal na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva GRANA BIRAGHI na základe článku 55 nariadenia č. 40/94. Tvrdil, že zápis tejto ochrannej známky bol v rozpore s ochranou označenia „grana padano“ na základe nariadenia č. 2081/92, ako aj s článkom 7 ods. 1 písm. g), s článkom 51 ods. 1 písm. a), s článkom 8 ods. 1 a s článkom 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, pričom v súvislosti s posledným uvedeným ustanovením poukázal na zápis skorších národných a medzinárodných ochranných známk GRANA a GRANA PADANO.

- 13 Rozhodnutím z 28. novembra 2001 výmazové oddelenie ÚHVT na základe článku 14 nariadenia č. 2081/92 vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podalo Consorzio.
- 14 Dňa 24. januára 2002 Biraghi podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie, pričom tvrdil, že pojem „grana“ má druhovú a opisnú povahu.
- 15 Rozhodnutím zo 16. júna 2003 (vec R 153/2002-1, ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát vyhovel odvolaniu, ktoré podal Biraghi, zrušením rozhodnutia výmazového oddelenia a zamietnutím návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochranej známky GRANA BIRAGHI. Odvolací senát dospel k záveru, že slovo „grana“ je druhové a opisuje podstatnú vlastnosť predmetných výrobkov. Preto na základe článku 13 ods. 1 nariadenia č. 2081/92 existencia CHOP „grana padano“ žiadnym spôsobom nebráni zápisu označenia GRANA BIRAGHI ako ochranej známky Spoločenstva.

Návrhy účastníkov konania

- 16 Žalobca s podporou Talianskej republiky navrhuje, aby Súd prvého stupňa vyhlásil zápis ochranej známky Spoločenstva GRANA BIRAGHI za neplatný.
- 17 ÚHVT a Biraghi navrhujú, aby Súdny dvor:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

- 18 Žalobca na pojednávaní doplnil svoje návrhy tak, že navrhol zaviazanie ÚHVT na náhradu trov konania. ÚHVT pri tejto príležitosti uviedol, že najnovšia judikatura Súdu prvého stupňa mu umožňuje pripojiť sa k návrhom žalobcu a že navrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia. Okrem iného vyhlásil, že súhlasí s tým, aby znášal svoje vlastné trovy konania. Súd prvého stupňa vzal tieto vyhlásenia na vedomie a zaznamenal ich do zápisnice z pojednávania.

O prípustnosti

O návrhoch žalobcu a ÚHVT

- 19 Na úvod treba konštatovať, že hoci návrhy žalobcu formálne smerujú k zrušeniu zápisu ochrannej známky Spoločenstva GRANA BIRAGHI, zo žaloby jasne vyplýva, ako to bolo potvrdené na pojednávaní, že žalobca ňou sleduje dosiahnutie zrušenia napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že odvolací senát nesprávne usúdil, že existencia označenia pôvodu „grana padano“ nebránila zápisu uvedenej ochrannej známky.
- 20 Pokiaľ ide o návrhy ÚHVT, treba konštatovať, že ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe podanej do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. februára 2004 navrhoval zamietnuť žalobu, no zároveň tvrdil, že odvolací senát nesprávne uplatnil hodnotiace

kritériá týkajúce sa druhej povahy jedného z pojmov tvoriacich predmetné CHOP, a vyhlásil, že v tejto súvislosti prenecháva posúdenie Súdu prvého stupňa.

- 21 ÚHVT na pojednávaní vyhlásil, že s prihliadnutím na rozsudky Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, *GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE)* (T-107/02, Zb. s. II-1845), z 25. októbra 2005, *Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg)* (T-379/03, Zb. s. II-4633), a z 12. júla 2006, *Rossi/ÚHVT — Marcorossi (MARCO-ROSSI)* (T-97/05, neuvyverejnený v Zbierke), nie je povinný systematicky obhajovať všetky napadnuté rozhodnutia odvolacích senátov. Pripojil sa teda k návrhom žalobcu a navrhol zrušenie napadnutého rozhodnutia.
- 22 Je vhodné uviesť, že ÚHVT môže, bez zmeny podmienok sporu, navrhnúť, aby sa vyhovel návrhom jedného alebo druhého účastníka konania podľa svojho výberu a môže uviesť tvrdenia na podporu návrhov tohto účastníka konania. Nemôže však uvádzať samostatné návrhy na zrušenie alebo predložiť dôvody, ktoré účastníci konania neuviedli [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. mája 2005, *Reemark/ÚHVT — Bluenet (Westlife)*, T-22/04, Zb. s. II-1559, bod 18].
- 23 V tejto veci ÚHVT jasne vyjadril svoju vôľu podporiť návrhy a dôvody, ktoré uviedol žalobca, a to tak vo vyjadrení k žalobe, ako aj na pojednávaní. Vo svojom vyjadrení k žalobe výslovne uviedol, že formálne navrhuje zamietnutie žaloby len preto, že usudzuje, že nariadenie č. 40/94 mu neumožňuje navrhnúť zrušenie rozhodnutia odvolacích senátov. Keďže z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode a v súlade

s judikatúrou, na ktorú poukázal ÚHVT na pojednávaní, táto analýza nezodpovedá stavu práva, je vhodné requalifikovať návrhy ÚHVT a usúdiť, že v podstate navrhol, aby sa vyhovel návrhom žalobcu. Po takejto requalifikácii už nie je nesúlada medzi návrhmi a tvrdeniami predloženými vo vyjadrení k žalobe a na pojednávaní.

- 24 Z predchádzajúceho vyplýva, že v tejto veci je potrebné skúmať zákonnosť napadnutého rozhodnutia z hľadiska dôvodov uvedených v žalobe a s prihliadnutím aj na tvrdenia, ktoré uviedol ÚHVT.

O dokumentoch, ktoré boli prvýkrát predložené pred Súdom prvého stupňa

- 25 Prílohy žaloby č. 48 [rozhodnutie Giurì di autodisciplina pubblicitaria (Komisia pre reklamnú samodisciplínu) č. 165/93 z 22. októbra 1993], č. 50 (oznámenie generálneho riaditeľstva poľnohospodárstva Komisie z 20. mája 1997) a č. 51 (oznámenie talianskeho ministerstva poľnohospodárstva a lesov č. 64969 z 3. augusta 1993), ako aj prílohy vyjadrenia vedľajšieho účastníka Biraghi č. 1 až 3 (výňatky z internetových stránok týkajúcich sa Valle Grana a syra castelmagno a zo stránky www.granapadano.com) neboli predložené v konaní pred odvolacím senátom.
- 26 Žalobca na pojednávaní vyhlásil, že netrvá na tom, aby Súd prvého stupňa zohľadnil prílohy č. 48, 50 a 51 pripojené k žalobe. ÚHVT vyhlásil, že sa podriadi rozhodnutiu Súdu prvého stupňa.
- 27 Z článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že skutočnosti neuvádzané účastníkmi konania pred orgánmi ÚHVT už nemôžu byť uvádzané v štádiu žaloby podanej na Súd prvého stupňa, ktorý je povolaný posúdiť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu prostredníctvom preskúmania uplatnenia práva Spoločenstva uvedeným

senátom najmä vo vzťahu k skutočnostiam, ktoré boli uvedenému odvolaciemu senátu predložené. Súd prvého stupňa naopak nemôže vykonávať takéto preskúmanie, zohľadňujúc skutkové okolnosti, ktoré mu boli predložené ako nové, okrem prípadu, že by sa preukázalo, že odvolací senát mal *ex officio* zohľadniť tieto skutočnosti v správnom konaní pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia v danej veci [rozsudky Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 54, a Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 46].

- 28 Súd prvého stupňa preto pri preskúvaní zákonnosti napadnutého rozhodnutia na základe článku 63 nariadenia č. 40/94 nemôže zohľadniť vyššie uvedené dokumenty odkazujúce na skutkové okolnosti, ktoré neboli odvolaciemu senátu známe. Preto je potrebné uvedené dokumenty vylúčiť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú hodnotu.

O veci samej

- 29 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza v podstate jediný dôvod vychádzajúci z porušenia ustanovení článku 142 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 14 nariadenia č. 2081/92.

Tvrdenia účastníkov konania

- 30 Žalobca na úvod tvrdí, že „grana“ nie je druhový pojem, a to z dôvodu jeho rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúcej z uznania CHOP „grana padano“ tak na vnútroštátnej úrovni na základe legge n° 125, Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei

formaggi (zákon č. 125 z 10. apríla 1954 o ochrane označení pôvodu a typických označení syrov, GURI č. 99 z 30. apríla 1954, s. 1294, ďalej len „zákon č. 125/54“), ako aj na úrovni Spoločenstva na základe nariadenia č. 1107/96. V dôsledku tohto uznania musia všetci výrobcovia, ktorí chcú používať CHOP „grana padano“, dodržiavať osobitné pravidlá, ktoré ukladajú pokyny na výrobu tohto CHOP, určené na zabezpečenie kvality výrobku predávaného verejnosti. Žalobca ďalej poukazuje na to, že Biraghi patril do roku 1997 medzi výrobcov, ktorí boli členmi Consorcio, no odvtedy už jeho členom nie je a z tohto dôvodu nemôže používať CHOP „grana padano“ a už nie je povinný dodržiavať uvedené pokyny na výrobu. Obmedzenie použitia pojmu „grana“ na identifikáciu CHOP „grana padano“ potvrdil aj Decreto del Presidente della Repubblica, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio „Grana padano“ (dekrét prezidenta republiky z 26. januára 1987 o zmene pokynov na výrobu syra grana padano, GURI č. 137 z 15. júna 1987, s. 4), na základe ktorého sa možnosť používania označenia „grana trentino“ poskytuje len s podmienkou, že sa v celom rozsahu dodržiavajú pokyny na výrobu CHOP „grana padano“.

31 Žalobca a Talianska republika tvrdia, že pojem „grana“ je pôvodne zemepisným výrazom slúžiacim na označenie malého toku vody, ktorý je prítokom rieky Pád, nachádzajúcej sa v údolí nazvanom práve Valle Grana. Talianska republika uvádza, že ochrana pojmu „grana“ na označenie syra používajúceho CHOP má preto svoj právny základ v článku 2 ods. 3 nariadenia č. 2081/92.

32 Žalobca okrem iného tvrdí, že ochrana označenia „grana“ aj bez prídavného mena „padano“ bola už skôr priznaná v nariadení č. 1107/96. V tejto súvislosti uvádza, že zápisnica zo stretnutia výboru pre úpravu označení pôvodu a zemepisných označení z 22. novembra 1995 uvádza, že „členské štáty uviedli, že článok 13 [nariadenia č. 2081/92] sa má uplatniť na tieto označenia: ..., grana, padano, parmigiano, reggiano“.

- 33 Žalobca pripomína, že Súdny dvor sa už vyslovil proti téze o druhej povahe jednoduchých častí zložených pomenovaní pôvodu vo svojom rozsudku z 25. júna 2002, Bigi (C-66/00, Zb. s. I-5917), ktorý vylúčil druhovú povahu označenia „parmesan“, ako si to želal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.
- 34 Žalobca okrem iného tvrdí, že so zavedením režimu označení pôvodu v Taliansku sa pôvodne existujúci druh „grana“ rozdelil na dva typy, grana padano a parmigiano reggiano, ktoré oba používajú CHOP. Prvý sa vyrába na územiach nachádzajúcich sa na severe Pádu a druhý sa vyrába na územiach nachádzajúcich sa na juhu tej istej rieky.
- 35 Žalobca a Talianska republika tvrdia, že výslovné uznanie druhej povahy pojmu „grana“ a všeobecné používanie tohto pojmu bez rozlišovania by bolo v rozpore v obsahu nariadenia č. 2081/92, najmä s jeho článkom 13 ods. 1, ktorý zakazuje akékoľvek používanie označení, ochranných známk, mien alebo údajov spôsobilých spôsobiť ujmu na uskutočnení cieľov sledovaných registráciou označení pôvodu a zemepisných označení chránených na základe uvedeného nariadenia.
- 36 Žalobca tvrdí, že článok 10 zákona č. 125/54 postihuje dokonca trestne „akékoľvek používanie uznaných označení pôvodu alebo typických označení prostredníctvom obmeny alebo čiastočnej zmeny vďaka hoci aj nepriamemu pridaniu opravných pojmov ako ‚typ‘, ‚štýl‘, ‚chuť‘ alebo ‚podobný‘“.
- 37 Žalobca poukazuje aj na judikatúru vnútroštátnych súdov a na viaceré oznámenia o zistení porušenia, ktoré talianske ministerstvo poľnohospodárstva a lesov v rokoch 1997 až 2000 vydalo a doručilo talianskym výrobcam, ktorí nelegálne umiestňovali

na svoje výrobky označenie „grana“. Tento záver neoslabuje ani rozsudok Corte di cassazione (kasačný súd, Taliansko) č. 2562 z 28. novembra 1989, podľa ktorého sa na používanie označenia „grana“ nevzťahovali osobitné obmedzenia, keďže tento rozsudok bol vyhlásený pred zavedením označení pôvodu nariadením č. 2081/92.

38 Talianska republika sa napokon v podstate pripája k tvrdeniam žalobcu, pričom dodáva, že pojem „grana“ možno považovať za skrátenú formu, ktorú všetci spotrebiteľia používajú na označenie syra grana padano. Okrem iného poznamenáva, že talianska vláda vo svojej prihláške označenia „grana padano“ v rámci konania upraveného v článku 17 nariadenia č. 2081/92 neuviedla odkaz na poznámku pod čiarou vylučujúcu ochranu každého z pojmov tvoriacich časť tohto označenia. Preto usudzuje, že je potrebné dospieť k záveru, že aj samotný pojem „grana“ je chránený a vyhradený pre CHOP.

39 ÚHVT uvádza, že článok 3 nariadenia č. 2081/92 spresňuje, že na účely zistenia, či sa názov stal druhovým, treba brať ohľad na viaceré faktory a vykonať najmä štúdiu existujúcej situácie v členskom štáte, z ktorého názov pochádza, a v iných členských štátoch. Treba tiež vykonať štúdiu správania a názoru referenčnej skupiny verejnosti. V tejto súvislosti ÚHVT pripomína, že na jednej strane je organizácia prieskumov jedným z najpoužívanejších nástrojov Komisie a členských štátov a že na druhej strane mohol odvolací senát konajúci vo veci požiadať podľa článku 76 nariadenia č. 40/94 Komisiu alebo vnútroštátne orgány o stanovisko.

40 ÚHVT poukazuje na to, že sa nezdá, že by odvolací senát konzultoval s príslušnými talianskymi orgánmi alebo orgánmi Spoločenstva, ani že by vykonal dôkladné skúmanie talianskeho trhu a trhov iných členských štátov. Odvolací senát sa skôr oprel o skúmanie talianskych slovníkov na bežné používanie a o vyhľadávanie na internete.

- 41 ÚHVT okrem toho zdôrazňuje, že samotný odvolací senát, citujúc *Enciclopedia Zanichelli*, *Dizionario della lingua italiana Le Monnier* a *Vocabolario della lingua italiana Zingarelli*, uviedol, že pre talianskeho spotrebiteľa pojem „grana“ neodkazuje len na „polotučný tvrdý tepelne spracovaný syr“, ale na syr, ktorý má vlastnosť, že „pochádza z typických oblastí Emilia a Lombardsko“. Okolnosť, že konzultované slovníky sa zmieňujú o určenej oblasti, je už sama osebe postačujúca na vylúčenie všeobecnej povahy pojmu „grana“.
- 42 Ďalej okolnosť, že niektoré z týchto slovníkov a kuchynské recepty uvádzajú alternatívne pojmy „grana“ alebo „grana padano“, tiež skôr podporuje názor, podľa ktorého je pre talianskeho spotrebiteľa pojem „grana“ synonymom „grana padano“.
- 43 ÚHVT poukazuje na to, že podľa článku 13 ods. 3 nariadenia č. 2081/92 sa CHOP potom, ako bolo registrované, nesmie stať druhovým. Preto pokiaľ Komisia alebo príslušné vnútroštátne súdne orgány či súdne orgány Spoločenstva nerozhodli, že CHOP sa stalo druhovým, orgány ÚHVT mali posúdiť registráciu tohto CHOP ako platnú a hodnú ochrany.
- 44 Biraghi tvrdí, že pojem „grana“ má druhovú povahu a označuje typ polotučného pomaly zrejúceho syra s tepelne spracovaným, tvrdým a hrudkovitým vnútrom. Doslovne tento pojem odkazuje na hrudkovitú („granulovanú“) štruktúru vnútra syra, ktorý za svoje meno vďačí práve tejto charakteristike a ako taký neoznačuje zemepisnú oblasť alebo presné miesto pôvodu. Biraghi v tejto súvislosti tvrdí, že v súčasnosti sa vo Valle Grana vyrába len syr castelmagno, ktorý má CHOP.

- 45 Biraghi ďalej poukazuje na to, že už citovaný rozsudok Bigi, ktorý uvádza žalobca, sa týkal zloženého označenia pozostávajúceho z dvoch pojmov, z ktorých každý odkazoval na miesta výroby: „parmigiano“ vzťahujúci sa na syr vyrábaný v okrajovej oblasti mesta Parma, „reggiano“ vzťahujúci sa na syr vyrábaný v oblasti mesta Reggio Emilia.
- 46 Biraghi tiež tvrdí, že syr s hrudkovitým vnútrom sa nazýval „grana“ dlho predtým, ako boli založené prvé syrárne v polovici 19. storočia, ako to navyše vysvetľuje aj sám žalobca v jednej zo svojich publikácií, v ktorej uznáva, že syr grana sa po prvýkrát vyrobil okolo roku 1135 a že jeho názov, používaný už v roku 1750, sa inšpiroval hrudkovitým („granulovaným“) aspektom jeho vnútra.
- 47 Biraghi popiera, že so zavedením režimu CHOP v Taliansku sa syr grana rozdeľuje len na dva typy toho istého druhu, a to grana padano a parmigiano reggiano, oba používajúce to isté CHOP. Dodáva, že „grana“ neoznačuje ani tretí typ syra odlišný od týchto CHOP. Naopak, pojem „grana“ označuje rovnaký druh syra s tvrdým a hrudkovitým vnútrom, pod ktorý patria aj grana Biraghi, aj obe vyššie uvedené CHOP. Skutočnosť, že na výrobu a predaj grana padano a parmigiano reggiano boli zavedené osobitné pravidlá, tak neznamená, že syr grana už neexistuje.
- 48 Z legislatívneho hľadiska Biraghi poukazuje na to, že rozhodnutie Komisie č. 96/536/ES z 29. júla 1996, ktorým sa zostavuje zoznam výrobkov na báze mlieka, vzhľadom ku ktorým sú členské štáty oprávnené udeliť individuálne alebo celkové výnimky podľa článku 8 ods. 2 smernice 92/46/EHS, a charakter výnimiek, ktoré sa vzťahujú na výrobu takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 230, s. 12; Mim. vyd. 03/019, s. 389), uvádza okrem iného „Dansk Grana“ a „Romonte — Typ Grana“.

49 Biraghi tvrdí, že existenciu syra grana ako druhu potvrdzujú viaceré diela a slovníky, rozhodnutia o zamietnutí zápisu ochranných známkov Grana Piemontese a Grana Reale, ktoré prijal Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (taliansky Úrad pre patenty a ochranné známky), obežník č. 1 profesijného združenia Assolatte zo 4. januára 1999, ktorý vo svojej prílohe uvádza tri kategórie grana, a to grana padano, parmiggiano reggiano a „iné grana“, ako aj skutočnosť, že poslednú uvedenú kategóriu používa vo svojich správach Istituto Nazionale di Statistica (Národný štatistický úrad, ISTAT).

50 Biraghi na rozdiel od žalobcu a Talianskej republiky tvrdí, že označením zaregistrovaným ako CHOP v zmysle článkov 9 a 10 zákona č. 125/54 a článku 13 nariadenia č. 2081/92 je len zložené označenie „grana padano“ a nie rovnako aj pojem „grana“. Podľa Biraghi totiž v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia č. 2081/92 pojem „grana“ vzhľadom na to, že má druhovú povahu, nemohol byť samostatne zaregistrovaný ako CHOP.

51 V tejto súvislosti Biraghi uvádza, že otázku používania pojmu „grana“ bez prídavného mena „padano“ už v Taliansku riešil Corte di Cassazione vo svojom rozsudku č. 2562 z 28. novembra 1989, v ktorom rozhodol, že „zatiaľ čo syr grana padano požíva uznanie pôvodu a v dôsledku toho trestnú ochranu proti zneužívajúcemu používaniu označenia, syr, ktorý je jednoducho nazvaný ‚grana‘, nie je v platnej právnej úprave uznaný ako typ syra, a preto používanie tohto označenia... nie je predmetom osobitných obmedzení a nepredstavuje porušenie zákona [č. 125/54]“. Biraghi tiež dodáva, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 9. júna 1998, Chiciak a Fol (C-129/97 a C-130/97, Zb. s. I-3315), týkajúcom sa CHOP „époisses de Bourgogne“, spresnil, že „pokiaľ ide o ‚zložené‘ označenie pôvodu, [registrované podľa zjednodušeného konania upraveného v článku 17 nariadenia č. 2081/92], skutočnosť, že pre [toto označenie] neexistuje údaj uvedený vo forme odkazu na poznámku pod čiarou prílohy nariadenia [č. 1107/96] spresňujúcu, že sa nepožaduje registrácia niekto

z častí tohto označenia, nutne neznamená, že bude chránená každá z týchto častí“. Súdny dvor tiež vylúčil ochranu druhových označení v rozsudkoch z 10. novembra 1992, Exportur (C-3/91, Zb. s. I-5529), a zo 7. mája 1997, Pistre a i. (C-321/94 až C-324/94, Zb. s. I-2343).

- 52 Biraghi vzhľadom na tieto úvahy usudzuje, že používanie druhového pojmu „grana“ nepredstavuje ani porušenie článku 13 ods. 1 nariadenia č. 2081/92, ani porušenie vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti označení pôvodu. Zákon č. 125/54 totiž zakazuje akékoľvek používanie označení pôvodu prostredníctvom obmeny alebo zmeny s pojmami ako „typ“, „používanie“, „chuť“, ale nie jednoduché používanie druhového pojmu ako „grana“.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 53 Článok 142 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že uvedené nariadenie nemá vplyv na ustanovenia nariadenia č. 2081/92 a najmä na jeho článok 14.

- 54 Článok 14 nariadenia č. 2081/92 stanovuje, že žiadosť o registráciu ochrannej známky, ktorá zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 13 a vzťahuje sa na rovnaký typ výrobku, bude zamietnutá, ak bola žiadosť o registráciu ochrannej známky podaná po dátume uverejnenia, ktorý predpokladá článok 6 ods. 2. Ochranné známky registrované v rozpore s týmto ustanovením budú vyhlásené za neplatné.

- 55 Z toho vyplýva, že ÚHVT je povinný uplatňovať nariadenie č. 40/94 tak, aby nebola ovplyvnená ochrana, ktorú nariadenie č. 2081/92 priznáva CHOP.
- 56 Preto musí ÚHVT odmietnuť zápis akejkoľvek ochrannej známky, ktorá by sa nachádzala v niektorej zo situácií opísaných v článku 13 nariadenia č. 2081/92, a ak už bola ochranná známka zapísaná, musí vyhlásiť jej neplatnosť.
- 57 Ďalej na jednej strane v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia č. 2081/92 sa chránené označenia nesmú stať druhovými a na druhej strane skutočnosť, že nariadenie č. 1107/96 neobsahuje údaj vo forme odkazu na poznámku pod čiarou spresňujúcu, že sa nepožaduje registrácia pojmu „grana“, nutne neznamená, že bude chránená každá z častí označenia „grana padano“ (pozri v tomto zmysle rozsudok Chiciak a Fol, už citovaný, bod 39).
- 58 Článok 13 ods. 1 druhý pododsek nariadenia č. 2081/92 okrem iného stanovuje, že „ak registrované označenie obsahuje názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu pre daný poľnohospodársky výrobok alebo potravinu sa nebude považovať za odporujúce [písm.] a) alebo b) v prvom pododseku“. Preto ak sa CHOP skladá z viacerých zložiek, z ktorých niektorá predstavuje druhové označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na používanie tohto druhového názvu v zaregistrovanej ochrannej známke sa musí hľadieť tak, že je v súlade s článkom 13 prvým pododsekom písm. a) alebo b) nariadenia č. 2081/92, a žiadosť o výmaz založená na CHOP sa musí zamietnuť.
- 59 V tejto súvislosti z už citovaného rozsudku Chiciak a Fol (bod 38) vyplýva, že v systéme registrácie Spoločenstva, ktorý zaviedlo nariadenie č. 2081/92, sú otázky týkajúce sa ochrany, ktorá sa má poskytnúť rôznym zložkám názvu, a najmä otázka,

či ide o druhový názov, alebo o zložku chránenú proti praktikám uvedeným v článku 13 uvedeného nariadenia, predmetom posúdenia vykonaného na základe celkovej analýzy predmetného skutkového kontextu.

⁶⁰ Z tohto hľadiska treba na úvod konštatovať, že odvolací senát mal právomoc vykonať tento typ analýzy a prípadne zamietnuť ochranu druhovej časti CHOP. Pokiaľ totiž nejde o vyhlásenie neplatnosti CHOP ako takého, skutočnosť, že článok 13 ods. 1 druhý pododsek nariadenia č. 2081/92 vylučuje ochranu druhových názvov obsiahnutých v CHOP, povoľuje odvolaciemu senátu preveriť, či predmetný pojem skutočne predstavuje druhový názov poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

⁶¹ Takáto analýza predpokladá preverenie určitého počtu podmienok, čo si vo veľkej miere vyžaduje dôkladné znalosti tak osobitných podkladov v dotknutom členskom štáte (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 6. decembra 2001, *Carl Kühne a i.*, C-269/99, Zb. s. I-9517, bod 53), ako aj existujúcej situácie v iných členských štátoch (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 16. marca 1999, *Dánsko a i./Komisia*, C-289/96, C-293/96 a C-299/96, Zb. s. I-1541, bod 96).

⁶² Za týchto podmienok bol odvolací senát povinný vykonať celkové skúmanie všetkých faktorov spôsobilých určiť uvedenú druhovú povahu.

⁶³ Článok 3 nariadenia č. 2081/92 najprv upravuje, že názvy, ktoré sa stali druhovými, sa nesmú registrovať, a následne stanovuje, že na účely zistenia, či sa názov stal, alebo

nestal druhovým, treba brať ohľad na všetky faktory individuálne, hlavne na existujúcu situáciu v členskom štáte, z ktorého názov pochádza, a v oblastiach konzumácie na existujúcu situáciu v iných členských štátoch a na zodpovedajúce vnútroštátne právne predpisy alebo predpisy Spoločenstva.

64 Rovnaké kritériá sa musia uplatniť na účely vykonania článku 13 ods. 1 druhého pododseku nariadenia č. 2081/92. Ako totiž Súdny dvor konštatoval, definícia „názvu, ktorý sa stal druhovým“, ktorú poskytuje článok 3 ods. 1 druhý pododsek toho istého nariadenia, sa rovnako vzťahuje aj na názvy, ktoré vždy boli druhovými (rozsudok Dánsko a i./Komisia, už citovaný, bod 80).

65 Indíciami právnej, ekonomickej, technickej, historickej, kultúrnej a sociálnej povahy, ktoré umožňujú vykonať požadovanú celkovú analýzu, sú tak najmä príslušné vnútroštátne právne predpisy a predpisy Spoločenstva vrátane ich historického vývoja, vnímanie údajne druhového názvu priemerným spotrebiteľom vrátane skutočnosti, že všeobecná známosť názvu zostáva spojená s tradičným odležaným syrom vyrábaným na určitom území ako dôsledok skutočnosti, že sa všeobecne nepoužíva v iných regiónoch členského štátu alebo Európskej únie, okolnosť, že výrobok sa pod predmetným názvom legálne uvádzal na trh v určitých členských štátoch, skutočnosť, že výrobok sa legálne vyrábal v štáte pôvodu samotného názvu bez dodržiavania tradičných metód výroby, okolnosť, že takéto činnosti pretrvávali v čase, množstvo výrobkov označených predmetným názvom vyrábaných mimo rámca tradičných metód v porovnaní s množstvom výrobkov vyrábaných podľa uvedených metód, podiel na trhu, ktorý majú výrobky označené predmetným názvom vyrábané mimo rámca tradičných metód v porovnaní s podielom na trhu, ktorý majú výrobky vyrábané podľa uvedených metód, skutočnosť, že výrobky vyrábané mimo rámca tradičných metód sú prezentované tak, že odkazujú na miesta výroby výrobkov vyrábaných podľa uvedených metód, ochrana predmetného názvu medzinárodnými

zmluvami a počet členských štátov, ktoré sa prípadne dovolávajú údajnej druhej povahy predmetného názvu (pozri v tomto zmysle rozsudky Dánsko a i./Komisia, už citovaný, body 95, 96, 99 a 101; Bigi, už citovaný, bod 20, a z 25. októbra 2005, Nemecko a Dánsko/Komisia, C-465/02 a C-466/02, Zb. s. I-9115, body 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 a 94).

- ⁶⁶ Ďalej Súdny dvor nevyklúčil možnosť (rozsudok Dánsko a i./Komisia, už citovaný, body 85 až 87) prihliadnúť pri skúmaní druhej povahy názvu na prieskum vykonaný u spotrebiteľov zorganizovaný s cieľom vysondovať ich vnímanie predmetného názvu alebo na stanovisko výboru ustanoveného rozhodnutím Komisie 93/53/EHS z 21. decembra 1992 o ustanovení vedeckého výboru pre otázky ochrany označenia pôvodu výrobkov, ochrany zemepisných označení a osvedčení špecifického charakteru (Ú. v. ES L 13, 1993, s. 16; Mim. vyd. 03/013, s. 349), ktorý bol neskôr nahradený vedeckou skupinou odborníkov pre označenia pôvodu, zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality, zriadenou rozhodnutím Komisie 2007/71/ES z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 32, 2007, s. 177). Úlohou tejto vedeckej skupiny zloženej z profesionálov vysoko kvalifikovaných v poľnohospodárskej a právnej oblasti je okrem iného skúmať druhovú povahu názvov.

- ⁶⁷ Napokon je možné zohľadniť iné podklady, najmä definovanie názvu ako druhového v Codex alimentarius (k orientačnej hodnote pravidiel Codex alimentarius pozri rozsudky Súdneho dvora z 22. septembra 1988, Deserbais, 286/86, Zb. s. 4907, bod 15, a z 5. decembra 2000, Guimont, C-448/98, Zb. s. I-10663, bod 32), a zahrnutie názvu do zoznamu obsiahnutého v prílohe II medzinárodného dohovoru o používaní označení pôvodu a názvov syrov [*neoficiálny preklad*] podpísaného v Strese 1. júna 1951 z toho hľadiska, že toto zahrnutie povoľuje používanie názvu vo všetkých signatárskych štátoch dohovoru s podmienkou, že sa dodržia pravidiel výroby a uvedie sa krajina výroby, pričom táto možnosť nie je obmedzená na výrobcov zo zodpovedajúcej zemepisnej oblasti (pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-

Jarabo Colomer k rozsudku Nemecko a Dánsko/Komisia, už citovaný, Zb. s. I-9118, bod 168).

- 68 Treba konštatovať, že odvolací senát neprihliadol na kritériá, ktoré v oblasti CHOP vyvodila judikatúra Spoločenstva a ktoré upravil článok 3 nariadenia č. 2081/92.
- 69 Nezohľadnil totiž žiadny z podkladov, ktoré podľa judikatúry pripomenutej v bodoch 65 až 67 vyššie umožňujú vykonať požadovanú analýzu prípadne druhej povahy názvu alebo zložiek, z ktorých pozostáva, a žiadnym spôsobom sa neobrátil na prieskumy spotrebiteľskej mienky alebo na stanovisko odborníkov kvalifikovaných v danej oblasti, ani nepožiadal o informácie členské štáty alebo Komisiu, ktorá by mohla položiť otázku vyššie uvedenému vedeckému výboru, hoci ako správne zdôrazňuje ÚHVT, Komisia by takú možnosť mala na základe článku 74 ods. 1 prvej časti vety a článku 76 nariadenia č. 40/94.
- 70 Dôkazné prostriedky na podporujúce napadnuté rozhodnutie pozostávajú len vo výňatkoch zo slovníkov a vo vyhľadávaní na internete, ktoré vykonal odvolací senát *ex offo*.
- 71 Frekvencia výskytu pojmu na internete pritom nie je sama osebe spôsobilá určiť druhovú povahu názvu. Okrem iného všetky definície pojmu „grana“ poskytnuté slovníkmi, ktoré citoval odvolací senát, odkazujú na miesto výroby grana padano, zodpovedajúce oblasti Pádskej nížiny. Preto na rozdiel od toho, čo usúdil odvolací senát, tieto slovníky skôr preukazujú, že názov „grana“ sa v talianskom jazyku používa ako skrátená forma grana padano a že názov „grana“ je v skutočnosti a v spoločnom

vnímaní naviazaný na pádsky pôvod tohto výrobku, čo podporujú dva nemecké slovníky citované v bodoch 50 a 51 napadnutého rozhodnutia. Pokiaľ ide o definíciu, ktorú udáva *Enciclopedia Treccani*, táto je nerelevantná, keďže pochádza z roku 1949, čiže z dátumu predchádzajúceho tak nariadeniu č. 1107/96, ako aj zákonu č. 125/54, ktorým bolo po prvýkrát uznané označenie „grana padano“ ako CHOP.

72 Navyše treba konštatovať, že ak by odvolací senát riadne zohľadnil všetky dôkazné prostriedky, ktoré poskytol žalobca, a uplatnil kritériá vyvodené judikatúrou Súdneho dvora, musel by dospieť k záveru, že nebol predložený dostatočný právny dôkaz druhej povahy názvu „grana“.

73 Medzi tieto faktory patrí predovšetkým legislatívna situácia týkajúca sa ochrany názvu „grana padano“ v Taliansku a jeho historického vývoja.

74 V tejto súvislosti treba uviesť, že prvé legislatívne uznanie názvu „grana“ siaha k Regio Decreto Legge n° 1177, Disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (kráľovský zákonný dekrét č. 1177 zo 17. mája 1938 o ustanoveniach dopĺňajúcich pokyny na výrobu a predaj syrov, GURI č. 179 z 8. augusta 1938). V tomto dekréte, ktorý stanovuje minimálny obsah tuku v rôznych talianskych syroch, sa spomínajú grana parmigiano-reggiano, grana lodigiano, grana emiliano,

grana lombardo a grana veneto. Tento dekrét svedčí o skutočnosti, že grana sa vyrábala vo viacerých oblastiach pádskeho údolia v blízkosti Parmy, Reggio Emilia, Lodi, v Emilii, v Lombardsku a vo Venete. Názov „grana padano“ sa v ňom však neuvádza.

- 75 Treba však konštatovať, že všetky tieto oblasti patria buď do oblasti výroby parmigiano reggiano (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna na západ od Rena a Mantova na východ od Pádu), alebo do oblasti výroby grana padano (Piemont, Lombardsko, Emilia-Romagna, Benátsko a provincia Trento).
- 76 Po zavedení prvého režimu označení pôvodu v Taliansku zákonom č. 125/54 a prostredníctvom Decreto del Presidente della Repubblica n° 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (dekrét prezidenta republiky č. 1269 z 30. októbra 1955 o uznaní názvov týkajúcich sa metód spracovania, vlastností tovaru a oblastí výroby syrov, GURI č. 295 z 22. decembra 1955, s. 4401), ktorý uznal označenie pôvodu „grana padano“, syr parmigiano reggiano stratil svoju kvalifikáciu ako grana z dôvodu svojich osobitných vlastností, zatiaľ čo všetky ostatné syry grana boli uznané pod označením „padano“.
- 77 Skutočnosť, že talianska právna úprava z roku 1938 uvádza rôzne grana (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo a veneto) — všetky vyrábané v oblasti Pádskej nížiny — a neuvádza grana padano, ako aj skutočnosť, že neskorší zákonodarca zaviedol názov „grana padano“, pričom upustil od skorších názvov, naznačujú, že grana je syrom, ktorý sa tradične vyrába vo viacerých oblastiach Pádskej nížiny a ktorý bol z tohto dôvodu v určitom okamihu identifikovaný talianskym zákonodarcom pojmom „padano“, aby sa tak zjednodušil normatívny rámec a aby sa rôzne skoršie označenia, všetky pochádzajúce z pádskeho údolia, zahrnuli do jedného názvu.

78 Prívlastok „padano“ teda nebol zavedený na obmedzenie rozsahu CHOP len na určité grana, ale skôr s cieľom zahrnúť ich pod rovnakú vysokú ochranu, ktorú priznala najskôr talianska právna úprava a potom nariadenie č. 2081/92. Z toho vyplýva, že vývoj talianskeho právneho rámca naznačuje, že názov „grana“ nie je druhový.

79 Žiadne z tvrdení, ktoré predkladá Biraghi, neumožňuje spochybniť tieto úvahy. Po prvé, pokiaľ ide o existenciu názvu „grana trentino“, treba konštatovať, že dekrét prezidenta republiky o zmene pokynov na výrobu syra grana padano, ktorý uvádza Biraghi, povolil pridanie výrazu „trentino“ (pochádzajúci z Trenta) na syr grana padano vyrábaný na území provincie Trento. Táto možnosť len posilňuje myšlienku, že syr možno nazývať „grana“, len ak sa vyrába podľa pokynov na výrobu grana padano.

80 Po druhé, hoci je pravda, že obežník združenia Assolatte uvádza popri grana padano existenciu „iných grana“, treba konštatovať, že ako vyplýva z tabuľky pripojenej k uvedenému obežníku, tieto „iné grana“ sa vyvážali do iných štátov ako do členských štátov Európskeho spoločenstva, najmä do Spojených štátov amerických, Japonska, Ruska, Chorvátska, Slovinska (ktoré v období, na ktoré sa vzťahujú tieto údaje, čiže v roku 1999, nebolo členom Európskej únie). Pokiaľ ide o syr, ktorý bol určený na vývoz do krajín, kde názov „grana“ nepožíval žiadnu osobitnú legislatívnu ochranu, je toto tvrdenie neúčinné, a to na základe zásady teritoriality, ktorú Súdny dvor uznal v oblasti práv duševného vlastníctva vo svojom už citovanom rozsudku Exportur (bod 12). To isté platí v súvislosti s údajmi, ktoré vypracoval ISTAT a ktoré uvádza Biraghi; tieto údaje nie sú rozhodujúce, keďže neuvádzajú cieľový trh „iných grana“.

81 Po tretie, Biraghi tým, že tvrdí, že pojem „grana“ neoznačuje zemepisnú oblasť ako takú, chce v podstate preukázať, že názov „grana“ nemôže v žiadnom prípade požívať ochranu, ktorú priznáva nariadenie č. 2081/92, keďže nezodpovedá definícii označenia pôvodu uvedenej v článku 2 tohto nariadenia. Nie je však relevantné, či názov „grana“ pochádza z toho, že syr, ktorý označuje, má hrudkovitú („granulovanú“) štruktúru, alebo z toho, že pôvodne sa vyrábal vo Valle Grana, keďže na základe článku 2 ods. 3 nariadenia č. 2081/92 môže CHOP predstavovať aj tradičný nezemepisný názov označujúci potravinu, ktorá pochádza z oblasti alebo určitého miesta zahŕňajúcich homogénne prírodné faktory, ktoré ich odlišujú od susediacich oblastí (rozsudok Nemecko a Dánsko a i./Komisia, už citovaný, body 46 až 50). V tejto súvislosti nie je sporné, že syr grana pochádza z regiónu Pádskej nížiny. Vzhľadom na to teda spĺňa podmienky upravené v článku 2 ods. 3 nariadenia č. 2081/92.

82 Po štvrté, odkaz na už citovaný rozsudok Nemecko a Dánsko/Komisia, ktorý uvádza Biraghi na podporu svojej tézy, je úplne irelevantný, keďže Súdny dvor nekritizuje možnosť, že nezemepisné označenie môže predstavovať CHOP, ale len popiera rozsah oblasti výroby výrobku s nezemepisným názvom „feta“. Na základe rovnakej úvahy treba zamietnuť aj tvrdenie Biraghi, podľa ktorého sa vo Valle Grana vyrába len syr castelmagno. Rovnako treba vylúčiť odkaz na už citovaný rozsudok Pistre a i., ktorý uvádza Biraghi, keďže uvedený rozsudok, ako vyplýva z jeho bodu 35, sa týka názvu (montagne), ktorý nespĺňa podmienky na to, aby sa mohlo naň hľadieť tak, že pokrýva označenie pôvodu v zmysle článku 2 nariadenia č. 2081/92, pretože neexistuje priama súvislosť medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a jeho osobitným zemepisným pôvodom.

83 Po piate, rozhodnutie 96/536, ktoré uvádza dánsky syr „Dansk Grana“ a nemecký syr „Romonte — Typ Grana“, bolo prijaté v rámci uplatňovania smernice Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa stanovujú hygienické predpisy pre výrobu surového mlieka, tepelne ošetrovaného mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh (Ú. v. ES L 268, s 1; Mim. vyd. 03/013, s. 103). Keďže cieľom rozhodnutia 96/536 je len povoliť výnimky z dodržiavania hygienických predpisov stanovených smernicou 92/46, toto rozhodnutie nemôže mať žiadny vplyv na ochranu práva duševného vlastníctva, akým je chránené označenie pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudok Nemecko a Dánsko/Komisia, už citovaný, bod 96). Dokonca aj za predpokladu, že by toto uvedenie preukazovalo druhovú povahu názvu „grana“ v Dánsku a Nemecku, by nebolo možné rozšíriť takýto záver na celé územie Spoločenstva alebo prinajmenšom na jeho podstatnú časť. Okrem toho rozhodnutie 96/536 odkazuje na dánsku grana a na nemecký syr, o ktorom je uvedené, že je „typu“ grana, čo naznačuje, že v Dánsku a v Nemecku si názov „grana“ bez prívlastku beztak zachoval svoj význam ako „grana padano“ (pozri v tomto zmysle rozsudok Nemecko a Dánsko/Komisia, už citovaný, bod 92). Napokon rozhodnutie 96/536, na ktoré odkazuje Biraghi, je z roku 1996, kedy sa ešte členské štáty mohli odvolávať na výnimku upravenú v článku 13 ods. 2 nariadenia č. 2081/92, ktorá im umožňovala zachovať národné systémy, ktoré povoľovali používanie názvov zaregistrovaných podľa článku 17 počas obdobia nie dlhšieho ako 5 rokov od dátumu uverejnenia registrácie.

84 Po šieste, rozsudok Corte di cassazione z 28 novembra 1989 bol vyhlásený v rámci trestného konania a tento súd v ňom výslovne uvádza, že oslobodenie obžalovaného bolo dôsledkom toho, že v danom čase neexistovala trestná sankcia uplatniteľná v prípade neprimeraného používania názvu „grana“. Okrem toho bol tento rozsudok vyhlásený pred nadobudnutím účinnosti nariadení č. 2081/92 a č. 1107/96, čiže predtým, ako bola úroveň ochrany CHOP definovaná na úrovni Spoločenstva. Napokon, z početných zápisníc Ispettorato centrale repressione frodi (ústredný úrad pre postihovanie podvodov) talianskeho ministerstva poľnohospodárstva a lesov o zistení podvodov, ktoré predložil žalobca a ktoré pochádzajú z obdobia po vyhlásení rozsudku Corte di cassazione a po prijatí nariadenia č. 1107/96, vyplýva, že talianske orgány systematicky pristupujú k zhabaniu syrov, ktoré sú označené len

údajom „grana“, a to vzhľadom na skutočnosť, že takáto prax predstavuje porušenie CHOP „grana padano“ chránené nariadením č. 1107/96.

85 V poslednom rade nie sú relevantné ani slovníky, ktoré uvádza Biraghi. Na rozdiel od toho, čo tvrdí Biraghi, si totiž možno všimnúť, že *Dictionnaire des fromages Larousse* síce definuje grana ako „talianske syry, ktoré majú (určité) spoločné vlastnosti“, zároveň však následne uvádza, že viacero talianskych zákonov definovalo ich označenie, odlišujúc syry vyrábané v určitých provinciách (parmigiano reggiano) od syrov vyrábaných v určitých iných provinciách (grana padano), čím sa podporuje téza, ktorá je v protiklade s tézou o druhovej povahe názvu „grana“. Naproti tomu z *Guide du fromage Androuët-Stock*, ktorý grana padano ani neuvádza, nemožno vyvodit žiadny záver.

86 Taliansky právny rámec navyše ani nebol jedinou indíciou, ktorú mal odvolací senát k dispozícii na to, aby vylúčil druhovú povahu názvu „grana“. Mal totiž vedomosť o tom, že žiadny členský štát nenastolil otázku údajnej druhovej povahy názvu „grana“ v rámci výboru pre úpravu, s ktorým konzultovala Komisia s cieľom prijatia nariadenia č. 1107/96. Navyše mu nebol predložený žiadny dôkaz o uvádzaní syra nazvaného „grana“ na trh v Európskom spoločenstve.

87 Napokon mohol odvolací senát vzhľadom na svoju povinnosť informovať sa *ex offo* o uplatniteľnom vnútroštátnom práve [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. apríla 2005, *Atomic Austria/ÚHVT — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)*, T-318/03, Zb. s. II-1319, bod 35] zohľadniť aj existenciu vnútroštátnych právnych predpisov preberajúcich už citovaný medzinárodný dohovor o používaní označení pôvodu a názvov syrov a dvojstranné medzinárodné zmluvy o ochrane názvu „grana“.

88 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát nemohol dospieť k záveru, že zápis ochrannej známky GRANA BIRAGHI nepredstavuje zásah do CHOP „grana padano“ v zmysle článku 13 ods. 1 prvého pododseku nariadenia č. 2081/92.

89 Treba teda dospieť k záveru, že žaloba je dôvodná, keďže odvolací senát nesprávne usúdil, že názov „grana“ je druhový a že existencia CHOP „grana padano“ nepredstavuje prekážku pre zápis ochrannej známky GRANA BIRAGHI v zmysle článku 14 nariadenia č. 2081/92. V dôsledku toho je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie.

O trovách

90 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 87 ods. 4 prvého pododseku rokovacieho poriadku členské štáty, ktoré vstúpili do konania, znášajú svoje trovy konania.

91 Žalobca na pojednávaní navrhol zaviazat' ÚHVT na náhradu trov konania.

- 92 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že skutočnosť, že účastník konania, ktorý mal vo veci úspech, predložil návrh v tomto zmysle až na pojednávaní, nebráni tomu, aby sa jeho návrhu vyhovel [rozsudok Súdneho dvora z 29. marca 1979, NTN Toyo Bearing a i./ Rada, 113/77, Zb. s. 1185; rozsudky Súdu prvého stupňa z 10. júla 1990, Automec/ Komisia, T-64/89, Zb. s. II-367, bod 79, a zo 16. novembra 2006, Jabones Pardo/ ÚHVT — Quimi Romar (YUKI), T-278/04, neuvverejnený v Zbierke, bod 75].
- 93 Keďže rozhodnutie odvolacieho senátu sa musí zrušiť a na ÚHVT treba z tohto dôvodu bez ohľadu na zmysel jeho návrhov hľadiť tak, že nemal vo veci úspech, ÚHVT musí znášať trovy konania žalobcu v súlade s jeho návrhmi. Vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 16. júna 2003 (vec R 153/2002-1) sa zrušuje.**

2. ÚHVT znáša okrem svojich vlastných trov konania trovy, ktoré vznikli Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

3. Talianska republika a Biraghi SpA znášajú každý svoje vlastné trovy konania.

Legal

Wiszniewska-Bialecka

Moavero Milanese

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. septembra 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

H. Legal