

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

12. september 2007^{*}

I sag T-291/03,

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, Desenzano del Garda
(Italien), ved advokaterne P. Perani, P. Colombo og A. Schmitt,

sagsøger,

støttet af:

Den Italienske Republik ved avvocato dello Stato G. Aiello,

intervenient,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved M. Buffolo og O. Montalto, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

^{*} processprog: italiensk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Biraghi SpA, Cavallermaggiore (Italien), ved advokaterne F. Antenucci, F. Giuggia, P. Mayer og J.-L. Schiltz,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 16. juni 2003 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 153/2002-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano og Biraghi SpA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne I. Wiszniewska-Białecka og E. Moavero Milanesi,

justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. august 2003,

under henvisning til Harmoniseringskontorets og intervenientens svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor henholdsvis den 17. februar 2004 og den 23. december 2003,

under henvisning til sagsøgerens, Harmoniseringskontorets og intervenientens bemærkninger til Den Italienske Republiks interventionsbegæring af 18. december 2003, der blev indleveret til Rettens Justitskontor henholdsvis den 29. januar 2004, den 16. januar 2004 og den 29. januar 2004,

under henvisning til kendelsen afsagt den 5. marts 2004 af formanden for Rettens Første Afdeling, hvorved Den Italienske Republik fik tilladelse til at indtræde i sagen til støtte for sagsøgerens påstande,

under henvisning til Den Italienske Republiks interventionsindlæg og intervenientens bemærkninger hertil, der blev indleveret til Rettens Justitskontor henholdsvis den 16. april 2004 og den 21. maj 2004,

og efter retsmødet den 28. februar 2007,

afsagt følgende

Dom

Retsforskrifter

- ¹ Artikel 142 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) i den affattelse, som finder anvendelse på hovedsagen, bestemmer:

»Bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 [...], særlig artikel 14, berøres ikke af denne forordning.«

- 2 I Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 208, s. 1) i den affattelse, som finder anvendelse på hovedsagen, er begrebet »oprindelsesbetegnelse« defineret på følgende måde i forordningens artikel 2:

»2. I denne forordning forstås ved:

- a) oprindelsesbetegnelse: navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel,

— som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller dette land, og

— hvis egenskaber eller andre kendetegn hovedsageligt eller fuldstændigt kan tilskrives det geografiske miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer, og som er fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det afgrænsede geografiske område

[...]

3. Som oprindelsesbetegnelser anses desuden visse traditionelle, eventuelt geografiske, betegnelser, som betegner et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel med oprindelse i et område eller et bestemt sted, og som opfylder betingelserne i stk. 2, litra a), andet led.«

3 Artikel 3 i forordning nr. 2081/92 bestemmer bl.a.:

»1. Betegnelser, der er blevet artsbetegnelser, kan ikke registreres.

I denne forordning forstås ved en betegnelse, der er blevet en artsbetegnelse, navnet på et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel, der, selv om det henviser til det sted eller område, hvor landbrugsproduktet eller levnedsmidlet først blev fremstillet eller markedsført, er blevet fællesbetegnelsen for et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel.

For at fastslå, hvorvidt en betegnelse er blevet en artsbetegnelse, tages der hensyn til alle faktorer, især

- de faktiske forhold i den medlemsstat, hvor navnet har sin oprindelse, og i det traditionelle forbrugsområde
- de faktiske forhold i andre medlemsstater
- de relevante nationale retsfor skrifter eller EF-retsfor skrifter.«

4 Artikel 13 i forordning nr. 2081/92 bestemmer bl.a.:

»1. Registrerede betegnelser er beskyttet mod:

- a) enhver direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller for så vidt anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme

- b) enhver uretmæssig brug, efterligning eller antydning, selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet, eller hvis den beskyttede betegnelse er anvendt i oversættelse eller ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning« eller lignende

- c) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produkternes herkomst, oprindelse, art og hovedegenskaber på pakningen eller emballagen, i reklamerne eller i dokumenterne for de pågældende produkter samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af oprindelsen

- d) enhver anden form for praksis, som kan vildlede offentligheden med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

Når der i en registreret betegnelse indgår navnet på et landbrugsprodukt eller levnedsmiddel, der betragtes som en artsbetegnelse, er anvendelse af denne artsbetegnelse på de tilsvarende landbrugsprodukter eller levnedsmidler ikke i strid med litra a) og b) i første afsnit.

2. Uanset stk. 1, litra a) og b), kan medlemsstaterne dog bibeholde de nationale ordninger om tilladelse til anvendelse af betegnelser, der er registreret i medfør af artikel 17, i en begrænset periode på højst fem år efter datoen for offentliggørelsen af registreringen [...]

3. Beskyttede betegnelser kan ikke blive til artsbetegnelser.«

5 Artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 2081/92 bestemmer bl.a.:

»Hvis en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse er registreret i henhold til denne forordning, gives der afslag på ansøgningen om registrering af et varemærke, der svarer til en af situationerne beskrevet i artikel 13, og som vedrører samme produktklasse, dersom ansøgningen om registrering af mærket er indgivet efter datoen for den offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Mærker, der er registreret i strid med første afsnit, annulleres.«

6 Med henblik på gennemførelsen af de i forordning nr. 2081/92 foreskrevne foranstaltninger bestemmes det i artikel 15, stk. 1:

»Kommissionen bistås af et udvalg [...]«

7 Artikel 17 i forordning nr. 2081/92 bestemmer bl.a.:

»1. Inden seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden underretter medlemsstaterne Kommissionen om, hvilke ved lov beskyttede betegnelser eller, i de medlemsstater, hvor der ikke findes nogen beskyttelsesordning, hvilke hævdvundne betegnelser de ønsker at registrere i henhold til forordningen [...]

2. Kommissionen registrerer efter fremgangsmåden i artikel 15 de i stk. 1 omhandlede betegnelser, som omfattes af artikel 2 og 4. Artikel 7 finder ikke anvendelse. Artsbetegnelser registreres dog ikke.

[...]«

8 Artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i forordning nr. 2081/92 (EFT L 148, s. 1) bestemmer bl.a., at »[b]etegnelserne i bilaget registreres som beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) efter artikel 17 i forordning [...] nr. 2081/92«. Bilaget til forordning nr. 1107/96 omfatter i punkt A (»produkter i traktatens bilag II til konsum«) under »Ost«, »Italien« bl.a. betegnelserne »Grana Padano (BOB)« og »Parmigiano Reggiano (BOB)«.

Sagens baggrund

- 9 Den 2. februar 1998 indgav Biraghi SpA en ansøgning i henhold til forordning nr. 40/94 til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) om registrering af ordmærket GRANA BIRAGHI som EF-varemærke.
- 10 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 29 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »ost, særlig ost på basis af komælk, lageroste, faste oste, hele oste i store størrelser, stykoste med eller uden skorpe, ost konfektioneret efter varieret vægt, konfektioneret revet ost«.
- 11 Det ansøgte varemærke blev registreret den 2. juni 1999 og offentliggjort i *EF-Varemærketidende* den 26. juli 1999.
- 12 Den 22. oktober 1999 indgav Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (herefter »Consorzio« eller »sagsøgeren«) i medfør af artikel 55 i forordning nr. 40/94 en begæring til Harmoniseringskontoret om, at EF-varemærket GRANA BIRAGHI blev erklæret ugyldigt. Sagsøgeren gjorde gældende, at registreringen af dette varemærke var i strid med beskyttelsen af oprindelsesbetegnelsen »grana padano«, jf. forordning nr. 2081/92, samt med artikel 7, stk. 1, litra g), artikel 51, stk. 1, litra a), artikel 8, stk. 1, og artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, idet sagsøgeren for så vidt angik sidstnævnte bestemmelse påberåbte sig registreringen af de ældre nationale og internationale varemærker GRANA og GRANA PADANO.

- 13 Ved afgørelse af 28. november 2001 tog Annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret Consorzios ugyldighedsbegæring til følge på grundlag af artikel 14 i forordning nr. 2081/92.
- 14 Den 24. januar 2002 påklagede Biraghi denne afgørelse under henvisning til, at ordet »grana« er en artsbetegnelse og er beskrivende.
- 15 Ved afgørelse af 16. juni 2003 (sag R 153/2002-1, herefter »den anfægtede afgørelse«) tog Første Appelkammer Biraghis klage til følge, idet det annullerede Annullationsafdelingens afgørelse og afslog begæringen om, at EF-varemærket GRANA BIRAGHI blev erklæret ugyldigt. Appelkammeret fastslog, at ordet »grana« var en artsbetegnelse og var beskrivende for en væsentlig egenskab ved de omhandlede varer. På grundlag af artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 2081/92 var tilstedeværelsen af BOB'en »grana padano« følgelig på ingen måde til hinder for registreringen af tegnet GRANA BIRAGHI som EF-varemærke.

Parternes påstande

- 16 Sagsøgeren har støttet af Den Italienske Republik nedlagt påstand om, at registreringen af EF-varemærket GRANA BIRAGHI erklæres ugyldig.
- 17 Harmoniseringskontoret og Biraghi har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 18 Under retsmødet har sagsøgeren suppleret sine påstande ved at nedlægge påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger. Ved denne lejlighed har Harmoniseringskontoret erklæret, at Rettens nyeste praksis har gjort det muligt for Harmoniseringskontoret at tilslutte sig sagsøgerens påstande, og har nedlagt påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Harmoniseringskontoret har desuden erklæret, at det accepterer at afholde sine egne omkostninger. Disse erklæringer er blevet tilført retsbogen.

Formaliteten

Sagsøgerens og Harmoniseringskontorets påstande

- 19 Indledningsvis må det konstateres, at selv om sagsøgerens påstand formelt set vedrører annullation af registreringen af EF-varemærket GRANA BIRAGHI, fremgår det klart af stævningen, som det blev bekræftet under retsmødet, at sagsøgeren med nærværende sag i det væsentligste søger at opnå annullation af den anfægtede afgørelse med den begrundelse, at det var med urette, at appelkammeret fandt, at oprindelsesbetegnelsen »grana padano« ikke var til hinder for registreringen af nævnte varemærke.
- 20 Med hensyn til Harmoniseringskontorets påstande må det konstateres, at Harmoniseringskontoret i sit svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. februar 2004, samtidig med at nedlægge påstand om frifindelse gjorde gældende, at

appelkammeret ikke havde foretaget en korrekt anvendelse af kriterierne for bedømmelsen af, om et af de ord, den omhandlede BOB var sammensat af, var en artsbetegnelse, og erklærede, at det i denne henseende ville henholde sig til Rettens skøn.

- 21 Under retsmødet erklærede Harmoniseringskontoret, at det i lyset af Rettens dom af 30. juni 2004, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE) (sag T-107/02, Sml. II, s. 1845), af 25. oktober 2005, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg) (sag T-379/03, Sml. II, s. 4633), og af 12. juli 2006, Rossi mod KHIM — Marcorossi (MARCOROSSI) (sag T-97/05, ikke trykt i Samling af Afgørelser), ikke er forpligtet til systematisk at forsvare alle anfægtede afgørelser, der er truffet af appelkamrene. Harmoniseringskontoret tilsluttede sig derfor sagsøgerens påstand og nedlagde påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.
- 22 Det bemærkes, at Harmoniseringskontoret uden at ændre sagens genstand kan støtte den ene eller den anden parts påstande efter eget valg og fremføre argumenter til støtte for denne parts påstande. Harmoniseringskontoret kan derimod ikke nedlægge selvstændige påstande om annullation eller fremsætte anbringender om annullation, som de andre parter ikke har fremsat (Rettens dom af 4.5.2005, sag T-22/04, Reemark mod KHIM — Bluenet (Westlife), Sml. II, s. 1559, præmis 18).
- 23 I det foreliggende tilfælde har Harmoniseringskontoret såvel i svarskriftet som under retsmødet klart givet udtryk for sit ønske om at støtte sagsøgerens påstande og anbringender. I svarskriftet har Harmoniseringskontoret udtrykkeligt oplyst, at det kun formelt nedlagde påstand om frifindelse, fordi det var af den opfattelse, at forordning nr. 40/94 ikke gav det mulighed for at nedlægge påstand om annullation af en afgørelse truffet af appelkamrene. Da dette synspunkt af de grunde, der er nævnt i foregående præmis, og i overensstemmelse med den retspraksis, Harmoniseringskontoret har påberåbt sig under retsmødet, ikke svarer til gældende ret, bør

Harmoniseringskontorets påstande omformuleres således, at det i det væsentlige har nedlagt påstand om, at sagsøgerens påstande tages til følge. Efter denne omformulering er der således ikke uoverensstemmelse mellem påstandene og de argumenter, der er fremsat i svarskriftet og under retsmødet.

- 24 Det følger af ovenstående, at der i den foreliggende sag skal foretages en vurdering af lovligheden af den anfægtede afgørelse under hensyntagen til de argumenter, der er fremført i stævningen, idet der ligeledes skal tages hensyn til Harmoniseringskontorets argumentation.

De dokumenter, der er fremlagt for første gang for Retten

- 25 Bilag 48 (afgørelse nr. 165/93 truffet den 22.10.1993 af Giurì di autodisciplina pubblicitaria), 50 (note fra Kommissionens generaldirektorat for landbrug af 20.5.1997) og 51 (note nr. 64969 af 3.8.1993 fra det italienske ministerium for landbrug og skovbrug) til stævningen samt bilag 1-3 (uddrag fra internetsider vedrørende Valle Grana og castelmagno-ost og fra hjemmesiden www.granapadano.com) til Biraghis interventionsindlæg blev ikke fremlagt under sagen for appelkammeret.
- 26 Under retsmødet har sagsøgeren erklæret at give afkald på, at Retten tager bilag 48, 50 og 51 til stævningen i betragtning. Harmoniseringskontoret har overladt afgørelsen heraf til Rettens skøn.
- 27 Det følger af artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at kendsgerninger, som ikke blev påberåbt af parterne ved Harmoniseringskontorets instanser, ikke kan påberåbes i forbindelse med et søgsmål, der indbringes for Retten, som således skal vurdere lovligheden af appelkammerets afgørelse ved at efterprøve anvendelsen

af fællesskabsretten, der er foretaget af appelkammeret, bl.a. henset til de faktiske omstændigheder, som forelå for det nævnte appelkammer. Retten kan derimod ikke foretage en sådan efterprøvelse ved at tage hensyn til nye faktiske omstændigheder, der fremlægges for den, medmindre det godtgøres, at appelkammeret af egen drift skulle have inddraget disse faktiske omstændigheder under den administrative procedure, inden den traf afgørelse i sagen (Domstolens dom af 13.3.2007, sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 54, og Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 46).

- 28 Retten kan derfor ikke med henblik på at efterprøve lovligheden af den anfægtede afgørelse i medfør af artikel 63 i forordning nr. 40/94 tage hensyn til de ovenfor nævnte dokumenter, der henviser til faktiske omstændigheder, som appelkammeret ikke havde kendskab til. Dokumenterne skal følgelig lades ude af betragtning, uden at det er nødvendigt at tage stilling til deres bevisværdi.

Realiteten

- 29 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren i det væsentlige gjort et enkelt anbringende gældende vedrørende tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 142 i forordning nr. 40/94, sammenholdt med artikel 14 i forordning nr. 2081/92.

Parternes argumenter

- 30 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at »grana« ikke er en artsbetegnelse, fordi ordets særpræg er en følge af, at »grana padano« er anerkendt som BOB såvel på nationalt plan i henhold til legge n° 125, Tutela delle denominazioni di origine

e tipiche dei formaggi (lov nr. 125 af 10.4.1954 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og typiske betegnelser for oste, GURI nr. 99 af 30.4.1954, s. 1294, herefter »lov nr. 125/54«) som på fællesskabsplan i henhold til forordning nr. 1107/96. Denne anerkendelse indebærer, at alle producenter, der ønsker at bruge BOB'en »grana padano«, skal følge særlige regler, som er foreskrevet i varespecifikationen for denne BOB og har til formål at sikre kvaliteten af den vare, der sælges til offentligheden. Desuden har sagsøgeren påpeget, at Biraghi, som indtil 1997 var en af de 200 producenter, der var medlemmer af Consorzio, ikke har været medlem af det siden da, hvorfor selskabet ikke kan benytte BOB'en »grana padano« og ikke længere er forpligtet til at rette sig efter denne varespecifikation. Den omstændighed, at brugen af ordet »grana« er begrænset til identifikationen af BOB'en »grana padano«, er ligeledes bekræftet ved Decreto del Presidente della Repubblica, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio »Grana padano« (dekret fra republikkens præsident af 26.1.1987 vedrørende ændring af varespecifikationen for osten grana padano, GURI nr. 137 af 15.6.1987, s. 4), hvorefter der kun gives mulighed for at benytte angivelsen »grana trentino« på betingelse af, at produktionsspecifikationen for BOB'en »grana padano« overholdes som helhed.

³¹ Sagsøgeren og Den Italienske Republik har understreget, at ordet »grana« oprindeligt er et geografisk udtryk, der betegner et lille vandløb, som flyder ind i Po, og som løber i en dal, der netop hedder Valle Grana. Den Italienske Republik har anført, at beskyttelsen af ordet »grana« som betegnelse for en ost, der er omfattet af en BOB, følgelig har hjemmel i artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2081/92.

³² Sagsøgeren har desuden gjort gældende, at beskyttelsen af betegnelsen »grana« selv uden adjektivet »padano« allerede var blevet anerkendt inden forordning nr. 1107/96. I denne henseende har sagsøgeren anført, at det i mødereferatet fra mødet den 22. november 1995 i forskriftsudvalget for oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser er angivet, at »medlemsstaterne [anførte], at artikel 13 [i forordning nr. 2081/92] [skulle] finde anvendelse på følgende betegnelser: [...], grana, padano, parmigiano, reggiano«.

- 33 Sagsøgeren har henvist til, at Domstolen allerede har afvist argumentet om, at enkelte dele af sammensatte oprindelsesbetegnelser har karakter af artsbetegnelser, i dom af 25. juni 2002, Bigi (sag C-66/00, Sml. I, s. 5917), hvorved det — som Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ønskede — blev afvist, at betegnelsen »parmesan« var en artsbetegnelse.
- 34 Sagsøgeren har desuden anført, at den oprindelige »grana«-genre ved oprettelsen af ordningen med oprindelsesbetegnelser i Italien blev underopdelt i to typer, grana padano og parmigiano reggiano, der begge er omfattet af en BOB. Den første type produceres i områderne nord for Po, mens den anden produceres i områderne syd for denne flod.
- 35 Sagsøgeren og Den Italienske Republik har anført, at en udtrykkelig anerkendelse af, at ordet »grana« er en artsbetegnelse, og en generel anvendelse — uden forskel — af dette ord ville være i strid med ordlyden af forordning nr. 2081/92 og særligt med forordningens artikel 13, stk. 1, hvorefter enhver brug af betegnelser, varemærker, navne eller angivelser, der ville kunne skade gennemførelsen af de mål, som forfølges med registreringen af de oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, som er beskyttet i medfør af forordningen, er forbudt.
- 36 Sagsøgeren har anført, at artikel 10 i lov nr. 125/54 endda fastsætter strafferetlige sanktioner for »enhver anvendelse af anerkendte oprindelsesbetegnelser eller typiske betegnelser ved at ændre disse helt eller delvis under tilføjelse af angivelser — også indirekte — af berigtigende karakter, såsom »type«, »måde«, »smag« eller »lignende««.
- 37 Sagsøgeren har ligeledes påberåbt sig de nationale retters praksis og flere noter om konstatering af overtrædelse, som blev udarbejdet mellem 1997 og 2000 af det italienske ministerium for landbrug og skovbrug og meddelt de italienske producenter,

der ulovligt mærkede deres varer med betegnelsen »grana«. Denne konklusion ændres ikke af dom nr. 2562 afsagt den 28. november 1989 af Corte di cassazione, hvorefter brugen af betegnelsen »grana« ikke var genstand for særlige restriktioner, eftersom dommen blev afsagt før oprindelsesbetegnelserne blev indført ved forordning nr. 2081/92.

38 Endelig har Den Italienske Republik i det væsentlige tilsluttet sig sagsøgerens argumenter og har tilføjet, at ordet »grana« kan anses for en forkortelse, som alle forbrugere anvender til at betegne osten grana padano. Den Italienske Republik har desuden påpeget, at den italienske regering i sin ansøgning om registrering af betegnelsen »grana padano« i henhold til fremgangsmåden i artikel 17 i forordning nr. 2081/92 ikke indsatte en fodnote om, at beskyttelsen af de enkelte ord, som denne betegnelse var sammensat af, var udelukket. Den Italienske Republik er følgelig af den opfattelse, at det må konkluderes, at selv det enkelte ord »grana« er beskyttet af og forbeholdt BOB'en.

39 Harmoniseringskontoret har anført, at det i artikel 3 i forordning nr. 2081/92 er præciseret, at der for at fastslå, hvorvidt en betegnelse er blevet en artsbetegnelse, skal tages hensyn til en række faktorer og navnlig foretages en undersøgelse af de faktiske forhold i den medlemsstat, hvor navnet har sin oprindelse, og i de øvrige medlemsstater. Det er ligeledes nødvendigt at foretage en undersøgelse af referencetekniskredsens adfærd og opfattelse. I denne henseende har Harmoniseringskontoret anført dels, at gennemførelse af opinionsundersøgelser er en af de metoder, der oftest anvendes af Kommissionen og af medlemsstaterne, dels at det appelkammer, der har fået sagen forelagt, i medfør af artikel 76 i forordning nr. 40/94 kunne have anmodet om en udtalelse fra Kommissionen eller de nationale myndigheder.

40 Harmoniseringskontoret har påpeget, at det ikke fremgår, at appelkammeret rådførte sig med de kompetente italienske myndigheder eller fællesskabsinstanser, eller at appelkammeret foretog en tilbundsående analyse af det italienske marked samt markederne i de andre medlemsstater. Appelkammeret støttede sig snarere på en analyse af de almindeligt anvendte italienske ordbøger og på søgninger foretaget på internettet.

- 41 Desuden har Harmoniseringskontoret understreget, at appelkammeret, idet det citerede *Enciclopedia Zanichelli*, *Dizionario della lingua italiana Le Monnier* og *Vocabolario della lingua italiana Zingarelli*, anførte, at ordet »grana« for den italienske forbruger ikke blot henviser til »en halvfed, eftervarmet, hård ost«, men til en ost, der er kendetegnet ved at »hidrøre fra de traditionelle områder Emilie og Lombardiet«. Den omstændighed, at der i de ordbøger, der blev slået op i, nævnes en bestemt region, er imidlertid i sig selv tilstrækkeligt til at udelukke, at ordet »grana« er en artsbetegnelse.
- 42 I øvrigt synes den omstændighed, at der i visse af disse ordbøger samt i madopskrifter skiftevis er brugt ordet »grana« eller ordene »grana padano«, snarere at støtte den opfattelse, at ordet »grana« er et synonym for »grana padano« for den italienske forbruger.
- 43 Harmoniseringskontoret har henvist til, at det følger af artikel 13, stk. 3, i forordning nr. 2081/92, at en BOB, når den først er registreret, ikke kan blive til en artsbetegnelse. Så længe Kommissionen eller de kompetente domstole — på fællesskabs- eller nationalt plan — ikke har besluttet, at en BOB er blevet en artsbetegnelse, skal Harmoniseringskontorets instanser således anse registreringen af denne BOB for gyldig og beskyttelsesværdig.
- 44 Biraghi har gjort gældende, at ordet »grana« er en artsbetegnelse, og at det betegner en langsomt modnet, halvfed, eftervarmet, hård og grynet ostetype. Dette ord henviser bogstaveligt til ostemassens grynede struktur, som netop er det kendetegn, der har givet osten dens navn, og ordet betegner ikke som sådan et geografisk område eller et bestemt oprindelsessted. I denne henseende har Biraghi anført, at man i dag kun producerer osten castelmagno, der er omfattet af en BOB, i Valle Grana.

- 45 I øvrigt har Biraghi påpeget, at Bigi-dommen, som sagsøgeren har påberåbt sig, vedrørte en sammensat betegnelse, der var dannet af to ord, som begge henviste til produktionsstedet: »parmigiano« for så vidt angik den ost, der blev produceret i området omkring byen Parma, »reggiano« for så vidt angik den ost, der blev produceret i området omkring byen Reggio Emilia.
- 46 Biraghi har desuden gjort gældende, at osten med den grynede struktur hed »grana« længe før, de første ostemejerier blev grundlagt i midten af det 19. århundrede, hvilket sagsøgeren i øvrigt selv har redegjort for i en af sine publikationer, hvori sagsøgeren medgiver, at osten grana blev produceret for første gang omkring 1135, og at ostens navn, der allerede blev anvendt i 1750, kom af ostemassens grynede udseende.
- 47 Biraghi har bestridt, at osten grana efter oprettelsen af BOB-ordningen i Italien alene er opdelt i to typer inden for samme genre, dvs. grana padano og parmigiano reggiano, der begge er omfattet af en BOB. Selskabet har tilføjet, at »grana« heller ikke betegner en tredje type ost, der er forskellig fra disse BOB'er. Tværtimod betegner ordet »grana« den samme genre af hård og grynet ost, som både grana Biraghi-osten og de to ovennævnte BOB'er er omfattet af. Den omstændighed, at der gælder særlige regler for fremstillingen og markedsføringen af grana padano og parmigiano reggiano, betyder således ikke, at osten grana ikke længere findes.
- 48 Ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt har Biraghi påpeget, at der i Kommissionens beslutning 96/536/EF af 29. juli 1996 om fastsættelse af listen over de mælkebaserede produkter, for hvilke medlemsstaterne kan indrømme individuelle eller generelle undtagelser efter artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/46/EØF, og om arten af de undtagelser, der gælder for fremstillingen af disse produkter (EFT L 230, s. 12), bl.a. er nævnt »Dansk Grana« og »Romonte — Typ Grana«.

49 Biraghi har gjort gældende, at den omstændighed, at osten grana findes som genre, er bekræftet ved flere værker og ordbøger, ved afgørelserne om afslag på ansøgningerne om registrering af varemærkerne Grana Piemontese og Grana Reale truffet af Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (det italienske patent- og varemærkekontor), ved fagorganisationen Assolattes cirkulære nr. 1 af 4. januar 1999, hvor der i bilaget hertil er opregnet tre kategorier af grana, nemlig grana padano, parmigiano reggiano og de »andre granaer«, samt ved den omstændighed, at denne sidste kategori også benyttes af Istituto Nazionale di Statistica (det nationale statistiske kontor, ISTAT) i forbindelse med dets opgørelser.

50 Biraghi har i modsætning til sagsøgeren og Den Italienske Republik anført, at den betegnelse, der er registreret som BOB i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 9 og 10 i lov nr. 125/54 og i artikel 13 i forordning nr. 2081/92, udelukkende er den sammensatte betegnelse »grana padano« og ikke tillige ordet »grana«. Ifølge Biraghi vil ordet »grana« i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 2081/92 nemlig ikke i sig selv kunne registreres som BOB, da ordet er en artsbetegnelse.

51 I denne henseende har Biraghi anført, at der i Italien allerede er blevet taget stilling til spørgsmålet om anvendelsen af ordet »grana« uden adjektivet »padano« af Corte di cassazione i dom nr. 2562 af 28. november 1989, hvorved domstolen fastslog, at »selv om osten grana padano er omfattet af en anerkendelse af oprindelse og følgelig af den strafferetlige beskyttelse mod misbrug af betegnelsen, er den ost, der blot kaldes »grana« ikke i gældende lovgivning anerkendt som en typisk ost, hvilket indebærer, at brugen af denne betegnelse [...] ikke er genstand for særlige restriktioner og ikke udgør en tilsidesættelse af lov [nr. 125/54]«. Biraghi har ligeledes tilføjet, at Domstolen i dom af 9. juni 1998, Chiciak og Fol (forenede sager C-129/97 og C-130/97, Sml. I, s. 3315), der vedrørte BOB'en »Époisses de Bourgogne«, præciserede, at »det for en »sammensat« oprindelsesbetegnelse [registreret i medfør af den forenklede procedure i henhold til artikel 17 i forordning nr. 2081/92] gælder, at en manglende angivelse vedrørende denne [betegnelse] i en fodnote i bilaget til [forordning nr. 1107/96] om, at anmodningen om registrering ikke omfatter en af

delene af betegnelsen, ikke nødvendigvis medfører, at hver af disse dele nyder beskyttelse«. Beskyttelse af artsbetegnelser er også blevet afvist af Domstolen i dom af 10. november 1992, Exportur (sag C-3/91, Sml. I, s. 5529), og af 7. maj 1997, Pistre m.fl. (forenede sager C-321/94 — C-324/94, Sml. I, s. 2343).

- 52 I lyset af disse betragtninger er Biraghi af den opfattelse, at brugen af artsbetegnelsen »grana« hverken udgør en tilsidesættelse af artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 2081/92 eller af de nationale bestemmelser om oprindelsesbetegnelser. Der er således i henhold til lov nr. 125/54 forbud mod at gøre brug af oprindelsesbetegnelser ved at ændre disse med ord såsom »type«, »anvendelse«, »smag«, men ikke mod blot at gøre brug af en artsbetegnelse som »grana«.

Rettens bemærkninger

- 53 Artikel 142 i forordning nr. 40/94 bestemmer, at forordningen ikke berører bestemmelserne i forordning nr. 2081/92, særlig dens artikel 14.
- 54 Artikel 14 i forordning nr. 2081/92 bestemmer, at der gives afslag på ansøgningen om registrering af et varemærke, der svarer til en af situationerne beskrevet i artikel 13, og som vedrører samme produktklasse, dersom ansøgningen om registrering af varemærket er indgivet efter datoen for den offentliggørelse, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2. Varemærker, der er registreret i strid med denne bestemmelse, annulleres.

- 55 Det følger heraf, at Harmoniseringskontoret er forpligtet til at anvende forordning nr. 40/94 på en sådan måde, at den beskyttelse, der er givet BOB'er ved forordning nr. 2081/92, ikke berøres.
- 56 Følgelig skal Harmoniseringskontoret afslå at registrere ethvert varemærke, der er omfattet af en af situationerne beskrevet i artikel 13 i forordning nr. 2081/92, og, hvis varemærket allerede er blevet registreret, erklære det ugyldigt.
- 57 I øvrigt følger det for det første af artikel 13, stk. 3, i forordning nr. 2081/92, at beskyttede betegnelser ikke kan blive til artsbetegnelser, og for det andet medfører den omstændighed, at forordning nr. 1107/96 ikke indeholder en angivelse i en fodnote om, at der ikke er ansøgt om registrering af ordet »grana«, ikke nødvendigvis, at de enkelte dele af betegnelsen »grana padano« nyder beskyttelse (jf. i denne retning Chiciak og Fol-dommen, præmis 39).
- 58 Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 2081/92 bestemmer desuden, at »[n]år der i en registreret betegnelse indgår navnet på et landbrugsprodukt eller levnedsmiddel, der betragtes som en artsbetegnelse, er anvendelse af denne artsbetegnelse på de tilsvarende landbrugsprodukter eller levnedsmidler ikke i strid med litra a) og b) i første afsnit«. Det følger heraf, at når en BOB er sammensat af flere bestanddele, hvoraf en udgør en artsbetegnelse for et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel, skal anvendelsen af denne artsbetegnelse i et registreret varemærke anses for at være i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra a) eller b), i forordning nr. 2081/92, og en begæring om annullation støttet på BOB'en skal afslås.
- 59 I denne henseende fremgår det af Chiciak og Fol-dommen (nævnt i præmis 38 ovenfor), at inden for rammerne af den ordning for fællesskabsretlig registrering, der er indført ved forordning nr. 2081/92, beror spørgsmål om, hvorvidt og i hvilket

omfang de forskellige dele af en betegnelse skal ydes beskyttelse, herunder navnlig spørgsmål om, hvorvidt der er tale om en artsbetegnelse eller om en del af en betegnelse, som nyder beskyttelse mod de i artikel 13 i forordning nr. 2081/92 omhandlede former for praksis, på et skøn, som udøves på grundlag af en detaljeret undersøgelse af sagens faktiske omstændigheder.

- 60 I denne forbindelse skal det indledningsvis konstateres, at appelkammeret havde kompetence til at foretage denne type undersøgelse og til eventuelt at nægte at beskytte den del af BOB'en, der var en artsbetegnelse. Når der således ikke er tale om som sådan at erklære en BOB for ugyldig, giver den omstændighed, at beskyttelsen af artsbetegnelser, der er indeholdt i en BOB, er udelukket i henhold til artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 2081/92, appelkammeret bemyndigelse til at efterprøve, om det omhandlede ord faktisk udgør artsbetegnelsen for et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel.
- 61 En sådan undersøgelse forudsætter en efterprøvelse af visse betingelser, hvilket i vidt omfang kræver indgående kendskab til såvel forhold, som er særegne for den pågældende medlemsstat (jf. i denne retning Domstolens dom af 6.12.2001, sag C-269/99, Carl Kühne m.fl., Sml. I, s. 9517, præmis 53), som til de faktiske forhold i de andre medlemsstater (jf. i denne retning Domstolens dom af 16.3.1999, forenede sager C-289/96, C-293/96 og C-299/96, Danmark m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 1541, præmis 96).
- 62 Under disse omstændigheder var appelkammeret forpligtet til at foretage en detaljeret undersøgelse af alle de faktorer, der kunne være afgørende for, om der var tale om en artsbetegnelse.
- 63 Efter at det i artikel 3 i forordning nr. 2081/92 er fastslået, at betegnelser, der er blevet artsbetegnelser, ikke kan registreres, bestemmes det videre, at der for at fastslå,

hvorvidt en betegnelse er blevet en artsbetegnelse, tages hensyn til alle faktorer, især de faktiske forhold i den medlemsstat, hvor navnet har sin oprindelse, og i det traditionelle forbrugsområde, de faktiske forhold i andre medlemsstater og de relevante nationale retsforskrifter eller EF-retsforskrifter.

⁶⁴ De samme kriterier bør finde anvendelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 13, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 2081/92. Som Domstolen har konstateret finder den i samme forordnings artikel 3, stk. 1, andet afsnit, indeholdte definition af begrebet »betegnelser, der er blevet artsbetegnelser« også anvendelse på betegnelser, der altid har været artsbetegnelser (dommen i sagen Danmark m.fl. mod Kommissionen, præmis 80).

⁶⁵ De forhold af retlig, økonomisk, teknisk, historisk, kulturel og social karakter, der gør det muligt at foretage den påkrævede detaljerede undersøgelse, er bl.a. de nationale og fællesskabsretlige retsforskrifter, herunder deres historiske udvikling, den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af den betegnelse, der hævdes at være en artsbetegnelse, herunder den omstændighed, at kendskabet til betegnelsen forbliver forbundet med den traditionelt modnede ost, der fremstilles på et område, som en konsekvens af, at betegnelsen ikke er almindeligt anvendt i andre af medlemsstatens regioner eller i Den Europæiske Union, den omstændighed, at en vare er blevet lovligt markedsført under den omhandlede betegnelse i visse medlemsstater, den omstændighed, at en vare er blevet lovligt fremstillet under den omhandlede betegnelse i det land, hvor betegnelsen har sin oprindelse, selv uden at de traditionelle produktionsmetoder herfor er blevet iagttaget, den omstændighed, at sådanne dispositioner er foregået igennem en lang periode, mængden af varer, som er påført den omhandlede betegnelse og ikke er fremstillet i henhold til de traditionelle metoder, i forhold til mængden af varer, der er fremstillet i henhold til disse metoder, markedsandelen for de varer, der er påført den omhandlede betegnelse og ikke er fremstillet i henhold til de traditionelle metoder, i forhold til markedsandelen for varer, der er fremstillet i henhold til disse metoder, den omstændighed, at varer, der ikke er fremstillet i henhold til de traditionelle metoder, præsenteres på en måde, som henviser til produktionsstederne for de varer, der fremstilles i henhold til disse metoder, den omstændighed, at den omhandlede betegnelse er beskyttet i henhold

til internationale aftaler, og antallet af medlemsstater, der eventuelt påberåber sig, at den omhandlede betegnelse angiveligt er en artsbetegnelse (jf. i denne retning dommen i sagen Danmark m.fl. mod Kommissionen, præmis 95, 96, 99 og 101, Bigidommen, præmis 20, og dom af 25.10.2005, forenede sager C-465/02 og C-466/02, Tyskland og Danmark mod Kommissionen, Sml. I, s. 9115, præmis 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 og 94).

⁶⁶ I øvrigt har Domstolen ikke udelukket muligheden for (dommen i sagen Danmark m.fl. mod Kommissionen, præmis 85-87), at der ved undersøgelsen af, om en betegnelse er en artsbetegnelse, kan tages hensyn til en opinionsundersøgelse, som er foretaget blandt forbrugerne og udført med henblik på at få klarhed over deres opfattelse af den omhandlede betegnelse, eller til en udtalelse fra den komité, der blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 93/53/EØF af 21. december 1992 om oprettelse af en videnskabelig komité for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og specificitetsattestering (EFT L 13, s. 16), der siden er blevet erstattet af den videnskabelige ekspertgruppe for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2007/71/EF af 20. december 2006 (EUT 2007 L 32, s. 177). Komitéen, som består af sagkyndige, som er højt kvalificerede på det retlige område og landbrugsområdet, har bl.a. til opgave at behandle spørgsmål om betegnelser karakter af artsbetegnelser.

⁶⁷ Endelig er det muligt at tage andre elementer i betragtning, herunder bl.a. at en betegnelse er defineret som en artsbetegnelse i Codex Alimentarius (jf. vedrørende den vejledende karakter af Codex Alimentarius' regler Domstolens dom af 22.9.1988, sag 286/86, Deserbais, Sml. s. 4907, præmis 15, og af 5.12.2000, sag C-448/98, Guimont, Sml. I, s. 10663, præmis 32), og at betegnelsen er optaget på listen i bilag II til den internationale konvention om brug af oprindelsesbetegnelser og benævnelser for ost, der blev undertegnet i Stresa den 1. juni 1951, for så vidt som denne optagelse giver adgang til at bruge betegnelsen i alle de lande, der har tiltrådt konventionen, på betingelse af, at reglerne for fremstillingen overholdes, og at produktionslandet oplyses, uden at denne mulighed er begrænset til fabrikanter inden for det tilsvarende

geografiske område (jf. generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i sagen Tyskland og Danmark mod Kommissionen, Sml. I, på s. 9118, punkt 168).

- 68 Det må imidlertid konstateres, at appelkammeret så bort fra de kriterier, som kan udledes af Fællesskabets retspraksis med hensyn til beskyttede oprindelsesbetegnelser, og som er opregnet i artikel 3 i forordning nr. 2081/92.
- 69 Appelkammeret tog således ikke hensyn til nogen af de elementer, der i henhold til den retspraksis, som er nævnt i præmis 65-67 ovenfor, gør det muligt at foretage den påkrævede undersøgelse af, om en betegnelse eller en af de bestanddele, den er sammensat af, eventuelt er en artsbetegnelse, og appelkammeret gjorde på ingen måde brug af opinionsundersøgelser blandt forbrugerne eller udtalelser fra kvalificerede sagkyndige på området og anmodede heller ikke om oplysninger fra medlemsstaterne eller fra Kommissionen, som så kunne have forelagt spørgsmålet for den førnævnte videnskabelige komité, selv om appelkammeret, som Harmoniseringskontoret med rette har påpeget, havde mulighed herfor i henhold til artikel 74, stk. 1, første led, og artikel 76 i forordning nr. 40/94.
- 70 De beviser, som den anfægtede afgørelse er støttet på, består blot af uddrag af ordbøger og af søgninger på internettet, der er foretaget ex officio af appelkammeret.
- 71 Hvor hyppigt et ord optræder på internettet er imidlertid ikke i sig selv egnet til at fastslå, om en betegnelse er en artsbetegnelse. Desuden henviser alle de definitioner på ordet »grana«, der gives i de ordbøger, appelkammeret citerede, til grana padanos produktionssted, der svarer til et område ved Posletten. Følgelig og i modsætning til, hvad appelkammeret lagde til grund, viser ordbøgerne snarere, at betegnelsen »grana« på italiensk bliver brugt som en forkortelse for grana padano,

og at betegnelsen »grana« faktisk og i bevidstheden er knyttet til denne vares oprindelse i Po-området, hvilket er underbygget af de to tyske ordbøger, der er citeret i den anfægtede afgørelses punkt 50 og 51. Med hensyn til den definition, der gives i *Enciclopedia Treccani*, er denne irrelevant, da den stammer fra 1949, dvs. fra et tidligere tidspunkt end både forordning nr. 1107/96 og lov nr. 125/54 vedrørende den første anerkendelse af betegnelsen »grana padano« som BOB.

- 72 Endvidere må det konstateres, at appelkammeret, såfremt det havde taget behørigt hensyn til alle de beviser, der blev fremlagt af sagsøgeren, og havde anvendt de kriterier, der kan udledes af Domstolens praksis, burde have konkluderet, at det ikke i tilstrækkelig grad var blevet bevist, at betegnelsen »grana« var en artsbetegnelse.
- 73 Blandt disse faktorer er der frem for alt retstilstanden vedrørende beskyttelsen af betegnelsen »grana padano« i Italien samt dens historiske udvikling.
- 74 I denne henseende bemærkes, at den første lovgivningsmæssige anerkendelse af betegnelsen »grana« går tilbage til Regio Decreto Legge n° 1177, Disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (kongeligt dekret nr. 1177 af 17.5.1938 vedrørende udfyldende bestemmelser til lovgivningen om fremstilling og salg af oste, GURI nr. 179 af 8.8.1938). I dette dekret, hvorved minimumsindholdet af fedtstof i de forskellige italienske oste blev fastlagt, er der henvist til grana parmigiano-reggiano, grana lodigiano, grana emiliano, grana lombardo

og grana veneto. Dekretet vidner om, at grana blev produceret på flere områder i Podalen i nærheden af Parma, Reggio Emilia og Lodi i Emilia, Lombardiet og Veneto. Betegnelsen »grana padano« bliver derimod ikke nævnt heri.

75 Det må konstateres, at disse områder alle hører ind under produktionsområdet for både parmigiano reggiano (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna vest for Reno og Mantova øst for Po) og grana padano (Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Veneto og provinsen Trento).

76 Efter oprettelsen af den første ordning for oprindelsesbetegnelser i Italien ved lov nr. 125/54 og Decreto del Presidente della Repubblica n° 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (dekret fra republikkens præsident nr. 1269 af 30.10.1955 om anerkendelse af oprindelsesbetegnelser vedrørende osteprodukters forarbejdningsmetoder, egenskaber og produktionsområder, GURI nr. 295 af 22.12.1955, s. 4401), hvorved oprindelsesbetegnelsen »grana padano« blev anerkendt, har osten parmigiano reggiano mistet sin betegnelse som grana som følge af ostens særlige kendetegn, mens alle de andre grana-oste er blevet anerkendt under betegnelsen »padano«.

77 Den omstændighed, at der i den italienske lov fra 1938 er opregnet forskellige grana'er (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo og veneto), der alle produceres i området ved Posletten, uden at der dog henvises til grana padano, samt den omstændighed, at man ved den efterfølgende lovgivning har indført betegnelsen »grana padano«, samtidig med at man er gået bort fra de ældre betegnelser, tyder på, at grana er en ost, der traditionelt produceres i mange områder ved Posletten, og at den af denne grund på et givet tidspunkt er blevet identificeret af den italienske lovgiver ved ordet »padano« for at forenkle de gældende bestemmelser og for at samle de forskellige ældre betegnelser, der alle hidrørte fra Podalen, under en enkelt betegnelse.

- 78 Adjektivet »padano« blev således ikke indført for at begrænse BOB'ens rækkevidde til udelukkende at gælde bestemte grana'er, men snarere med henblik på at samle dem under den samme høje beskyttelse, der først blev givet i henhold til den italienske lovgivning og derefter i henhold til forordning nr. 2081/92. Det følger heraf, at udviklingen i de italienske retsfor skrifter viser, at betegnelsen »grana« ikke er en artsbetegnelse.
- 79 Ingen af de argumenter, der er gjort gældende af Biraghi, er egnede til at rejse tvivl om disse betragtninger. Hvad for det første angår tilstedeværelsen af betegnelsen »grana trentino« må det konstateres, at dekretet fra republikkens præsident vedrørende ændring af varespecifikationen for osten grana padano, som Biraghi har påberåbt sig, indeholdt en bestemmelse om, at det var tilladt at tilføje udtrykket »trentino« (fra Trento) på den grana padano-ost, der blev produceret på Trento-provinsens område. Denne mulighed styrker kun den opfattelse, at det alene er muligt at kalde en ost for »grana«, hvis den er produceret i overensstemmelse med varespecifikationen for grana padano.
- 80 Selv om det for det andet er korrekt, at det i organisationen Assolattes cirkulære er angivet, at der findes »andre granaer« ud over grana padanoen, må det konstateres, at disse »andre granaer«, som det fremgår af oversigten i bilaget til nævnte cirkulære, blev eksporteret til andre lande end medlemsstaterne i Det Europæiske Fællesskab, herunder navnlig Amerikas Forenede Stater, Japan, Rusland, Kroatien og Slovenien, idet sidstnævnte land ikke var medlem af Den Europæiske Union på det tidspunkt, som disse oplysninger vedrører, dvs. i 1999. For så vidt angår den ost, der var bestemt til eksport til lande, hvor betegnelsen »grana« ikke var omfattet af nogen særlig lovgivningsmæssig beskyttelse, er dette argument irrelevant i overensstemmelse med territorialprincippet, der på området for intellektuel ejendomsret er anerkendt af Domstolen i Exportur-dommen (præmis 12). Det forholder sig på samme måde med de oplysninger udarbejdet af ISTAT, som Biraghi har påberåbt sig, idet disse ikke er bevirkraftige, eftersom de ikke angiver, hvilket marked de »andre granaer« er bestemt til.

81 For det tredje søger Biraghi ved at gøre gældende, at ordet »grana« ikke som sådan betegner et geografisk område, i det væsentlige at påvise, at betegnelsen »grana« på ingen måde vil kunne være omfattet af den beskyttelse, der ydes i henhold til forordning nr. 2081/92, eftersom ordet ikke svarer til den definition på oprindelsesangivelser, der gives i forordningens artikel 2. Det er imidlertid irrelevant, om betegnelsen »grana« er opstået som følge af, at den ost, ordet betegner, har en grynet struktur, eller at den oprindeligt blev produceret i Valle Grana, idet en BOB i medfør af artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2081/92 også kan bestå af traditionelle, ikke-geografiske betegnelser, som betegner et levnedsmiddel med oprindelse i et område eller et bestemt sted, som frembyder naturlige, homogene faktorer, som afgrænser det i forhold til naboområderne (dommen i sagen Tyskland og Danmark mod Kommissionen, præmis 46-50). Det er i denne henseende ubestridt, at granaosten stammer fra regionen ved Posletten. Derved opfylder den således betingelserne i artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2081/92.

82 For det fjerde er henvisningen til dommen i sagen Tyskland og Danmark mod Kommissionen, som Biraghi har foretaget med henblik på at underbygge sin argumentation, irrelevant, for så vidt som Domstolen ikke anfægtede muligheden for, at en ikke-geografisk betegnelse kunne udgøre en BOB, men blot anfægtede udstrækningen af produktionsområdet for den ikke-geografiske betegnelse »feta«. På grundlag af samme betragtning skal Biraghis argument om, at det kun er osten castelmagno, som produceres i Valle Grana, forkastes. På samme måde skal Biraghis henvisning til dommen i sagen Pistre m.fl. forkastes, idet denne dom, som det fremgår af dommens præmis 35, vedrørte en betegnelse (montagne), som ikke opfyldte betingelserne for at blive anset for en oprindelsesbetegnelse i henhold til artikel 2 i forordning nr. 2081/92, idet der ikke var en direkte sammenhæng mellem produktets kvalitet eller kendetegn og dets specifikke geografiske oprindelse.

83 For det femte blev beslutning 96/536, hvori der er henvist til den danske ost »Dansk Grana« og den tyske ost »Romonte — Typ Grana«, vedtaget med hjemmel i Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (EFT L 268, s. 1). Da beslutning 96/536 kun har til formål at vedtage undtagelser til overholdelsen af de sundhedsbestemmelser, som er fastsat i direktiv 92/46, kan den ikke have nogen indflydelse på beskyttelsen af en intellektuel ejendomsret som en beskyttet oprindelsesbetegnelse (jf. i denne retning dommen i sagen Tyskland og Danmark mod Kommissionen, præmis 96). Selv hvis det antages, at denne henvisning viste, at betegnelsen »grana« er en artsbetegnelse i Danmark og Tyskland, ville det ikke være muligt at udvide en sådan konklusion til at omfatte hele Fællesskabets område eller i det mindste en væsentlig del heraf. Desuden henvises der i beslutning 96/536 til dansk grana og til en tysk ost, i forbindelse med hvilken det er angivet, at den er af grana-»typen«, hvilket antyder, at betegnelsen »grana« uden adjektiv i Danmark og Tyskland under alle omstændigheder har bevaret konnotationen af »grana padano« (jf. i denne retning dommen i sagen Tyskland og Danmark mod Kommissionen, præmis 92). Endelig er beslutning 96/536, der er citeret af Biraghi, fra 1996, dvs. et tidspunkt, hvor medlemsstaterne endnu kunne støtte sig på undtagelsen i artikel 13, stk. 2, i forordning nr. 2081/92, hvorefter de kunne bibeholde de nationale ordninger om tilladelse til anvendelse af betegnelser, der er registreret i medfør af artikel 17, i en begrænset periode på højst fem år efter datoen for offentliggørelsen af forordningen.

84 For det sjette blev Corte di cassazione dom af 28. november 1989 afsagt inden for rammerne af en straffesag, og domstolen anførte udtrykkeligt heri, at frikendelsen af tiltalte var en konsekvens af, at der på daværende tidspunkt ikke var nogen strafferetlig sanktion, som fandt anvendelse på tilfælde af utilbørlig anvendelse af betegnelsen »grana«. Desuden blev dommen afsagt inden ikrafttrædelse af forordning nr. 2081/92 og nr. 1107/96, dvs. før beskyttelsesniveauet for BOB'er var blevet defineret på fællesskabsplan. Endelig fremgår det af adskillige rapporter om konstatering af svig udarbejdet af Ispettorato centrale repressione frodi (det centrale kontor for bekæmpelse af svig) under det italienske ministerium for landbrug og skovbrug, som er fremlagt af sagsøgeren, og som alle er af senere dato end dommen afsagt af Corte di cassazione og forordning nr. 1107/96, at de italienske myndigheder systematisk beslaglægger oste, der blot er påført angivelsen »grana«, da en sådan praksis udgør

en tilsidesættelse af BOB'en »grana padano«, således som den er beskyttet i henhold til forordning nr. 1107/96.

85 Endelig er de ordbøger, Biraghi har citeret, heller ikke relevante. I modsætning til, hvad Biraghi har gjort gældende, må det således bemærkes, at selv om det er korrekt, at granaerne i *Dictionnaire des fromages Larousse* er defineret som »italienske oste, som har (visse) fællestræk«, er det dog efterfølgende anført, at en række italienske love har defineret betegnelsen heraf ved at adskille de oste, der produceres i visse provinser (parmigiano reggiano), fra dem, der produceres i visse andre provinser (grana padano), hvilket således understøtter det modsatte standpunkt, hvorefter betegnelsen »grana« er en artsbetegnelse. Der kan derimod ikke drages nogen konklusioner af *Guide du fromage Androuët-Stock*, som end ikke nævner grana padano.

86 De italienske retsfor skrifter var i øvrigt ikke det eneste indicium, som appelkammeret råde de over med henblik på at udelukke, at betegnelsen »grana« var en artsbetegnelse. Appellkammeret havde således kendskab til den omstændighed, at ingen medlemsstat havde rejst spørgsmålet om, hvorvidt betegnelsen »grana« angiveligt var en artsbetegnelse, i det forskriftsudvalg, som Kommissionen rådførte sig med i forbindelse med vedtagelsen af forordning nr. 1107/96. Desuden var der ikke for appelkammeret blevet fremlagt noget bevis for, at der i Det Europæiske Fællesskab blev markedsført en ost benævnt »grana«.

87 Endelig kunne appelkammeret, henset til dets forpligtelse til ex officio at indhente oplysninger om den gældende nationale lovgivning (jf. i denne retning Rettens dom af 20.4.2005, sag T-318/03, Atomic Austria mod KHIM — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Sml. II, s. 1319, præmis 35), også have taget hensyn til, at der forelå nationale lovgivninger om gennemførelse af den internationale konvention om brug af oprindelsesbetegnelser og benævnelser for ost, og af bilaterale internationale konventioner om beskyttelse af betegnelsen »grana«.

88 Det følger af ovenstående, at appelkammeret ikke kunne lægge til grund, at registreringen af varemærket GRANA BIRAGHI ikke udgjorde en krænkelse af BOB'en »grana padano« i henhold til artikel 13, stk. 1, første afsnit, i forordning nr. 2081/92.

89 Sagsøgeren må derfor gives medhold, for så vidt som det var med urette, at appelkammeret fandt, at betegnelsen »grana« var en artsbetegnelse, og at BOB'en »grana padano« ikke var til hinder for registreringen af varemærket GRANA BIRAGHI i henhold til artikel 14 i forordning nr. 2081/92. Den anfægtede afgørelse skal følgelig annulleres.

Sagens omkostninger

90 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. I overensstemmelse med procesreglementets artikel 87, stk. 4, første afsnit, bærer medlemsstaterne som intervenienter deres egne omkostninger.

91 I retsmødet har sagsøgeren nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 92 Det fremgår af fast retspraksis, at den omstændighed, at den part, der har vundet sagen, først har nedlagt en sådan påstand i retsmødet, ikke er til hinder for, at påstanden tages til følge (Domstolens dom af 29.3.1979, sag 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mod Rådet, Sml. s. 1185, Rettens dom af 10.7.1990, sag T-64/89, Automec mod Kommissionen, Sml. II, s. 367, præmis 79, og af 16.11.2006, sag T-278/04, Jabones Pardo mod KHIM — Quimi Romar (YUKI), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 75).
- 93 Da appelkammerets afgørelse annulleres, og Harmoniseringskontoret til trods for indholdet af dets påstande af denne grund må anses for at have tabt sagen, bør Harmoniseringskontoret pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom. Intervenienterne bærer deres egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

- 1) Afgørelsen truffet den 16. juni 2003 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 153/2002-1) annulleres.**

- 2) **Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler omkostningerne afholdt af Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.**
- 3) **Den Italienske Republik og Biraghi SpA bærer deres egne omkostninger.**

Legal

Wiszniewska-Bialecka

Moavero Milanesi

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. september 2007.

E. Coulon

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand