



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 57/07

12 settembre 2007

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-291/03

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano / UAMI

IL TERMINE «GRANA» È PROTETTO A LIVELLO COMUNITARIO E NON COSTITUISCE UNA DENOMINAZIONE GENERICA

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI dichiarando che la denominazione «GRANA» non è generica e che la denominazione d'origine «GRANA PADANO» osta alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI

Nel 1999, su richiesta della Biraghi Spa, produttore italiano di formaggi, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) registrava, come marchio comunitario, il marchio nominativo GRANA BIRAGHI per diversi tipi di formaggi. Lo stesso anno, il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano domandava e otteneva dalla divisione d'annullamento dell'UAMI una dichiarazione di nullità di tale marchio in ragione della registrazione dei marchi anteriori nazionali e internazionali GRANA e GRANA PADANO e della violazione della denominazione d'origine «grana padano». Successivamente, su ricorso della Biraghi, la prima commissione di ricorso dell'UAMI dichiarava che il termine «grana» era generico e descrittivo di una qualità essenziale dei prodotti e che, di conseguenza, l'esistenza della denominazione d'origine protetta (DOP) «grana padano» non ostava in nessun modo alla registrazione del marchio comunitario GRANA BIRAGHI. Il consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha allora chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare tale decisione.

Il Tribunale ricorda, anzitutto, che **il regolamento sul marchio comunitario¹ lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari²**. Ai sensi di quest'ultimo, la domanda di registrazione di un marchio che riporta una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto della registrazione stessa o che usurpa, imita o evoca una denominazione protetta deve essere respinta dall'UAMI. Qualora il marchio sia già stato registrato, l'UAMI deve dichiarare la nullità.

La commissione di ricorso dell'UAMI deve determinare se il termine per cui viene richiesta la registrazione costituisce effettivamente una denominazione generica o eventualmente verificare

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1993 L 11, pag. 19).

² Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 (GU L 208, pag. 1).

quale protezione deve essere accordata alle differenti componenti di una denominazione. Tale verifica deve essere effettuata sulla base di **un'analisi dettagliata dell'insieme dei fattori che possono determinare il carattere generico**. Secondo le indicazioni già fornite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'analisi **dettagliata** richiesta deve essere effettuata mediante **indizi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale**, sulla base delle **normative nazionali e comunitarie pertinenti** e della loro evoluzione storica e deve fondarsi sulla **percezione che il consumatore medio ha** della denominazione (eventualmente conosciuta mediante sondaggi), così come sui dati relativi alla **commercializzazione**, tanto nello Stato membro d'origine del prodotto, quanto negli altri Stati membri.

Il Tribunale constata, poi, che la commissione di ricorso non ha applicato i criteri formulati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di DOP e non ha preso in considerazione nessuno degli elementi che permettono di effettuare l'analisi del carattere eventualmente generico della denominazione o di uno degli elementi che la compongono. A tal fine essa non ha fatto ricorso né a sondaggi d'opinione presso i consumatori né al parere di esperti qualificati in materia, e non ha richiesto neanche informazioni, mentre il regolamento sul marchio comunitario gliene dava la possibilità. Per contro, gli estratti dei dizionari e le ricerche effettuate su Internet – su cui si fonda la decisione della commissione di ricorso – non sono di natura tale da provare il carattere generico di una denominazione.

Il Tribunale aggiunge che l'evoluzione del contesto normativo italiano e le prassi amministrative di sequestro sistematico dei formaggi recanti la sola indicazione «grana» indicano che tale denominazione non è generica.

Sulla base di tutti questi elementi, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso dell'UAMI erroneamente ha considerato che la denominazione «grana» era generica e che l'esistenza della DOP «grana padano» non ostava alla registrazione del marchio GRANA BIRAGHI.

Il marchio GRANA BIRAGHI non può dunque essere registrato.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: FR DA DE GR IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-291/03>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*