



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUĐ 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 GCOMHPHOHAL 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  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Prensa e Información

## COMUNICADO DE PRENSA Nº 57/07

12 de septiembre de 2007

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-291/03

*Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OAMI*

### «GRANA» ESTÁ PROTEGIDA A ESCALA COMUNITARIA Y NO ES UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA

*El Tribunal de Primera Instancia anula la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI al estimar que la denominación «grana» no es genérica y que la denominación de origen «GRANA PADANO» impide el registro de la marca GRANA BIRAGHI*

En 1999, a instancia de Biraghi SpA, productor italiano de quesos, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) registró la marca denominativa GRANA BIRAGHI como marca comunitaria para diferentes clases de quesos. Ese mismo año, el Consorzio per la tutela del formaggio Grana Pagano solicitó y obtuvo de la División de Anulación de la OAMI la declaración de nulidad de dicha marca, debido al registro de las marcas anteriores nacionales e internacionales GRANA y GRANA PADANO y a la vulneración de la denominación de origen «grana padano». Posteriormente, en el recurso interpuesto por Biraghi, la Primera Sala de Recurso de la OAMI concluyó que el término «grana» era genérico y describía una característica esencial de los productos y que, por consiguiente, la existencia de la denominación de origen protegida (DOP) «grana padano» no obstaba en modo alguno al registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI. El Consorzio per la tutela del formaggio Grana Pagano solicitó al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas la anulación de dicha resolución.

El Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que el **Reglamento sobre la marca comunitaria** <sup>1</sup> **no afecta a las disposiciones del Reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.** <sup>2</sup> Según este último Reglamento, la OAMI debe denegar la solicitud de registro de una marca que utilice una denominación registrada para productos no abarcados por el propio registro, o que usurpe, imite o evoque una denominación protegida. Cuando la marca ya ha sido registrada, la OAMI debe declarar su nulidad.

La Sala de Recurso de la OAMI debe determinar si el término cuyo registro se solicita constituye efectivamente un nombre genérico o comprobar, en su caso, qué protección se ha de acordar a

<sup>1</sup> Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1993, L 11, p. 19).

<sup>2</sup> Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992 (DO L 208, p. 1).

los diferentes componentes de una denominación. Esta comprobación debe realizarse sobre la base de un **examen detallado de todos los factores que pueden determinar dicho carácter genérico**. Según las indicaciones ya facilitadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el necesario análisis detallado ha de realizarse mediante **indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social**, con arreglo a **las legislaciones nacionales y comunitarias pertinentes** y su evolución histórica, y ha de basarse en la **percepción que el consumidor medio tiene** de la denominación (obtenida, en su caso, mediante encuestas), e, igualmente, en los datos relativos a la **comercialización**, tanto en el Estado miembro de origen del producto como en los demás Estados miembros.

El Tribunal de Primera Instancia constata, a continuación, que la Sala de Recurso no aplicó los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria en materia de DOP y no tomó en consideración ninguno de los elementos que permiten efectuar el análisis del posible carácter genérico de una denominación o de uno de los elementos que la componen. A tal fin, no recurrió a ninguna encuesta de opinión entre los consumidores ni al dictamen de expertos cualificados en la materia, y tampoco solicitó información, aunque el Reglamento sobre la marca comunitaria le ofrecía esta posibilidad. En cambio, los extractos de diccionarios y las búsquedas en Internet— en los que se basó la resolución de la Sala de Recurso— no pueden acreditar el carácter genérico de una denominación.

El Tribunal de Primera Instancia añade que la evolución del marco jurídico italiano y la práctica administrativa de incautar sistemáticamente los quesos que tengan la mera indicación de «grana» indican que dicha denominación no es genérica.

Sobre la base de todas estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia estima que la Sala de Recurso de la OAMI consideró erróneamente que la denominación «grana» era genérica y que la existencia de la DOP «grana padano» no obstaba al registro de la marca comunitaria GRANA BIRAGHI.

Por tanto, la marca GRANA BIRAGHI no puede ser registrada.

**Recordatorio: Contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia podrá interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un plazo de dos meses desde su notificación.**

*Documento no oficial destinado a la prensa y que no vincula al  
Tribunal de Primera Instancia.*

*Lenguas disponibles: ES DA DE GR FR IT*

*El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=T-T-291/03>  
Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento.*

*Si desea más información, diríjase a la Sra. Sanz Maroto  
Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668*