



Tisk a informace

Tribunál Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 3/12
V Lucemburku dne 25. ledna 2012

Rozsudek ve věci T-332/10
Viaguara S.A. v. OHIM

Označení „VIAGUARA“ nemůže být zapsáno jako ochranná známka Společenství pro nápoje

Užívání tohoto označení totiž může neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky VIAGRA

Nařízení o ochranné známce Společenství¹ stanoví, že zápis ochranné známky může být zamítnut z některých výslovně stanovených důvodů. Zamítá se totiž zápis zejména ochranných známek, které jsou totožné nebo podobné se starší ochrannou známkou a v případě starší ochranné známky Společenství s dobrým jménem tehdy, pokud by užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by jim bylo na újmu.

V říjnu 2005 polský podnik Viaguara S.A. požádal Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), aby zapsal jako ochrannou známku Společenství slovní označení VIAGUARA, zejména pro energetické nápoje a alkoholické nápoje.

Americká společnost Pfizer Inc., majitelka starší ochranné známky Společenství VIAGRA (zapsané zejména pro léčivý přípravek určený k léčbě erektilní dysfunkce), však podala proti této přihlášce námítky. Na základě těchto námitek OHIM zamítl zápis označení VIAGUARA jako ochranné známky Společenství.

Společnost Viaguara S.A. se u Tribunálu domáhala zrušení tohoto rozhodnutí.

Ve svém rozsudku vydaném dnešního dne **Tribunál žalobu zamítá a potvrzuje rozhodnutí OHIM.**

Co se týče podmínky týkající se **dobrého jména starší ochranné známky**, Tribunál má za to, že OHIM právem shledal, že se dobré jméno ochranné známky VIAGRA vztahuje nejen na spotřebitele dotyčných léčivých přípravků, nýbrž i na celou populaci.

Tribunál následně zkoumá **podobnost** kolidujících **označení**. V tomto kontextu zdůrazňuje, že v případě slovních ochranných známek spotřebitel zpravidla věnuje větší pozornost počáteční části slova. Přítomnost téhož kořene „viag“ v kolidujících označeních tak vytváří vysokou vzhledovou podobnost, která je navíc posílena koncovou částí „ra“, jež je společná oběma označeními. Stejně tak uvádí, že označení vykazují vysokou fonetickou podobnost a že žádný prvek neumožňuje odlišit označení pojmově. Tribunál tak shledává, že kolidující ochranné známky vykazují vysokou podobnost.

Tribunál zdůrazňuje, že i když nelze stanovit přímou **souvislost mezi výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky**, které nejsou podobné, asociace se starší ochrannou známkou zůstává přesto možná s ohledem na vysokou podobnost označení a velmi dobré jméno získané starší ochrannou známkou, které se rozšířilo mimo veřejnost, již jsou určeny výrobky, pro

¹ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v pozměněném znění [nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

kteře byla starší ochranná známka zapsána. I kdyby se tak veřejnost dotčená kolidujícími ochrannými známkami zcela nepřekrývala, jelikož se dotyčné výrobky liší, lze mezi ochrannými známkami shledat určitou spojitost.

Tribunál se konečně vyslovuje k podmínce týkající se **možnosti neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Viagra**. Jedná se o riziko, že by se image ochranné známky s dobrým jménem nebo charakteristiky, jimiž se vyznačuje, přenesly na výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou, takže by jejich uvádění na trh bylo usnadněno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Tribunál v tomto ohledu shledává, že i když předmětné nealkoholické nápoje nemohou ve skutečnosti přinášet tentýž prospěch jako léčivý přípravek určený k léčbě erektilní dysfunkce, spotřebitel bude inklinovat k jejich zakoupení v domněnání, že u nich nalezne obdobné vlastnosti, jako je zvýšení libida, z důvodu přenesení kladných asociací, které vysílá image starší ochranné známky. Co se dále týče alkoholických nápojů vyráběných společnostmi Viaguara S.A. a obsahujících guaranu, je nutno konstatovat, že sama žalobkyně tvrdila, že tyto nápoje mají jiné posilující a stimulační účinky na mysl a tělo, jakož i zdraví prospěšné účinky, jež jsou podobné účinkům léčivého přípravku.

Tribunál v tomto kontextu uvádí, že i když je výrobek, na který se vztahuje ochranná známka Viagra, léčivým přípravkem používaným pro léčbu erektilní dysfunkce, který je vydáván jen na lékařský předpis, nic to nemění na tom, že nutně neodkazuje na léčbu závažného onemocnění, ale na obraz vitality a síly, jelikož umožňuje osobám trpícím erektilní dysfunkcí zlepšit jejich sexuální život a jejich kvalitu života a že asociace s takovým obrazem není neslučitelná s inherentní „závažností“ léčivého přípravku. Vzhledem k tomu, že dotyčný léčivý přípravek je „v rámci zábavy“ užíván mladší věkovou skupinou obyvatelstva, Tribunál upřesňuje, že se tato image může přenést na výrobky, jež nejsou léčivými přípravky, a zejména na alkoholické nápoje označované přihlášenou ochrannou známkou, jež jsou sice jiné povahy, avšak k jejich konzumaci dochází na večírcích a při oslavách.

Tribunál dospívá k závěru, že se společnost Viaguara S.A. tím, že užívá ochrannou známku podobnou starší ochranné známce s dobrým jménem, snaží kráčet v jejích stopách s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez jakékoliv finanční kompenzace využívá obchodního úsilí, které vyvinul majitel starší ochranné známky za účelem vytvoření a udržování její image, k propagaci vlastních výrobků. **Prospěch vyplývající z tohoto užívání musí být tudíž považován za neprávem vytěžený z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky VIAGRA.**

UPOZORNĚNÍ: Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

UPOZORNĚNÍ: Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná známka Společenství platí na celém území Evropské unie, a to vedle národních ochranných známek. Přihlášky ochranných známek Společenství se zasílají OHIM. Proti jeho rozhodnutím lze podat žalobu k Tribunálu.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.

[Úplné znění](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ☎ (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na [Europe by Satellite](#) ☎ (+32) 2 2964106