



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 3/12
Lussemburgo, 25 gennaio 2012

Sentenza nella causa T-332/10
Viaguara / UAMI

Il segno «Viaguara» non può essere registrato come marchio comunitario per bevande

Infatti, l'uso di tale segno rischia di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio VIAGRA

Il regolamento sul marchio comunitario¹ prevede che la registrazione di un marchio possa essere negata per taluni impedimenti espressamente previsti. Infatti è in particolare negata la registrazione di marchi identici o simili al marchio anteriore e, nel caso di un marchio comunitario anteriore noto, qualora e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Nell'ottobre 2005 l'azienda polacca Viaguara S.A. ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di registrare come marchio comunitario il segno denominativo VIAGUARA, segnatamente per bevande energizzanti e bevande alcoliche.

La società americana Pfizer Inc., titolare del marchio comunitario anteriore VIAGRA (registrato in particolare per un farmaco destinato al trattamento delle disfunzioni erettili) si è, però, opposta a tale domanda. Sulla base di tale opposizione, l'UAMI ha negato la registrazione di VIAGUARA come marchio comunitario.

La Viaguara S.A. ha chiesto al Tribunale di annullare tale decisione.

Nella sentenza odierna il **Tribunale ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UAMI.**

Per quanto riguarda il presupposto della **notorietà del marchio anteriore**, secondo il Tribunale l'UAMI ha giustamente affermato che la notorietà del marchio VIAGRA si estende non soltanto ai consumatori di farmaci interessati, ma anche a tutta la popolazione.

Il Tribunale esamina poi la **somiglianza dei segni** in conflitto. In tale contesto, esso sottolinea che trattandosi di marchi denominativi, il consumatore presta generalmente maggiore attenzione alla parte iniziale della parola. Quindi, la presenza della stessa radice «viag» nei segni in conflitto crea una forte somiglianza visiva che, in aggiunta, è rafforzata dalla parte finale «ra» comune ai due segni. Del pari, esso constata che i segni presentano una forte somiglianza fonetica e che niente consente di distinguere i segni dal punto di vista concettuale. Il Tribunale dichiara quindi che i marchi in conflitto presentano una forte somiglianza.

Il Tribunale sottolinea che, pur non potendosi dimostrare un **nesso diretto tra i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto**, i quali non sono simili, nondimeno resta possibile l'associazione con il marchio anteriore, alla luce dell'elevata somiglianza dei segni e dell'immensa notorietà acquisita dal marchio anteriore che si estende oltre il pubblico interessato ai prodotti per i quali è stato registrato. Infatti, pur supponendo che i pubblici cui si rivolgono i marchi in conflitto

¹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

non si sovrappongano completamente, poiché i prodotti interessati sono differenti, è possibile stabilire un accostamento tra i marchi.

Il Tribunale si pronuncia infine sul presupposto del **rischio di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio Viagra**. Trattasi del rischio che l'immagine del marchio rinomato o le caratteristiche proiettate da tale marchio siano trasferite ai prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, in modo tale che la loro commercializzazione sia facilitata da tale associazione con il marchio anteriore rinomato. Il Tribunale dichiara in proposito che, nonostante le bevande alcoliche in parola non possano realmente procurare lo stesso beneficio del farmaco destinato al trattamento della disfunzione erettile, il consumatore sarà incline a comprarle pensando di ritrovare qualità simili, come l'aumento della libido, a causa del trasferimento delle associazioni positive proiettate dall'immagine del marchio anteriore. D'altra parte, quanto alle bevande alcoliche prodotte dalla Viaguara S.A. contenenti guaranà, è giocoforza rilevare che la ricorrente stessa ha affermato che esse hanno altri effetti fortificanti e stimolanti sulla mente e sul corpo nonché proprietà benefiche per la salute, simili a quelle del farmaco.

Il Tribunale osserva in questo contesto che, sebbene il prodotto coperto dal marchio Viagra, sia un farmaco utilizzato per il trattamento della disfunzione erettile e sia rilasciato solamente su ricetta, ciò non toglie che esso non rimanda necessariamente al trattamento di una patologia grave, ma a un'immagine di vitalità e di potenza, nella misura in cui consente alle persone colpite da disfunzione erettile di migliorare la loro vita sessuale e la loro qualità di vita e che l'associazione con una simile immagine non è incompatibile con la «serietà» intrinseca al farmaco. Poiché il farmaco in parola è usato anche a scopi «ricreativi» tra le più varie fasce di età della popolazione, il Tribunale precisa che un'immagine del genere potrebbe essere trasferita a prodotti non medici e, in particolare, alle bevande alcoliche del marchio richiesto, di differente natura, ma consumate in occasione di feste e uscite.

Il Tribunale dichiara che la Viaguara S.A., attraverso l'uso di un marchio simile al marchio anteriore noto, cerca di mettersi nella sua scia per beneficiare del suo potere di attrazione, della sua reputazione e del suo prestigio, e sfrutta, senza alcun compenso finanziario, lo sforzo commerciale intrapreso dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine di quest'ultimo, in modo da promuovere i propri prodotti. Pertanto, **il vantaggio risultante da tale uso deve essere considerato indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio Viagra**.

IMPORTANTE: Contro la 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.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106