



Kontakty z Mediami i
Informacja

Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 3/12
Luksemburg, 25 stycznia 2012 r.

Wyrok w sprawie T-332/10
Viaguara S.A. przeciwko OHIM

Oznaczenie „VIAGUARA” nie może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy dla napojów

Używanie tego oznaczenia mogłoby bowiem powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego VIAGRA

Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹ przewiduje pewne wyrażnie określone podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego. Otóż odmawia się w szczególności rejestracji znaków towarowych identycznych z wcześniejszym znakiem towarowym lub doń podobnych, a w przypadku wcześniejszego cieszącego się renomą znaku towarowego, gdy używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę.

W październiku 2005 r. polskie przedsiębiorstwo Viaguara S.A. wniosło do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego VIAGUARA, w szczególności dla napojów energetycznych i napojów alkoholowych.

Jednakże rejestracji tej sprzeciwiła się amerykańska spółka Pfizer Inc., właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego VIAGRA (zarejestrowanego w szczególności dla leku przeznaczonego do leczenia zaburzeń erekcji). W wyniku tego sprzeciwu OHIM odmówił zarejestrowania oznaczenia VIAGUARA jako wspólnotowego znaku towarowego.

Viaguara S.A. wniosła do Sądu o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

W dzisiejszym wyroku **Sąd oddalił skargę i utrzymał w mocy decyzję OHIM.**

Jeśli chodzi o przesłankę dotyczącą **renomy wcześniejszego znaku towarowego**, Sąd uznał, że OHIM słusznie stwierdził, iż znak towarowy VIAGRA cieszy się renomą nie tylko wśród konsumentów odnośnych leków, lecz także wśród ogółu społeczeństwa.

Sąd rozpatrzył następnie **podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń**. W tym kontekście podkreślił, że w odniesieniu do słownych znaków towarowych konsument zwraca na ogół większą uwagę na początkową część słowa. Tak więc obecność tego samego rdzenia „via” w kolidujących ze sobą oznaczeniach tworzy silne podobieństwo wizualne, które jest ponadto wzmocnione częścią końcową „ra”, wspólną dla obu oznaczeń. Podobnie Sąd stwierdził, że oznaczenia wykazują silne podobieństwo fonetyczne i że żaden element nie pozwala odróżnić oznaczeń koncepcyjnie. Sąd orzekł zatem, że kolidujące ze sobą znaki wykazują silne podobieństwo.

Sąd zauważa, że nawet jeśli nie można ustalić bezpośredniego **związku między oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi**, które nie są podobne, skojarzenie z wcześniejszym znakiem towarowym pozostaje jednak możliwe przy uwzględnieniu znacznego podobieństwa oznaczeń i uzyskanej przez wcześniejszy znak towarowy ogromnej renomy, wykraczającej poza

¹ Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

krąg odbiorców zainteresowanych towarami, dla których znak ten został zarejestrowany. Zatem nawet przy założeniu, że wobec odmienności towarów oznaczonych kolidującymi znakami towarowymi kręgi odbiorców, do których skierowane są te znaki, nie nakładają się całkowicie, możliwe jest kojarzenie tych znaków towarowych.

Sąd wypowiedział się na końcu co do przesłanki związanej z **ryzykiem czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego Viagra**. Chodzi tu o ryzyko, że wizerunek cieszącego się renomą znaku towarowego lub odzwierciedlane przezeń cechy charakterystyczne zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, tak że ich wprowadzenie na rynek zostanie ułatwione przez to skojarzenie z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym. Sąd stwierdził w tym względzie, że nawet jeśli rozpatrywane napoje bezalkoholowe nie są w stanie zapewnić w rzeczywistości tej samej korzyści co lek służący leczeniu zaburzeń erekcji, konsument będzie skłaniać się do ich zakupu, sądząc, iż odnajdzie w nich – z uwagi na przeniesienie pozytywnych skojarzeń wywoływanych przez wizerunek wcześniejszego znaku towarowego – podobne właściwości, takie jak podnoszenie libido. Ponadto w odniesieniu do produkowanych przez przedsiębiorstwo Viaguara S.A. napojów alkoholowych zawierających guaranę należy stwierdzić, że sama skarżąca twierdziła, iż mają one inne efekty wzmacniające i stymulujące dla ducha i ciała oraz korzystne właściwości dla zdrowia, podobne do tych, którymi cechuje się lek.

Sąd zauważył w tym kontekście, że choć produkt, którego dotyczy znak towarowy Viagra, jest lekiem stosowanym do leczenia zaburzeń erekcji, wydawanym wyłącznie na receptę, to jednak nie nawiązuje on nieodzwrotnie do leczenia poważnego schorzenia, ale do wizerunku żywotności i mocy, gdyż umożliwia osobom cierpiącym na zaburzenia erekcji poprawę życia seksualnego i jakości życia, oraz że skojarzenie z takim wizerunkiem nie jest nie do pogodzenia z tym, że lek jest samoistnie „poważny”. Jako że rozpatrywany lek jest także stosowany „rekreacyjnie” przez najmłodsze grupy wiekowe społeczeństwa, Sąd uściślił, że taki wizerunek mógłby zostać przeniesiony na towary niemedyczne, w szczególności na napoje alkoholowe oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, o innym charakterze, które są spożywane podczas spotkań i uroczystości.

Sąd stwierdził, że Viaguara S.A. próbuje poprzez używanie znaku towarowego podobnego do wcześniejszego znaku towarowego cieszącego się renomą działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać bez żadnej rekompensaty finansowej wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, tak aby promować swoje własne towary. Z tego względu **odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego Viagra**.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

UWAGA: Wspólnotowy znak towarowy jest objęty ochroną na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje z krajowymi znakami towarowymi. Zgłoszenia do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego są dokonywane w OHIM. Od decyzji tego urzędu przysługuje odwołanie do Sądu.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

[Pełny tekst](#) wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Nagranie video z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez [„Europe by Satellite”](#) ☎ (+32) 2 2964106