



Presse et Information

Tribunal de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 3/12
Luxembourg, le 25 janvier 2012

Arrêt dans l'affaire T-332/10
Viaguara S.A. / OHMI

Le signe « VIAGUARA » ne peut être enregistré comme marque communautaire pour des boissons

En effet, l'usage de ce signe risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque VIAGRA

Le règlement sur la marque communautaire¹ prévoit que l'enregistrement d'une marque peut être refusé pour certains motifs expressément prévus. En effet, sont notamment refusées à l'enregistrement les marques identiques ou similaires à la marque antérieure et, dans le cas d'une marque communautaire antérieure renommée, lorsque l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

En octobre 2005, l'entreprise polonaise Viaguara S.A. a demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'enregistrer en tant que marque communautaire le signe verbal VIAGUARA, notamment pour des boissons énergisantes et des boissons alcoolisées.

Toutefois, la société américaine Pfizer Inc., titulaire de la marque communautaire antérieure VIAGRA (enregistrée notamment pour un médicament destiné au traitement des dysfonctions érectiles) s'est opposée à cette demande. Sur la base de cette opposition, l'OHMI a refusé d'enregistrer VIAGUARA comme marque communautaire.

Viaguara S.A. a demandé au Tribunal d'annuler cette décision.

Dans son arrêt rendu ce jour, **le Tribunal rejette le recours et confirme la décision de l'OHMI.**

S'agissant de la condition relative à **la renommée de la marque antérieure**, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'OHMI a constaté que la renommée de la marque VIAGRA s'étend non seulement aux consommateurs de médicaments concernés, mais également à l'ensemble de la population.

Le Tribunal examine ensuite **la similitude des signes** en conflit. Dans ce contexte, il souligne que s'agissant des marques verbales, le consommateur prête généralement plus d'attention à la partie initiale du mot. Ainsi, la présence de la même racine « viag » dans les signes en conflit crée une forte similitude visuelle qui est, de plus, renforcée par la partie finale « ra » commune aux deux signes. De même, il constate que les signes présentent une forte similitude phonétique et qu'aucun élément ne permet de distinguer les signes conceptuellement. Le Tribunal juge ainsi que les marques en conflit présentent une forte similitude.

Le Tribunal souligne que, même si un **lien direct** ne peut être établi **entre les produits couverts par les marques en conflit**, lesquels sont dissemblables, l'association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes et à l'immense renommée acquise par la marque antérieure qui s'étend au-delà du public concerné par les

¹ Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel qu'il a été modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

produits pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, les produits concernés étant différents, un rapprochement entre les marques est susceptible d'être établi.

Le Tribunal se prononce enfin sur la condition relative au **risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Viagra**. Il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Le Tribunal constate à cet égard, que même si les boissons non alcooliques concernées ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament destiné au traitement de la dysfonction érectile, le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l'augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l'image de la marque antérieure. Par ailleurs, quant aux boissons alcoolisées produites par Viaguara S.A. contenant du guarana, force est de constater que la requérante a elle-même prétendu qu'elles ont d'autres effets fortifiants et stimulants sur l'esprit et sur le corps ainsi que des propriétés bénéfiques pour la santé, semblables à celles d'un médicament.

Le Tribunal observe dans ce contexte que, bien que le produit visé par la marque Viagra soit un médicament utilisé pour le traitement de la dysfonction érectile et délivré uniquement sur prescription, il n'en demeure pas moins qu'il ne renvoie pas nécessairement au traitement d'une pathologie grave, mais à une image de vitalité et de puissance, dans la mesure où il permet aux personnes atteintes de dysfonction érectile d'améliorer leur vie sexuelle et leur qualité de vie et que l'association avec une telle image n'est pas incompatible avec le « sérieux » intrinsèque du médicament. Le médicament concerné faisant également l'objet d'un usage « récréatif » au sein des plus jeunes tranches d'âge de la population, le Tribunal précise qu'une telle image pourrait être transférée à des produits non médicaux et, notamment, aux boissons alcoolisées de la marque demandée, de nature différente, mais consommées lors de sorties ou de fêtes.

Le Tribunal conclut que Viaguara S.A., par l'usage d'une marque semblable à la marque antérieure renommée, tente de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et exploite, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l'image de celle-ci, de la sorte à promouvoir ses propres produits. Dès lors, **le profit résultant de cet usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Viagra**.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

RAPPEL: La marque communautaire est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et coexiste avec les marques nationales. Les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire sont adressées à l'OHMI. Un appel contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf ☎ (+352) 4303 3205

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106