



El signo «VIAGUARA» no puede registrarse como marca comunitaria para bebidas

En efecto, el uso de este signo podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca VIAGRA

El Reglamento sobre la marca comunitaria ¹ establece que puede denegarse el registro de una marca por determinados motivos previstos expresamente. En particular, se deniega el registro de las marcas idénticas o similares a una marca anterior y, tratándose de una marca comunitaria anterior notoriamente conocida, cuando el uso sin justa causa de la marca solicitada pueda aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos.

En octubre de 2005, la empresa polaca Viaguara S.A. solicitó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro como marca comunitaria del signo denominativo VIAGUARA, en particular, para bebidas estimulantes y bebidas alcohólicas.

No obstante, la sociedad americana Pfizer Inc., titular de la marca comunitaria anterior VIAGRA (registrada concretamente para un medicamento destinado al tratamiento de la disfunción eréctil), se opuso a dicha solicitud. A raíz de esta oposición, la OAMI denegó el registro de VIAGUARA como marca comunitaria.

Viaguara S.A. solicitó al Tribunal General que anulara tal resolución.

En su sentencia dictada hoy, **el Tribunal General desestima el recurso y confirma la resolución de la OAMI.**

En lo que atañe al requisito relativo a **la notoriedad de la marca anterior**, el Tribunal General considera que la OAMI declaró fundadamente que la notoriedad de la marca VIAGRA se extiende no sólo a los consumidores de determinados medicamentos, sino a toda la población.

A continuación, el Tribunal General examina **la similitud de los signos** en conflicto. En este contexto, subraya que, por lo que se refiere a las marcas denominativas, el consumidor presta más atención generalmente a la parte inicial de la palabra. Así, la presencia de la misma raíz «viag» en los signos en conflicto crea una gran similitud visual que, además, se ve reforzada por la parte final «ra», común a ambos signos. Asimismo, el Tribunal General constata que los signos presentan una gran similitud fonética y que ningún elemento permite distinguir conceptualmente los signos. Por ello, el Tribunal General considera que las marcas en conflicto tienen una gran similitud.

El Tribunal General destaca que, aun cuando no se pueda establecer **una relación directa entre los productos designados por las marcas en conflicto**, los cuales son diferentes, es posible sin embargo la asociación con la marca anterior, habida cuenta de la elevada similitud de los signos y de la gran notoriedad adquirida por la marca anterior, que se extiende más allá del público interesado por los productos para los que fue registrada. Por tanto, aun suponiendo que

¹ Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

los públicos pertinentes de las marcas en conflicto no coincidan completamente, por ser diferentes los productos de que se trata, tales marcas podrían relacionarse.

Por último, el Tribunal General se pronuncia sobre el requisito relativo al **riesgo de aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca VIAGRA**. Se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características que ésta refleja sean transferidas a los productos designados por la marca solicitada, de modo que se facilitaría la comercialización de tales productos por la asociación con la marca anterior notoriamente conocida. El Tribunal General constata al respecto que, incluso si las bebidas no alcohólicas de que se trata no procurasen realmente el mismo beneficio que el medicamento destinado al tratamiento de la disfunción eréctil, el consumidor se inclinaría por adquirirlas creyendo encontrar cualidades parecidas, como el aumento de la libido, debido a la extrapolación de asociaciones positivas que refleja la imagen de la marca anterior. Por otro lado, en cuanto a las bebidas alcohólicas que elabora Viaguara S.A. con guaraná, es preciso señalar que la propia empresa alegó que tienen otros efectos reconstituyentes y estimulantes para el cuerpo y el espíritu, así como propiedades beneficiosas para la salud, parecidas a las de un medicamento.

En este contexto, el Tribunal General observa que, si bien es cierto que el producto designado por la marca Viagra es un medicamento utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil y despachado únicamente mediante prescripción médica, no lo es menos que ese producto no evoca necesariamente el tratamiento de una patología grave, sino una imagen de vitalidad y de potencia, ya que permite a las personas afectadas por una disfunción eréctil mejorar su vida sexual y su calidad de vida y que la asociación con tal imagen no es incompatible con lo «serio» intrínseco al medicamento. Dado que el medicamento de que se trata también es utilizado de manera «recreativa» por los sectores más jóvenes de la población, el Tribunal General precisa que tal imagen podría atribuirse a productos no medicamentosos y, especialmente, a las bebidas alcohólicas de la marca solicitada, de diferente naturaleza, pero consumidas cuando se sale o en fiestas.

El Tribunal General concluye que Viaguara S.A., mediante el uso de una marca parecida a la marca anterior notoriamente conocida, intenta seguir la estela de ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explota –sin compensación financiera alguna– el esfuerzo comercial llevado a cabo por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de ésta, a fin de promover sus propios productos. Por consiguiente, **el beneficio resultante de dicho uso debe considerarse indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca Viagra**.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

NOTA: La marca comunitaria tiene validez en todo el territorio de la Unión Europea, coexistiendo con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de marcas comunitarias se presentan ante la OAMI. Las resoluciones de dicho organismo pueden ser recurridas ante el Tribunal General.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay 📞 (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«[Europe by Satellite](#)» 📞 (+32) 2 2964106