



Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 3/12
v Luxemburgu 25. januára 2012

Rozsudok vo veci T-332/10
Viaguara S.A./ÚHVT

Označenie „VIAGUARA“ nemôže byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva pre nápoje

Používanie tohto označenia totiž predstavuje riziko, že bude neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky VIAGRA

Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva¹ stanovuje, že zápis ochrannej známky môže byť zamietnutý z niektorých výslovne stanovených dôvodov. Zamietne sa predovšetkým zápis ochranných známok, ktoré sú zhodné alebo podobné so skoršou ochrannou známkou, a v prípade skoršej ochrannej známky Spoločenstva s dobrým menom, pokiaľ by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by im spôsobovalo ujmu.

V októbri 2005 poľský podnik Viaguara S.A. požiadal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT), aby slovné označenie VIAGUARA zapísal ako ochrannú známku Spoločenstva najmä pre energetické nápoje a alkoholické nápoje.

Americká spoločnosť Pfizer Inc., majiteľka skoršej ochrannej známky Spoločenstva VIAGRA (zapísaná najmä pre liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie), však proti tejto prihláške podala námietku. Na základe tejto námietky ÚHVT odmietol zapísať VIAGUARA ako ochrannú známku Spoločenstva.

Viaguara S.A. sa na Všeobecnom súde domáhala zrušenia tohto rozhodnutia.

Vo svojom rozsudku vyhlásenom dnes **Všeobecný súd žalobu zamieta a potvrdzuje rozhodnutie ÚHVT.**

Pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa **dobrého mena skoršej ochrannej známky**, Všeobecný súd sa domnieva, že ÚHVT správne konštatoval, že dobré meno skoršej ochrannej známky VIAGRA sa vzťahuje nielen na spotrebiteľov príslušných liekov, ale aj na celú populáciu.

Všeobecný súd následne skúma **podobnosť** kolidujúcich **označení**. V tejto súvislosti zdôrazňuje, že pokiaľ ide o slovné ochranné známky, spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje väčšiu pozornosť začiatkovej časti slova. Prítomnosť toho istého koreňa „viag“ v kolidujúcich označeniach vytvára silnú vizuálnu podobnosť, ktorá je navyše posilnená koncovou časťou „ra“, spoločnou obom označeniam. Takisto konštatuje, že označenia majú silnú fonetickú podobnosť a nijaký prvok neumožňuje rozlíšiť označenie z koncepčného hľadiska. Všeobecný súd teda rozhoduje, že kolidujúce ochranné známky sa vyznačujú silnou podobnosťou.

Všeobecný súd zdôrazňuje, že hoci nie je možné stanoviť priamu **súvislosť medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky** a ktoré nie sú podobné, asociácia so skoršou ochrannou známkou napriek tomu zostáva možná vzhľadom na silnú podobnosť označení a veľmi dobré meno, ktoré získala skoršia ochranná známka a ktoré sa rozšíriло nad rámec cieľovej skupiny verejnosti výrobkov, pre ktoré bola zapísaná. Aj keby sa cieľové skupiny verejnosti

¹ Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

kolidujúcich ochranných známk celkom neprekrývali, keďže dotknuté výrobky sú odlišné, je možné konštatovať zblíženie medzi ochrannými známkami.

Všeobecný súd sa napokon vyjadruje k podmienke týkajúcej sa rizika, že sa bude neoprávnené ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Viagra. Ide o nebezpečenstvo, že imidž ochrannej známky s dobrým menom alebo vlastnosti ňou vytvorené sa prenesú na výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou tak, že by obchodovanie s nimi bolo uľahčené prostredníctvom tejto asociácie so skoršou ochrannou známkou s dobrým menom. Všeobecný súd v tejto súvislosti konštatuje, že hoci predmetné nealkoholické nápoje v skutočnosti nemôžu poskytnúť ten istý úžitok ako liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie, spotrebiteľ by inklinoval k ich kupovaniu, pričom by sa domnieval, že objaví podobné vlastnosti, akými je zvýšenie libida, a to z dôvodu prenesenia pozitívnych asociácií, ktoré vysiela imidž skoršej ochrannej známky. Okrem toho, pokiaľ ide o alkoholické nápoje vyrábané spoločnosťou Viaguara S.A., ktoré obsahujú guaranu, treba konštatovať, že samotná žalobkyňa tvrdila, že majú iné posilňujúce a stimulačné účinky na myseľ a telo, ako aj vlastnosti prospešné zdraviu, ktoré sú podobné vlastnostiam lieku.

Všeobecný súd v tejto súvislosti uvádza, že aj keď výrobok, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka Viagra, predstavuje liek používaný na liečbu erektilnej dysfunkcie a vydáva sa iba na lekárske predpis, nič to nemení na tom, že sa nevyhnutne netýka liečby závažného ochorenia, ale obrazu vitality a sily, keďže osobám trpiacim erektilnou dysfunkciou umožňuje zlepšiť si sexuálny život a kvalitu života, a že asociácia s takým obrazom nie je nezlučiteľná so skutočnou „vážnosťou“ lieku. Vzhľadom na to, že dotknutý liek je predmetom aj „rekreačného“ použitia v rámci najmladšej vekovej kategórie obyvateľstva, Všeobecný súd spresňuje, že sa tento obraz môže preniesť na výrobky, ktoré nie sú liekmi, a najmä na alkoholické nápoje prihlasovanej ochrannej známky, ktoré majú iné vlastnosti, avšak k ich konzumácii dochádza na večierkoch alebo oslavách.

Všeobecný súd dospel k záveru, že Viaguara S.A. sa tým, že používa ochrannú známku, ktorá je podobná skoršej ochrannej známke s dobrým menom, snaží kráčať v jej stopách s cieľom využiť jej atraktivnosť, dobré meno a prestíž a bez akejkoľvek finančnej kompenzácie využívať obchodné úsilie, ktoré vyvinul majiteľ skoršej ochrannej známky s cieľom vytvoriť a udržať si imidž, aby propagoval vlastné výrobky. **Prospech vyplývajúci z tohto používania sa preto musí považovať za prospech, ktorý neoprávnené ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Viagra.**

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

UPOZORNENIE: Ochranná známka Spoločenstva je platná na celom území Európskej únie a existuje spoločne s národnými ochrannými známkami. Prihlášky ochranných známk Spoločenstva sa podávajú na ÚHVT. Opravný prostriedok proti jeho rozhodnutiam sa podáva na Všeobecnom súde.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

[Úplné znenie](#) rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499

Fotografie z vyhlásenia rozsudku sú k dispozícii na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106