



Mediji in informacije

Splošno sodišče
SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 3/12
V Luxembourg, 25. januarja 2012

Sodba v zadevi T-332/10
Viaguara S.A. proti UUNT

Znaka „VIAGUARA“ ni mogoče registrirati kot znamko Skupnosti za pijače

Uporaba tega znaka namreč lahko brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke VIAGRA

Uredba o znamki Skupnosti¹ določa, da je registracijo znamke mogoče zavrniti iz nekaterih izrecno določenih razlogov. Zlasti se namreč zavrne registracija znamk, ki so enake ali podobne prejšnji znamki, v primeru prejšnje ugledne znamke Skupnosti pa, če bi uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.

Poljsko podjetje Viaguara S.A. je oktobra 2005 na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) vložilo zahtevo za registracijo besednega znaka VIAGUARA kot znamke Skupnosti zlasti za energijske in alkoholne pijače.

Vendar je ameriška družba Pfizer Inc., imetnica prejšnje znamke Skupnosti VIAGRA (registrirane predvsem za zdravilo, namenjeno zdravljenju erektilne disfunkcije), tej zahtevi ugovarjala. Na podlagi tega ugovora je UUNT zavrnil registracijo besednega znaka VIAGUARA kot znamke Skupnosti.

Družba Viaguara S.A. je Splošnemu sodišču predlagala, naj to odločbo razveljavi.

Splošno sodišče je s sodbo, izdano danes, tožbo zavrnilo in potrdilo odločbo UUNT.

Glede pogoja v zvezi z **ugledom prejšnje znamke** je Splošno sodišče menilo, da je UUNT pravilno ugotovil, da znamka VIAGRA ne uživa ugleda le med potrošniki zadevnega zdravila, ampak pravzaprav med celotno populacijo.

Splošno sodišče je nato preučilo **podobnost** nasprotujočih si **znakov**. V tem okviru je poudarilo, da je pri besednih znamkah potrošnik na splošno pozornejši na začetni del besede. Tako obstoj enakega korena „viag“ v nasprotujočih si znakih ustvarja močno vidno podobnost, ki je poleg tega okrepljena še s končnico „ra“, skupno obema znakoma. Prav tako je ugotovilo, da sta si znaka zelo podobna na fonetični ravni in da ju z ničimer ni mogoče razlikovati na pomenski ravni. Zato je Splošno sodišče razsodilo, da sta si nasprotujoči si znamki zelo podobni.

Splošno sodišče je poudarilo, da čeprav ni mogoče ugotoviti neposredne **povezave med proizvodi, ki so zajeti z nasprotujočima si znamkama** in ki si niso podobni, je asociacija s prejšnjo znamko vseeno mogoča glede na zelo veliko podobnost znakov in velik ugled, ki ga je pridobila prejšnja znamka in ki ni razširjen le med javnostjo, na katero se nanašajo proizvodi, za katere je bila registrirana. Tako je tudi ob predpostavki, da se javnosti, na kateri se nanašata nasprotujoči si znamki, ne prekrivata v celoti, ker so zadevni proizvodi različni, mogoče ugotoviti povezavo med znamkama.

¹ Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

Splošno sodišče se je na koncu izreklo o pogoju v zvezi z **nevarnostjo neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda znamke Viagra**. Gre za nevarnost, da bi bile podoba ugledne znamke ali njene lastnosti preslikane na proizvode, ki jih označuje prijavljena znamka, tako da bi bilo njihovo trženje zaradi te asociacije s prejšnjo ugledno znamko lažje. Splošno sodišče je v zvezi s tem ugotovilo, da čeprav zadevne brezalkoholne pijače dejansko ne bi mogle prinesiti enake koristi kot zdravilo, namenjeno zdravljenju erektilne disfunkcije, bo potrošnik zaradi prenosa pozitivnih asociacij, ki jih odraža podoba prejšnje znamke, nagnjen k temu, da jih kupi, misleč, da gre za podobne lastnosti, kot je povečan libido. Poleg tega je glede alkoholnih pijač, ki jih proizvaja družba Viaguara S.A. in ki vsebujejo gvarano, treba ugotoviti, da je tožeča stranka sama trdila, da imajo druge krepčilne in poživilne učinke na um in telo ter koristne lastnosti za zdravje, ki so podobne lastnostim zdravila.

Splošno sodišče je v tem okviru opozorilo, da čeprav je proizvod, na katerega se nanaša znamka Viagra, zdravilo, namenjeno zdravljenju erektilne disfunkcije, ki se izdaja le na recept, pa vseeno nujno ne kaže na zdravljenje resne bolezni, ampak na podobo vitalnosti in moči, ker osebam z erektilno disfunkcijo omogoča, da si izboljšajo spolno življenje in kakovost življenja, povezava s tako podobo pa je združljiva z „resnostjo“ zdravila. Ker je zadevno zdravilo tudi predmet „razvedrilne“ uporabe pri mlajši populaciji, je Splošno sodišče pojasnilo, da se taka podoba lahko prenese na proizvode, ki niso zdravila, zlasti na alkoholne pijače prijavljene znamke, ki imajo drugačne lastnosti, vendar se uporabljajo ob izhodih v družbo in na zabavah.

Splošno sodišče je sklenilo, da skuša družba Viaguara S.A. z uporabo znamke, ki je podobna prejšnji ugledni znamki, tej slediti, da bi izkoristila njeno privlačnost, njen ugled in njen prestiž, brez kakršnegakoli finančnega nadomestila pa izkorišča tudi tržna prizadevanja imetnika prejšnje znamke za ustvaritev in ohranitev njene podobe, da bi spodbudila prodajo svojih proizvodov. Zato **je za to uporabo treba šteti, da brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke Viagra**.

OBVESTILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih od njene vročitve pri Sodišču vložiti pritožbo, ki je omejena na pravna vprašanja.

OBVESTILO: Predmet ničnostne tožbe je razglasitev ničnosti aktov institucij Unije, ki so v nasprotju s pravom Unije. Ničnostno tožbo lahko pri Sodišču ali Splošnem sodišču pod nekaterimi pogoji vložijo države članice, evropske institucije in posamezniki. Če je tožba utemeljena, se akt razglasi za ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki nastane z razglasitvijo ničnosti akta.

OBVESTILO: Znamka Skupnosti velja na celotnem ozemlju Evropske unije in soobstaja z nacionalnimi znamkami. Zahteve za registracijo znamke Skupnosti se naslovijo na UUNT. Zoper njegove odločbe se lahko pri Splošnem sodišču vložijo tožbe.

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Splošnega sodišča

[Celotno besedilo](#) sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Posnetki z razglasitve sodbe so dostopni na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106