



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 establece que puede denegarse el registro de una marca por determinados motivos 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 erectil), 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

Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 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 refleje 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 adquirir las 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 Europea. 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 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

		Señala si es verdadero (V) o falso (F).
F	V	1. El signo VIAGUARA es de Polonia.
F	V	2. La marca VIAGRA ofrece bebidas estimulantes.
F	V	3. La sociedad Pfizer no tiene ningún inconveniente en registrar la marca VIAGUARA.
F	V	4. La OAMI se dedica al registro de marcas comunitarias.
F	V	5. Se tardó 5 años en resolver la causa de las marcas en conflicto.
F	V	6. El Tribunal General subraya que las marcas en conflicto son muy parecidas.
F	V	7. Según el Tribunal General, el consumidor se concentra en las primeras letras de la palabra.
F	V	8. Según el Tribunal General, la marca VIAGUARA podría aprovecharse de la notoriedad de la marca VIAGRA.
F	V	9. VIAGRA nunca es utilizada por la gente joven.
F	V	10. La sociedad VIAGUARA intenta hacer promoción de sus productos utilizando una marca parecida a la marca muy famosa existente ya en el mercado.

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA RELATIVO A LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL Y CIVIL

de 7 de julio de 1903, suprimiendo la legalización consular y traducción de exhortos y comisiones rogatorias entre ambos países. Hecho en Madrid a 19 de noviembre de 1997, en dos ejemplares en idioma español y portugués, siendo igualmente auténticos los dos textos y dando igualmente fe.

POR EL REINO DE ESPAÑA Margarita Mariscal de Gante y Miron, Ministra de Justicia.

José Eduardo Vera Cruz Jardim, Ministro de Justicia.

El presente Convenio, según se establece en su artículo 4º 2, entró en vigor el 19 de diciembre de 1998, sesenta días después del Canje de Notas por el que las Partes se informaron del cumplimiento de los requisitos previstos en sus respectivas legislaciones internas.

Lo que se hace público para general conocimiento. Madrid, 7 de enero de 1999.

- El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Núñez Montesinos.

Artículo 1º

Las solicitudes y documentos relativos al auxilio judicial internacional en materia penal y civil, transmitidos entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, así como entre autoridades judiciales, podrán estar redactados en el idioma del Estado requirente, renunciando ambas partes a hacer uso de las reservas que hubiesen formulado a este respecto en los Tratados multilaterales en que sean partes.

Artículo 2º

Las solicitudes y documentos transmitidos entre las autoridades competentes estarán dispensados de legalización o apostilla.

Artículo 3º

1. Las autoridades judiciales de los Tribunales fronterizos transmitirán directamente las solicitudes de auxilio judicial en materia civil o penal, sin perjuicio cuando sea necesario, de la utilización de las vías de transmisión previstas en los Convenios en vigor entre ambas partes.

Artículo 4º

1. El presente Acuerdo permanecerá en vigor durante cinco años y se renovará tácitamente por períodos de cinco años, salvo que existiere denuncia de alguna de las partes, por escrito y por vía diplomática, con un año de antelación a la fecha de expiración.

2. El presente Convenio entrará en vigor sesenta días después del Canje de Notas por el que las partes se informan recíprocamente del cumplimiento de los requisitos previstos en su ley interna, siempre que estuviere concluida la lista referida en el número 3 del artículo 3º.

Artículo 5º

A la entrada en vigor del presente Convenio quedará derogado el Canje de Notas entre España y Portugal

- Las solicitudes de auxilio deben estar redactadas...
 - en las dos lenguas.
 - en la lengua del estado que pide el auxilio.
 - en la lengua del estado que recibe el auxilio.
- La documentación...
 - a veces no debe llevar la apostilla.
 - debe llevar la apostilla.
 - no debe llevar la apostilla.
- Los tribunales fronterizos...
 - se ocupan de las cuestiones de la frontera.
 - tienen jurisdicción en los dos países.
 - tienen jurisdicción sobre zonas vecinas de países diferentes.
- El acuerdo...
 - debe negociarse cada 5 años obligatoriamente.
 - puede ser anulado, comunicándolo a la otra parte, con un mes de antelación.
 - se renueva automáticamente si ninguno de los países está en contra.
- El convenio entró en vigor...
 - al día siguiente de su firma.
 - dos meses después de la firma.
 - un año y un mes después de su firma.