



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého senátu)

15. března 2018*

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolutní důvod pro zamítnutí – Rozpor s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy – Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/1001]“

Ve věci T-1/17,

La Mafia Franchises, SL, se sídlem v Zaragoze (Španělsko), zastoupená I. Sempere Massou, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Italská republika, zastoupená G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s D. Del Gaizem, avvocato dello Stato,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. října 2016 (věc R 803/2016-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Italskou republikou a společností La Mafia Franchises,

TRIBUNÁL (devátý senát),

ve složení S. Gervasoni, předseda, L. Madise a R. da Silva Passos (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Dragan, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 2. ledna 2017,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 7. dubna 2017,

s přihlédnutím k vyjádření Italské republiky k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 6. dubna 2017,

* Jednací jazyk: angličtina.

po jednání konaném dne 22. listopadu 2017,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 30. listopadu 2006 podala společnost La Honorable Hermandad, SL, jejíž právní nástupkyní je žalobkyně, společnost La Mafia Franchises, SL, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů, nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazová ochranná známka:



- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 25, 35 a 43 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
 - třída 25: „Obuv (vyjma ortopedické); oděvy, trička, čepice se štítkem“;
 - třída 35: „Poradenské služby v oblasti správy a organizace obchodní činnosti; pomoc při řízení obchodní činnosti; poradenství při řízení obchodní činnosti; poradenské služby při řízení obchodní činnosti; služby pomoci při provozování obchodní společnosti formou franšízy; reklamní služby; služby udělování franšíz v oblasti stravování (výživy) a restauračních zařízení“;
 - třída 43: „Služby v oblasti stravování (výživy), bary, jídelny, restaurační zařízení“.

- 4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 24/2007 ze dne 11. června 2007. Zpochybněná ochranná známka byla zapsána dne 20. prosince 2007 pod číslem 5510921.
- 5 Dne 23. července 2015 Italská republika podala u EUIPO návrh na prohlášení zpochybněné ochranné známky za neplatnou pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána.
- 6 Důvodem neplatnosti uplatněným na podporu tohoto návrhu byl důvod uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 2017/1001]. Italská republika v podstatě tvrdila, že zpochybněná ochranná známka byla v rozporu s veřejným pořádkem a s dobrými mravy, jelikož slovní prvek „mafia“ odkazuje na zločineckou organizaci a jeho užívání v uvedené ochranné známce pro účely označení řetězce restaurací žalobkyně má kromě vyvolání hluboce negativních pocitů za účinek „manipulací“ pozitivního obrazu italské gastronomie a bagatelizaci negativního smyslu tohoto prvku.
- 7 Rozhodnutím ze dne 3. března 2016 zrušovací oddělení návrhu na prohlášení neplatnosti vyhovělo.
- 8 Žalobkyně podala dne 29. dubna 2016 proti tomuto rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.
- 9 Rozhodnutím ze dne 27. října 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát EUIPO potvrdil, že zpochybněná ochranná známka je v rozporu s veřejným pořádkem, a odvolání zamítl.
- 10 Odvolací senát nejprve upřesnil, že neslučitelnost zpochybněné ochranné známky s veřejným pořádkem musí být posuzována s ohledem na vnímání relevantní veřejnosti nacházející se na území Evropské unie nebo na části tohoto území, jelikož zápis ochranné známky Evropské unie musí být zrušen, i když důvod pro zrušení zápisu existuje pouze v části Unie.
- 11 Odvolací senát měl následně za to, že vzhledem ke své velikosti a umístění ve zpochybněné ochranné známce je slovní prvek „la mafia“ v této ochranné známce dominantní. Odvolací senát zdůraznil, že Mafie je zločineckou organizací, s níž italská vláda bojuje prostřednictvím právních předpisů a zvláštních prováděcích opatření. Kromě toho odvolací senát připomněl, že boj proti organizované trestné činnosti je také důležitým cílem unijních orgánů. Odvolací senát dále upřesnil, že EUIPO jakožto unijní subjekt musí zachovávat striktní přístup k záležitostem, které porušují základní zásady a hodnoty evropské společnosti, takže mu přísluší zamítnout z důvodu porušení veřejného pořádku zápis každé ochranné známky Evropské unie, na niž lze nahlížet tak, že přináší podporu či prospěch zločinecké organizaci. V návaznosti na tento přezkum měl odvolací senát za to, že zpochybněná ochranná známka zjevně propaguje zločineckou organizaci známou pod názvem Mafie a souhrn slovních prvků zpochybněné ochranné známky šíří poselství o přátelské atmosféře a bagatelizuje slovní prvek „mafia“, čímž deformuje jeho závažnost.
- 12 Konečně odvolací senát potvrdil, že zpochybněná ochranná známka nesmí být chráněna EUIPO a na tento závěr nemůže mít vliv, ani že slovní prvek „mafia“ je často používán v literatuře a ve filmu, ani že jiné ochranné známky Evropské unie obsahující tentýž prvek byly zapsány EUIPO.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 13 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
 - zrušil napadené rozhodnutí;
 - prohlásil zpochybněnou ochrannou známku za platnou;
 - uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

14 EUIPO a Italská republika navrhuje, aby Tribunál:

- žalobu zamítl;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti důkazů předložených poprvé před Tribunálem

- 15 EUIPO zpochybňuje přípustnost příloh A.7, A.8 a A.9 žaloby, jakož i přípustnost obrázků a odkazů, které jsou uvedeny v bodech 44, 46 a 54 uvedené žaloby a odkazují na internetové stránky. Tyto důkazy totiž nebyly předloženy v žádné fázi řízení před EUIPO.
- 16 V tomto ohledu je třeba uvést, že vzhledem k předmětu žaloby podle článku 65 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 72 nařízení 2017/1001) není funkcí Tribunálu v rámci této žaloby znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před ním [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 19, a ze dne 9. února 2017, International Gaming Projects v. EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, nezveřejněný, EU:T:2017:66, bod 16].
- 17 V projednávané věci byly skutečnosti uvedené v bodě 15 výše předloženy poprvé v rámci žaloby před Tribunálem, jak žalobkyně uznala na jednání. Proto je třeba tyto důkazy odmítnout jako nepřípustné, aniž je nezbytné zkoumat jejich důkazní sílu.

K věci samé

- 18 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001], vykládaného ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení.
- 19 V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně nejprve tvrdí, že ani organizace známá pod názvem Mafie, ani její členové nejsou uvedeni na seznamu osob a teroristických skupin uvedených v příloze společného postoje Rady 2001/931/SBZP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. 2001, L 344, s. 93; Zvl. vyd. 18/01, s. 217), na který odkazují pokyny pro přezkum EUIPO pro účely objasnění zákazu zápisu ochranných známek Evropské unie odporujících veřejnému pořádku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009.
- 20 Žalobkyně dále zastává názor, že podle praxe EUIPO a judikatury musí být ochranná známka Evropské unie analyzována jako celek. Odkaz na slovní prvek „mafia“ obsažený ve zpochybněné ochranné známce přitom nepostačuje k vyvození závěru, že je průměrným spotřebitelem vnímána tak, že se snaží propagovat nebo podporovat tuto zločineckou organizaci. Naopak ostatní prvky tvořící tuto ochrannou známku spíše nasvědčují tomu, že tato ochranná známka bude vnímána jako forma parodie nebo odkaz na filmovou sérii *Kmotr*.
- 21 Kromě toho žalobkyně tvrdí, že výrobky a služby, na které se zpochybněná ochranná známka vztahuje, nejsou „komunikačními“ službami, tedy službami, které mají být použity k šíření poselství jiným osobám. Zpochybněná ochranná známka tudíž nebyla zapsána s cílem urážet, šokovat nebo napadat. Široká veřejnost naopak chápe, že zpochybněná ochranná známka byla zapsána k označení řetězce restaurací, jejichž pojetí neodkazuje na zločineckou organizaci, ale na filmovou sérii *Kmotr*, a zejména na rodinné hodnoty a korporativismus, které tyto filmy zobrazují.

- 22 Žalobkyně konečně tvrdí, že byl řádně zapsán velký počet ochranných známek Evropské unie a italských ochranných známek obsahujících pojem „mafia“ a tyto ochranné známky jsou platné. Žalobkyně pro dokreslení této skutečnosti uvádí zejména dvě rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO, která jsou podle jejího názoru podobná projednávané věci, a sice rozhodnutí ze dne 13. ledna 2012 ve věci R 1224/2011–4, týkající se přihlášky ochranné známky Evropské unie MAFIA II, a rozhodnutí ze dne 7. května 2015 ve věci R 2822/2014–5, týkající se přihlášky ochranné známky Evropské unie CONTRA-BANDO.
- 23 EUIPO a Italská republika všechny tyto argumenty zpochybňují.
- 24 Úvodem je třeba připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, vykládaného ve spojení s čl. 52 odst. 1 písm. a) téhož nařízení, se ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy, prohlásí za neplatné.
- 25 Obecný zájem, na němž stojí tento absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, je zabránit zápisu označení, která by narušovala veřejný pořádek nebo dobré mravy při jejich užívání na unijním území [rozsudky ze dne 20. září 2011, Couture Tech v. OHIM (Znázornění sovětského znaku), T-232/10, EU:T:2011:498, bod 29, a ze dne 26. září 2014, Brainlab v. OHIM (Curve), T-266/13, nezveřejněný, EU:T:2014:836, bod 13]. Tento absolutní důvod pro zamítnutí brání zápisu ochranné známky jako ochranné známky Evropské unie zejména tehdy, je-li hluboce urážlivá [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. října 2011, PAKI Logistics v. OHIM (PAKI), T-526/09, nezveřejněný, EU:T:2011:564, bod 12].
- 26 Posouzení existence důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 nemůže být založeno na vnímání části relevantní veřejnosti, kterou nic nešokuje, ani na vnímání části veřejnosti, kterou lze snadno urazit, ale musí se provádět na základě kritérií rozumné osoby s průměrným prahem citlivosti a tolerance [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 5. října 2011, PAKI, T-526/09, nezveřejněný, EU:T:2011:564, bod 12; ze dne 9. března 2012, Cortés del Valle López v. OHIM (¡Que buena ye! HIJOPUTA), T-417/10, nezveřejněný, EU:T:2012:120, bod 21, a ze dne 14. listopadu 2013, Efag Trade Mark Company v. OHIM (FICKEN LIQUORS), T-54/13, nezveřejněný, EU:T:2013:593, bod 21].
- 27 Kromě toho relevantní veřejnost nemůže být pro účely přezkumu důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 omezena na veřejnost, které jsou výrobky a služby, pro které je zápis požadován, přímo určeny. Je totiž třeba zohlednit skutečnost, že označení, kterých se tento důvod pro zamítnutí týká, budou šokovat nejen veřejnost, jíž jsou výrobky a služby označené tímto označením určeny, ale rovněž další osoby, které se budou s tímto označením náhodně setkávat ve svém každodenním životě, aniž se jich uvedené výrobky a služby týkají [viz rozsudek ze dne 14. listopadu 2013, Efag Trade Mark Company v. OHIM (FICKEN), T-52/13, nezveřejněný, EU:T:2013:596, bod 19 a citovaná judikatura, a ze dne 26. září 2014, Curve, T-266/13, nezveřejněný, EU:T:2014:836, bod 19 a citovaná judikatura].
- 28 Je rovněž třeba připomenout, že relevantní veřejnost nacházející se na unijním území se již pojmově nachází na území některého členského státu a označení, která by relevantní veřejnost mohla vnímat jako odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nejsou tatáž ve všech členských státech, zejména z jazykových, historických, sociálních nebo kulturních důvodů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. září 2011, Zobrazení sovětského znaku, T-232/10, EU:T:2011:498, body 31 až 33).
- 29 Z toho vyplývá, že pro uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 je třeba přihlídnout jak k okolnostem společným všem členským státům Unie, tak ke zvláštním okolnostem jednotlivých členských států, které mohou ovlivnit vnímání relevantní veřejnosti nacházející se na území těchto států (rozsudek ze dne 20. září 2011, Znázornění sovětského znaku, T-232/10, EU:T:2011:498, bod 34).

- 30 V projednávané věci je třeba zaprvé uvést, jak učinil odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí, že zpochybněná ochranná známka je komplexním označením, které se skládá z černého podkladu ve tvaru čtverce, na němž se nacházejí bíle napsané slovní prvky „la mafia“ a „se sienta a la mesa“ s vyobrazením červené růže na pozadí.
- 31 Slovní prvek „la mafia“, jak z důvodu prostoru, který zaujímá, tak z důvodu svého umístění ve středu zpochybněné ochranné známky, vyniká nad ostatními prvky. Další slovní prvek „se sienta a la mesa“ je druhořadý, jelikož se nachází pod slovním prvkem „la mafia“ a je vyveden zjevně menšími písmeny. Totéž platí pro červenou růži znázorněnou na pozadí slovního prvku „la mafia“.
- 32 Odvolací senát se tudíž nedopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 25 napadeného rozhodnutí uvedl, že slovní prvek „la mafia“ je ve zpochybněné ochranné známce dominantní.
- 33 Zadruhé je třeba nejprve odmítnout argument žalobkyně vycházející z okolnosti, že Mafie nebyla zařazena na seznam teroristických organizací uvedených ve společném postoji 2001/931, na který odkazují pokyny pro přezkum EUIPO (část B, bod 4).
- 34 Z článku 1 společného postoje 2001/931 totiž vyplývá, že seznam uvedený v jeho příloze uvádí pouze osoby, skupiny a subjekty zapojené do teroristických činů. Cílem tohoto seznamu není uvádět osoby, skupiny a subjekty zapojené do jiných druhů trestné činnosti, u nichž platí, že mohou být rovněž důvodem pro uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 v případě, že je na ně uveden v přihlašované ochranné známce odkaz. Ze samotného znění pokynů pro přezkum EUIPO, které odkazují na společný postoj 2001/931, ostatně vyplývá, že se EUIPO snažil zdůraznit demonstrativní charakter příkladů, které uvedené pokyny poskytují, pokud jde o absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009.
- 35 Dále je třeba uvést, že slovní prvek „la mafia“ je celosvětově chápán tak, že odkazuje na zločineckou organizaci, která má původ v Itálii a jejíž činnosti se rozšířily i do dalších států, než je Italská republika, zejména v rámci Unie. Kromě toho je všeobecně známo, jak konstatoval odvolací senát v bodě 26 napadeného rozhodnutí, že tato zločinecká organizace využívá zastrasování, fyzického násilí a vražd k dosažení cílů svých činností, které zahrnují zejména nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz a korupci.
- 36 Tribunál má za to, že takovéto trestné činnosti porušují samotné hodnoty, na nichž je Unie založena, zejména hodnoty úcty k lidské důstojnosti a svobodě, jak jsou stanoveny v článku 2 SEU a v člancích 2, 3 a 6 Listiny základních práv Evropské unie. Tyto hodnoty jsou nedělitelné a představují duchovní a morální dědictví Unie. Kromě toho organizovaná trestná činnost a činnosti uvedené v bodě 35 výše představují rovněž oblasti mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, v nichž je zásah unijního zákonodárce upraven článkem 83 SFEU. Jak zdůrazňují EUIPO a Italská republika, na boj s Mafií je vynakládáno mnoho úsilí a mnoho zdrojů nejen ze strany italské vlády, ale rovněž na unijní úrovni, jelikož organizovaná trestná činnost představuje vážné ohrožení bezpečnosti v celé Unii.
- 37 Konečně slovní prvek „la mafia“ je v Itálii vnímán jako výrazně negativní z důvodu vážné újmy, kterou tato zločinecká organizace působí, pokud jde o bezpečnost tohoto členského státu. O významu, jaký má v Itálii boj s Mafií, vypovídají represivní ustanovení platná v tomto členském státě, na která odkazují EUIPO a Italská republika, jež se konkrétně týkají členství v této organizaci nebo její podpory. Význam boje s Mafií v Itálii je nadto podpořen přítomností několika veřejnoprávních subjektů na území tohoto státu, které jsou výhradně pověřeny úkolem stíhat a trestat protiprávní činnost Mafie, jakož i soukromých sdružení na pomoc obětem této organizace.
- 38 Odvolací senát měl tedy správně za to, že slovní prvek „la mafia“ ve zpochybněné ochranné známce u relevantní veřejnosti zjevně evokuje jméno zločinecké organizace odpovědné za obzvláště závažná narušení veřejného pořádku.

- 39 Zatřetí žalobkyně v podstatě tvrdí, že relevantní veřejnost nevnímá ve zpochybněné ochranné známce jakékoli příznivé hodnocení trestné činnosti Mafie, jelikož posledně uvedená byla námětem pro řadu literárních i filmových fikcí. Dodává, že zápis zpochybněné ochranné známky nemá za cíl šokovat nebo urážet vzhledem k tomu, že výrobky a služby, které označuje, nejsou určeny jako poselství dalším osobám, ale pouze jako odkaz na filmovou sérii *Kmotr*. Upřesňuje, že pojetí jejích restaurací je tematicky zaměřené a souvisí s touto sérií a zpochybněná ochranná známka získala ve Španělsku dobrou pověst.
- 40 V tomto ohledu je třeba nejprve zdůraznit, že v případě, že označení vykazuje obzvláště šokující a urážlivý charakter, je třeba jej považovat za odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům bez ohledu na výrobky a služby, pro které bylo zapsáno (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. října 2011, PAKI, T-526/09, nezveřejněný, EU:T:2011:564, bod 15). Kromě toho ze společného výkladu jednotlivých pododstavců čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 1 nařízení 2017/1001) vyplývá, že se tyto pododstavce týkají vnitřních vlastností dotčené ochranné známky, a nikoliv okolností jednání přihlašovatele ochranné známky [rozsudky ze dne 9. dubna 2003, Durferriit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, EU:T:2003:107, bod 76, a ze dne 13. září 2005, Sportwetten v. OHIM – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02, EU:T:2005:312, bod 28].
- 41 Na jedné straně skutečnost, že zápis zpochybněné ochranné známky neměl mít za cíl šokovat nebo urazit, ale pouze evokovat filmovou sérii *Kmotr*, nemá vliv na negativní vnímání této ochranné známky relevantní veřejností. Žádný prvek zpochybněné ochranné známky tuto sérii ostatně přímo nezmiňuje.
- 42 Na druhé straně pověst získaná zpochybněnou ochrannou známkou a pojetí tematických restaurací žalobkyně, souvisejících s filmovou sérií *Kmotr*, nejsou vnitřními vlastnostmi zpochybněné ochranné známky, a jsou tedy rovněž irelevantní pro účely posouzení, zda je zpochybněná ochranná známka v rozporu s veřejným pořádkem.
- 43 Dále je běžné, že literární nebo filmové fikce šokují nebo urážejí veřejnost nebo její část využitím a inscenací témat, kterými se zabývají (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. listopadu 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, nezveřejněný, EU:T:2013:593, bod 33). Existence řady knih a filmů, které se týkají Mafie, tedy není v žádném případě takové povahy, aby změnila vnímání protiprávního jednání páchaného touto organizací.
- 44 Konečně, jak v podstatě zdůrazňuje EUIPO ve své žalobní odpovědi, červená růže vyobrazená ve zpochybněné ochranné známce může být vnímána velkou částí relevantní veřejnosti jako symbol lásky nebo ducha svornosti v protikladu k násilí, které je charakteristické pro činnost Mafie.
- 45 Tento protiklad je zdůrazněn přítomností slova „se sienta a la mesa“ ve zpochybněné ochranné známce. Tato věta totiž ve španělštině znamená „se sesedne u stolu“ a může být vnímána velkou částí veřejnosti, která tomuto jazyku rozumí, že odkazuje na společné stolování. Asociace Mafie s představami o přátelské atmosféře a uvolnění prostřednictvím společného stolování přispívá k bagatelizaci nezákonné činnosti této zločinecké organizace.
- 46 Jak tvrdí EUIPO a Italská republika, asociace slovního prvku „mafia“ s dalšími prvky zpochybněné ochranné známky proto může podávat celkově kladný obraz o činnosti Mafie, a tím bagatelizovat vnímání trestné činnosti této organizace.
- 47 Z výše uvedeného vyplývá, že zpochybněná ochranná známka posuzovaná jako celek odkazuje na zločineckou organizaci, podává celkově pozitivní obraz této organizace, a tak bagatelizuje závažné zásahy uvedené organizace do základních unijních hodnot uvedených v bodě 36 výše. Zpochybněná ochranná známka tedy může šokovat nebo urazit nejen oběti této zločinecké organizace a jejich rodiny, ale rovněž každého, kdo se na unijním území setká s uvedenou ochrannou známkou a má průměrný práh citlivosti a tolerance.

- 48 Odvolací senát se tak nedopustil nesprávného posouzení, když dospěl k závěru, že zpochybněná ochranná známka je v rozporu s veřejným pořádkem ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, a tudíž potvrdil, že tato ochranná známka musí být prohlášena za neplatnou podle čl. 52 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.
- 49 Tento závěr není zpochybněn odkazem žalobkyně na několik ochranných známek Evropské unie, které obsahují slovní prvek „mafia“, jakož i na rozhodnutí MAFIA II a CONTRA-BANDO k prokázání toho, že zpochybněná ochranná známka není v rozporu s veřejným pořádkem. Je totiž třeba připomenout, že podle ustálené judikatury platí, že rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Evropské unie, která odvolací senáty EUIPO přijímají na základě nařízení č. 207/2009, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita uvedených rozhodnutí musí být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů [rozsudky ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, bod 65; ze dne 24. listopadu 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, bod 71, a ze dne 6. dubna 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp v. EUIPO – Fink (NANA FINK), T-39/16, EU:T:2017:263, bod 84]. Z toho vyplývá, že ani rozhodnutí EUIPO, jichž se dovolává žalobkyně, ani skutečnost, že EUIPO zapsal jiné ochranné známky než zpochybněnou ochrannou známku, které rovněž obsahují slovní prvek „mafia“, nemohou napadené rozhodnutí zpochybnit.
- 50 Totéž platí, pokud jde o okolnost, kterou zdůraznila žalobkyně, že v Itálii bylo zapsáno několik ochranných známek obsahujících slovní prvek „mafia“. Režim ochranných známek Evropské unie je totiž autonomním systémem, který je tvořen souborem pravidel a sleduje cíle, které jsou pro něj specifické, přičemž jeho uplatnění je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Evropské unie musí být tedy posuzována pouze na základě relevantní právní úpravy. EUIPO, a případně unijní soud tedy nejsou vázány rozhodnutími vydanými na úrovni členských států, i když je zohlednit mohou, a to i když byla tato rozhodnutí přijata podle vnitrostátních právních předpisů harmonizovaných na unijní úrovni [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 14. listopadu 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, nezveřejněný, EU:T:2013:593, bod 46; ze dne 15. července 2015, Australian Gold v. OHIM – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, bod 60 a citovaná judikatura, a ze dne 27. června 2017, Jiménez Gasalla v. EUIPO (B2B SOLUTIONS), T-685/16, nezveřejněný, EU:T:2017:438, bod 41 a citovaná judikatura]. Z toho vyplývá, že EUIPO ani unijní soud nemohou být vázány takovými vnitrostátními rozhodnutími o zápisu, jako jsou rozhodnutí, na která odkazuje žalobkyně, takže není nutné se těmito rozhodnutími zabývat [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 12. února 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon v. OHIM – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, bod 86 a citovaná judikatura, a ze dne 27. června 2017, B2B SOLUTIONS, T-685/16, nezveřejněný, EU:T:2017:438, bod 41 a citovaná judikatura].
- 51 Z toho vyplývá, že žaloba musí být zamítnuta jako neopodstatněná, aniž je třeba rozhodnout o námitce nepřipustnosti celé žaloby, kterou vznesla Italská republika, ani o námitce nepřipustnosti druhého bodu návrhových žádání znějícího na prohlášení zpochybněné ochranné známky za platnou, kterou vznesl EUIPO.

K nákladům řízení

- 52 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že EUIPO a Italská republika požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (devátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Žaloba se zamítá.**
- 2) Společnosti La Mafia Franchises, SL se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. března 2018.

Podpisy.