



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Niende Afdeling)

15. marts 2018*

»EU-varemærker - ugyldighedssag - EU-figurmærke La Mafia SE SIENTA A LA MESA - absolut registreringshindring - i strid med den offentlige orden eller sædelighed - artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/1001]«

I sag T-1/17,

La Mafia Franchises, SL, Zaragoza (Spanien), ved advokat I. Sempere Massa,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

Den Italienske Republik ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato D. Del Gaizo,

angående en påstand om annulation af afgørelse truffet den 27. oktober 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 803/2016-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Den Italienske Republik og La Mafia Franchises,

har

RETTEN (Niende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, S. Gervasoni, og dommerne L. Madise og R. da Silva Passos (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig I. Dragan,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 2. januar 2017,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. april 2017,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til svarskriftet fra Den Italienske Republik, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 6. april 2017,

og efter retsmødet den 22. november 2017,

afsagt følgende

Dom

Twistens baggrund

- 1 Den 30. november 2006 indgav La Honorable Hermandad, SL, som sagsøgeren, La Mafia Franchises, SL, har efterfulgt, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer, der selv er blevet erstattet af Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO).
- 2 Det varemærke, der søgtes registreret, var følgende figurmærke:



- 3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 25, 35 og 43 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver klasse til følgende beskrivelse:
 - klasse 25: »fodtøj (dog ikke ortopædisk fodtøj), beklædningsgenstande, T-shirts, kasketter«
 - klasse 35: »bistand ved forretningsledelse og forretningskonsulentvirksomhed; bistand ved forretningsledelse; rådgivning vedrørende forretningsledelse; rådgivning vedrørende forretningsledelse; bistand ved drift eller ledelse af franchisevirksomheder; annonce- og reklamevirksomhed; franchising vedrørende restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke samt caféer«

- klasse 43: »restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, barer, cafeterier, caféer«.
- 4 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 24/2007 den 11. juni 2007. Det anfægtede varemærke blev registreret den 20. december 2007 under nr. 5510921.
 - 5 Den 23. juli 2015 indgav Den Italienske Republik en begæring til EUIPO om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt for samtlige de tjenesteydelser, for hvilke det var blevet registreret.
 - 6 Den ugyldighedsgrund, der blev gjort gældende til støtte for denne begæring, var den, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning 2017/1001]. Den Italienske Republik gjorde nærmere bestemt gældende, at det anfægtede varemærke er i strid med den offentlige orden og sædelighed, eftersom ordbestandsdelen »mafia« henviser til en kriminel organisation, og at brugen heraf i det nævnte varemærke med henblik på at udpege sagsøgernes kæde af restauranter, ud over at fremkalde dybt negative følelser, har til formål at »manipulere« med den italienske gastronomis positive image og banalisere denne bestanddels negative betydning.
 - 7 Ved afgørelse af 3. marts 2016 tog annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen til følge.
 - 8 Den 29. april 2016 klagede sagsøgeren over annullationsafdelingens afgørelse.
 - 9 Ved afgørelse af 27. oktober 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) medgav Første Appellkammer ved EUIPO, at det anfægtede varemærke var i strid med den offentlige orden, og afslog klagen.
 - 10 Appellkammeret præciserede indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt det anfægtede varemærke er i strid med den offentlige orden, skal vurderes med hensyn til opfattelsen hos den relevante kundekreds på Den Europæiske Unions område eller på en del af dette område, idet det lægges til grund, at en registrering af et EU-varemærke skal annulleres, såfremt der kun foreligger en annullationsgrund i en del af EU.
 - 11 Appellkammeret fandt dernæst, at henset til sin størrelse og positionen i det anfægtede varemærke, dominerer ordbestandsdelen »la mafia« dette varemærke. Appellkammeret fremhævede, at mafiaen er en kriminel organisation, som den italienske regering bekæmper ved hjælp af lovgivning og specifikke gennemførelsesforanstaltninger. Desuden bemærkede appellkammeret, at bekæmpelsen af organiseret kriminalitet ligeledes er et vigtigt mål for EU-institutionerne. Appellkammeret præciserede endvidere, at EUIPO som EU-organ skal opretholde et strengt standpunkt i sager om overskridelse af de grundlæggende principper og værdier i det europæiske samfund, hvorfor det påhviler det at afslå registrering af ethvert EU-varemærke, som vil kunne anses for at støtte eller drage fordel af en kriminel organisation, på grund af tilsidesættelse af den offentlige orden. Efter denne gennemgang fandt appellkammeret dels, at det anfægtede varemærke på åbenbar vis fremmer den kriminelle organisation, der er kendt som mafiaen, dels, at det anfægtede varemærkes ordbestandsdele, når de ses samlet, spreder et budskab om venskabelighed og banalisering af ordbestandsdelen »mafia«, hvilket dermed fordrejer den alvor, der er forbundet med dette.
 - 12 Endelig bekræftede appellkammeret, at det anfægtede varemærke ikke burde beskyttes af EUIPO, og at denne konklusion hverken kunne påvirkes af den omstændighed, at ordbestandsdelen »mafia« ofte er blevet benyttet i litteraturen og på film, eller af den omstændighed, at andre EU-varemærker, som indeholder samme bestanddel, er blevet registreret af EUIPO.

Parternes påstande

- 13 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
 - Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Det anfægtede varemærke erklæres gyldigt.
- EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

14 EUIPO og Den Italienske Republik har nedlagt følgende påstande:

- EUIPO frifindes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende bevismidler fremlagt for første gang for Retten

- 15 EUIPO har anfægtet formaliteten for så vidt angår bilag A.7, A.8 og A.9 til stævningen samt formaliteten for så vidt angår de billeder og links, der er anført i nævnte stævnings punkt 44, 46 og 54, og som henviser til internetsider. Disse bevismidler er nemlig ikke blevet fremlagt under nogen af faserne i proceduren ved EUIPO.
- 16 Det skal i denne henseende bemærkes, at henset til genstanden for søgsmålet, der er fastsat i artikel 65 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 72 i forordning 2017/1001), er Rettens opgave ikke inden for rammerne af et sådant søgsmål at foretage en fornyet prøvelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter der er fremlagt for første gang for denne (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, præmis 19, og af 9.2.2017, International Gaming Projects mod EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:66, præmis 16).
- 17 I den foreliggende sag, og som sagsøgeren har anerkendt i forbindelse med retsmødet, blev de bevismidler, der er nævnt ovenfor i præmis 15, fremlagt for første gang i forbindelse med søgsmålet for Retten. Derfor skal disse bevismidler afvises, uden at det er nødvendigt at undersøge deres beviskraft.

Om realiteten

- 18 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort et enkelt anbringende gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001], sammenholdt med nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra f).
- 19 Med dette anbringende gør sagsøgeren først og fremmest gældende, at hverken organisationen, der er kendt under navnet mafiaen, eller medlemmerne heraf, er opført på listen over terrorister og terrorgrupper i bilaget til Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT 2001, L 344, s. 93), hvortil EUIPO's retningslinjer for undersøgelse henviser med henblik på at illustrere forbuddet mod registrering af EU-varemærker i strid med den offentlige orden, som er anført i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009.
- 20 Dernæst har sagsøgeren anført, at ifølge EUIPO's praksis og retspraksis skal et EU-varemærke bedømmes som en helhed. Den henvisning, som det anfægtede varemærke indeholder, til ordbestanddelen »mafia« er imidlertid ikke tilstrækkelig til at konkludere, at den af den gennemsnitlige forbruger opfattes, som om den tilsigter at fremme eller at støtte denne kriminelle organisation. Tværtimod indebærer de andre bestanddele, som dette varemærke består af, snarere, at det opfattes som en form for parodi eller henvisning til filmene om sagaen *The Godfather*.

- 21 Ydermere har sagsøgeren gjort gældende, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det anfægtede varemærke, ikke er »kommunikations«-tjenesteydelser, dvs. tjenesteydelser, der har til formål at anvendes til at overbringe en besked til andre. Følgelig er det anfægtede varemærke ikke blevet registreret med det formål at fornærme, chokere eller at angribe. Den brede offentlighed vil derimod kunne forstå, at det anfægtede varemærke er blevet registreret for at udpege en kæde af restauranter, hvis koncept ikke henviser til en kriminel organisation, men til filmene om sagaen *The Godfather*, og navnlig til de familieværdier og den korporativisme, som disse film iscenesætter.
- 22 Endelig har sagsøgeren anført, at et stort antal EU-varemærker og italienske varemærker, der indeholder begrebet »mafia«, er blevet behørigt registreret og har retsvirkninger. Til illustration heraf har sagsøgeren navnlig henvist til to afgørelser fra appelkammeret ved EUIPO, som ifølge sagsøgeren ligner nærværende sag, nemlig afgørelsen af 13. januar 2012 i sag R 1224/2011-4 vedrørende ansøgning om EU-varemærket MAFIA II og afgørelsen af 7. maj 2015 i sag R 2822/2014-5 vedrørende ansøgning om EU-varemærket CONTRA-BANDO.
- 23 EUIPO og Den Italienske Republik har bestridt alle disse argumenter.
- 24 Det skal indledningsvis bemærkes, at ifølge artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), skal varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed, erklæres ugyldige.
- 25 Den almene interesse, der ligger bag denne absolutte registreringshindring, er at undgå registrering af tegn, der krænker den offentlige orden eller sædelighed i forbindelse med en sådan anvendelse på Unionens område (dom af 20.9.2011, Couture Tech mod KHIM (Gengivelse af det sovjetiske våbenskjold), T-232/10, EU:T:2011:498, præmis 29, og af 26.9.2014, Brainlab mod KHIM (Curve), T-266/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:836, præmis 13). Især hvis varemærket er dybt stødende, kolliderer registrering heraf som EU-varemærke med denne absolutte registreringshindring (jf. i denne retning dom af 5.10.2011, PAKI Logistics mod KHIM (PAKI), T-526/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:564, præmis 12).
- 26 Vurderingen af, om der foreligger en registreringshindring som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009, kan ikke støttes på opfattelsen hos den del af den relevante kundekreds, som intet kan chokere, og desuden heller ikke på opfattelsen hos den del af kundekredsen, som meget let bliver stødt, men skal foretages på grundlag af kriterierne for en fornuftig person, som har nogle gennemsnitlige tærskler for fornuft og tolerance (jf. i denne retning dom af 5.10.2011, PAKI, T-526/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:564, præmis 12, af 9.3.2012, Cortés del Valle López mod KHIM (¡Que bueno ye! HIJOPUTA), T-417/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:120, præmis 21, og af 14.11.2013, Etag Trade Mark Company mod KHIM (FICKEN LIQUORS), T-54/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:593, præmis 21).
- 27 Desuden kan den relevante kundekreds med henblik på undersøgelsen af den i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 fastsatte registreringshindring ikke begrænses til den kundekreds, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, direkte henvender sig til. Der skal nemlig tages hensyn til den omstændighed, at de tegn, som denne registreringshindring er rettet mod, ikke kun vil chokere den kundekreds, som de varer og tjenesteydelser, som tegnet omfatter, henvender sig til, men ligeledes andre personer, som uden at være berørt af nævnte varer og tjenesteydelser på tilfældig vis vil blive udsat for dette tegn i deres dagligdag (jf. dom af 14.11.2013, Etag Trade Mark Company mod KHIM (FICKEN), T-52/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:596, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis, og af 26.9.2014, Curve, T-266/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:836, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).

- 28 Der skal endvidere bemærkes, at den relevante kundekreds på EU's område, per definition ligger på en medlemsstats område, og at de tegn, som vil kunne opfattes som værende i strid med den offentlige orden og sædelighed, ikke er de samme i alle medlemsstaterne, navnlig på grund af sproglige, historiske, sociale og kulturelle årsager (jf. i denne retning dom af 20.9.2011, Gengivelse af det sovjetiske våbenskjold, T-232/10, EU:T:2011:498, præmis 31-33).
- 29 Heraf følger, at med henblik på anvendelsen af den absolutte registreringshindring i henhold til artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 skal der lige så vel tages hensyn til de fælles omstændigheder i Unionens medlemsstater som til de særlige omstændigheder i hver enkelt medlemsstat, der kan påvirke opfattelsen hos den relevante kundekreds på medlemsstaternes område (jf. i denne retning dom af 20.9.2011, Gengivelse af det sovjetiske våbenskjold, T-232/10, EU:T:2011:498, præmis 34).
- 30 I den foreliggende sag skal det for det første bemærkes, således som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 24, at det anfægtede varemærke er et sammensat tegn, der består af en sort, firkantet baggrund, hvori ordbestanddelene »la mafia« og »se sienta a la mesa« er indført med hvid skrift, og i baggrunden er tilføjet gengivelsen af en rød rose.
- 31 Ordbestanddelen »la mafia« skiller sig ud fra de andre bestanddele både på grund af den plads, som den optager, men også på grund af sin centrale position i det anfægtede varemærke. Den anden ordbestanddel, »se sienta a la mesa«, har således en sekundær plads, idet den er placeret under ordbestanddelen »la mafia«, og fordi den fremstår med meget mindre skrifttyper. Det samme gør sig gældende for den røde rose, som er placeret bag ved ordbestanddelen »la mafia«.
- 32 Appelkammeret begik derfor ikke nogen fejl, da det i den anfægtede afgørelses punkt 25 anførte, at ordbestanddelen »la mafia« var dominerende i det anfægtede varemærke.
- 33 For det andet skal sagsøgerens argument angående den omstændighed, at mafiaen ikke er opført blandt de terrororganisationer, der er nævnt i fælles holdning 2001/931, hvortil EUIPO's retningslinjer om undersøgelse henviser (del B, afsnit 4), først og fremmest forkastes.
- 34 Det følger nemlig af artikel 1 i fælles holdning 2001/931, at listen i bilaget alene nævner personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger. Denne liste har ikke til formål at opliste personer, grupper og enheder, der er involveret i andre typer af kriminel aktivitet, som, i tilfælde af en henvisning hertil i et ansøgt varemærke, ligeledes vil kunne begrunde anvendelsen af den absolutte registreringshindring, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009. Det fremgår desuden af selve ordlyden af det afsnit i EUIPO's retningslinjer om undersøgelse, som henviser til fælles holdning 2001/931, at EUIPO har sørget for at fremhæve den ikke-udtømmende karakter af de illustrationer, som nævnte retningslinjer indeholder vedrørende den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009.
- 35 Det skal dernæst bemærkes, at ordbestanddelen »la mafia« er verdenskendt som en henvisning til en kriminel organisation, der har sin oprindelse i Italien, og hvis aktiviteter har bredt sig til andre stater end Den Italienske Republik, bl.a. inden for EU. Det er desuden velkendt, således som appelkammeret har konstateret i den anfægtede afgørelses punkt 26, at denne kriminelle organisation gør brug af intimidering, fysisk vold og mord for at udøve sin virksomhed, der navnlig inkluderer ulovlig narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, hvidvaskning af penge og korruption.
- 36 Retten er af den opfattelse, at sådanne kriminelle aktiviteter strider mod selve de værdier, som EU bygger på, herunder værdierne respekt for den menneskelige værdighed og frihed som fastsat i artikel 2 TEU og artikel 2, 3 og 6 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Disse værdier er uadskillelige og udgør EU's åndelige og moralske arv. Desuden udgør den organiserede kriminalitet og de aktiviteter, der er nævnt ovenfor i præmis 35, områder med kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension, med hensyn til hvilke

der i henhold til artikel 83 TEUF kan ske indgreb fra EU-lovgivers side. Som EUIPO og Den Italienske Republik har fremhævet, bruges der mange kræfter og ressourcer på at bekæmpe mafiaen ikke blot fra Den Italienske Republiks side, men også på EU-niveau, idet den organiserede kriminalitet udgør en alvorlig trussel mod hele EU's sikkerhed.

- 37 Endelig bemærkes, at ordbestandsdelen »la mafia« opfattes som dybt negativt i Italien som følge af de alvorlige krænkelse af sikkerheden i denne medlemsstat, som denne kriminelle organisation igennem flere årtier er skyld i. Den betydning, som bekæmpelsen af mafiaen i Italien har, kan illustreres af de gældende straffebestemmelser i denne medlemsstat, som EUIPO og Den Italienske Republik har henvist til, der specifikt omfatter tilhørsforholdet til denne organisation eller støtten hertil. Betydningen af bekæmpelsen af mafiaen i Italien underbygges ydermere af den omstændighed, at der på denne medlemsstats område befinder sig adskillige offentlige organer, der specifikt er engageret i opgaven om at forfølge og undertrykke mafiaens ulovlige aktiviteter, samt private foreninger, der arbejder med at hjælpe denne organisations ofre.
- 38 Det var derfor med rette, at appelkammeret fandt, at ordbestandsdelen »la mafia« i det anfægtede varemærke åbenlyst leder den relevante kundekreds til at tænke på navnet på den kriminelle organisation, der er ansvarlig for særligt alvorlige krænkelse af den offentlige orden.
- 39 For det tredje har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at den relevante kundekreds ikke opfatter nogen form for vurdering af mafiaens kriminalitet i det anfægtede varemærke, i det omfang denne kriminalitet har givet anledning til mange fiktioner, både i bøger og på film. Sagsøgeren har tilføjet, at registreringen af det anfægtede varemærke ikke har til formål at chokere eller at støde, for så vidt som de varer og tjenesteydelser, som det omfatter, ikke sigter mod at overføre en besked til andre, men alene at henvise til filmsagaen *The Godfather*. Sagsøgeren har præciseret, at konceptet for dennes restauranter er tematiseret og knyttet til denne saga, og at det anfægtede varemærke har erhvervet et omdømme i Spanien.
- 40 Det skal i denne henseende indledningsvis fremhæves, at når et tegn har en særlig chokerende eller stødende karakter, skal dette anses for at være i strid med den offentlige orden eller sædelighed, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser det er registreret for (jf. i denne retning dom af 5.10.2011, PAKI, T-526/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:564, præmis 15). Det følger desuden af en sammenholdelse af de forskellige afsnit i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 1, i forordning 2017/1001), at de vedrører det omhandlede varemærkes egentlige egenskaber og ikke omstændigheder vedrørende varemærkeansøgerens adfærd (dom af 9.4.2003, Durferriit mod KHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, EU:T:2003:107, præmis 76, og af 13.9.2005, Sportwetten mod KHIM – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02, EU:T:2005:312, præmis 28).
- 41 For det første har den omstændighed, at registreringen af det anfægtede varemærke ikke har til formål at chokere eller støde, men alene at henvise til filmsagaen *The Godfather*, ingen indvirkning på den relevante kundekreds' negative opfattelse af dette varemærke. Desuden er der ingen af bestanddelene i det anfægtede varemærke, der direkte henviser til denne saga.
- 42 For det andet er det omdømme, som det anfægtede varemærke har erhvervet, og sagsøgerens koncept angående temarestauranter, der er knyttet til filmsagaen *The Godfather*, ikke det anfægtede varemærkes egentlige egenskaber og har derfor ingen betydning med henblik på at vurdere, om det anfægtede varemærke strider mod den offentlige orden.
- 43 Dernæst er det almindelig praksis, at litterære eller filmiske fiktioner chokerer eller støder kundekredsen eller en del af denne ved brugen og iscenesættelsen af de temaer, de behandler (jf. i denne retning dom af 14.11.2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:593, præmis 33). Det forhold, at der findes adskillige bøger og film, som vedrører mafiaen, kan derfor på ingen måde ændre på opfattelsen af de forbrydelser, denne organisation har begået.

- 44 Endelig, således som EUIPO i det væsentlige har gjort gældende i sit svarskrift, vil den røde rose, der forekommer i det anfægtede varemærke, af en stor del af den relevante kundekreds kunne opfattes som et symbol på kærlighed eller samhørighed, hvilke står i kontrast til den vold, som er kendetegnende for mafiaens handlinger.
- 45 Den kontrast fremhæves ved tilstedeværelsen af sætningen »se sienta a la mesa« i det anfægtede varemærke. Denne sætning betyder nemlig »tager plads ved bordet« på spansk og vil af en stor del af kundekredsen, der forstår dette sprog, kunne opfattes som en henvisning til at dele et måltid. Associeringen af mafiaen med de forestillinger om hygge og afslapning, som det at spise et måltid mad sammen formidler, bidrager derfor til banaliseringen af denne organisations ulovlige handlinger.
- 46 Som EUIPO og Den Italienske Republik har anført, kan associeringen af ordbestanddelen »la mafia« med de andre bestanddele i det anfægtede varemærke derfor give et overordnet positivt billede af mafiaens handlinger og på denne måde banalisere opfattelsen af denne organisations kriminelle aktiviteter.
- 47 Det følger af det ovenstående, at det anfægtede varemærke, når det ses i sin helhed, henviser til en kriminel organisation, giver et overordnet positivt billede af denne organisation og derfor banaliserer denne organisations alvorlige krænkelse af de ovenfor i præmis 36 anførte grundlæggende værdier i EU. Det anfægtede varemærke er derfor af en sådan art, at det chokerer eller støder ikke blot ofrene for denne kriminelle organisation og deres familier, men også enhver person, som, på EU's område, konfronteres med nævnte varemærke og er i besiddelse af gennemsnitlige fornuft- og tolerancetærskler.
- 48 Appellkammeret begik således ingen fejl, da det konkluderede, at det anfægtede varemærke var i strid med den offentlige orden som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009, og derfor bekræftede, at dette varemærke skulle erklæres ugyldigt i henhold til denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra a).
- 49 Denne konklusion drages ikke i tvivl af sagsøgerens henvisning til flere EU-varemærker, der indeholder ordbestanddelen »mafia«, samt til afgørelserne MAFIA II og CONTRA-BANDO med henblik på at godtgøre, at det anfægtede varemærke ikke er i strid med den offentlige orden. Det skal nemlig bemærkes, at i henhold til fast retspraksis træffes de afgørelser, som appelkamrene ved EUIPO skal træffe i henhold til forordning nr. 207/2009 vedrørende registrering af et tegn som EU-varemærke, under udøvelse af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse. Lovligheden af de nævnte afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning og ikke på grundlag af disses tidligere afgørelsespraksis (dom af 26.4.2007, Alcon mod KHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, præmis 65, og af 24.11.2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, præmis 71, og af 6.4.2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp mod EUIPO – Fink (NANA FINK), T-39/16, EU:T:2017:263, præmis 84). Heraf følger, at hverken de af sagsøgeren påberåbte afgørelser fra EUIPO eller EUIPO's registrering af andre varemærker end det anfægtede varemærke, som ligeledes indeholder ordbestanddelen »mafia«, kan skabe tvivl om den anfægtede afgørelse.
- 50 Det samme gør sig gældende for så vidt angår den omstændighed, som sagsøgeren har fremhævet, at flere varemærker, der indeholder ordbestanddelen »mafia«, er blevet registreret i Italien. EU-varemærkesystemet er nemlig et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer. Muligheden for at registrere et tegn som EU-varemærke skal følgelig udelukkende bedømmes på grundlag af de relevante bestemmelser. EUIPO og i givet fald Unionens retsinstanser er derfor ikke bundet af afgørelser truffet af en medlemsstat – selv om de kan tage hensyn hertil – heller ikke selv om disse afgørelser er truffet i henhold til en national lovgivning, der er harmoniseret på EU-niveau (jf. i denne retning dom af 14.11.2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:593, præmis 46, af 15.7.2015, Australian Gold mod KHIM – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, præmis 60 og den deri nævnte retspraksis, og af 27.6.2017, Jiménez

Gasalla mod EUIPO (B2B SOLUTIONS), T-685/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:438, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis). Heraf følger, at hverken EUIPO eller Unionens retsinstanser er bundet af nationale afgørelser om registrering, såsom dem, som sagsøgeren har henvist til, hvorfor det er ufornuddent at undersøge disse (jf. i denne retning dom af 12.2.2015, Compagnie des montres Longines, Francillon mod KHIM – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, præmis 86 og den deri nævnte retspraksis, og af 27.6.2017, B2B SOLUTIONS, T-685/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:438, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).

- 51 Heraf følger, at EUIPO skal frifindes, uden at det er nødvendigt at tage stilling til dels Den Italienske Republiks påstand om afvisning af søgsmålet i sin helhed, dels EUIPO's påstand om afvisning af sagsøgerens anden påstand, hvorefter det anfægtede varemærke skulle erklæres gyldigt.

Sagsomkostninger

- 52 Ifølge artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO og Den Italienske Republiks påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Niende Afdeling):

- 1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.**
- 2) La Mafia Franchises, SL betaler sagsomkostningerne.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 15. marts 2018.

Underskrifter