



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a noua)

15 martie 2018\*

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marcă figurativă a Uniunii Europene La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Motiv absolut de refuz – Contrarietate cu ordinea publică sau cu bunele moravuri – Articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

În cauza T-1/17,

**La Mafia Franchises, SL**, cu sediul în Zaragoza (Spania), reprezentată de I. Sempere Massa, avocat,

reclamantă,

împotriva

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**, reprezentat de A. Folliard-Monguiral, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal, fiind

**Republica Italiană**, reprezentată de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 27 octombrie 2016 (cauza R 803/2016-1) privind o procedură de declarare a nulității între Republica Italiană și La Mafia Franchises,

TRIBUNALUL (Camera a noua),

compus din domnii S. Gervasoni, președinte, L. Madise și R. da Silva Passos (raportor), judecători,

grefier: I. Drăgan, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 2 ianuarie 2017,

având în vedere memoriul în răspuns al EUIPO depus la grefa Tribunalului la 7 aprilie 2017,

având în vedere memoriul în răspuns al Republicii Italiene depus la grefa Tribunalului la 6 aprilie 2017,

în urma ședinței din 22 noiembrie 2017,

\* Limba de procedură: engleza.

pronunță prezenta

## Hotărâre

### Istoricul litigiului

- 1 La data de 30 noiembrie 2006, La Honorable Hermandad, SL, a cărei succesoare în drepturi este reclamanta, La Mafia Franchises, SL, a prezentat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare, el însuși înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este următoarea marcă figurativă:



- 3 Produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 25, 35 și 43 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
  - clasa 25: „Articole de încălțăminte (cu excepția încălțăminte ortopedice), articole de îmbrăcăminte, tricouri cu mânecă scurtă, șepci [articole pentru acoperirea capului]”;
  - clasa 35: „Servicii de consiliere în managementul și organizarea afacerilor; asistență în managementul afacerilor; consultanță în managementul afacerilor; servicii de management al afacerilor; asistență în exploatarea unei întreprinderi comerciale sub regim de franciză; servicii de publicitate; servicii de francizare pentru restaurante (alimentație) și cafenele”;
  - clasa 43: „Restaurante (alimentație), baruri, cafenele”.

- 4 Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 24/2007 din 11 iunie 2007. Marca contestată a fost înregistrată la 20 decembrie 2007 sub numărul 5510921.
- 5 La 23 iulie 2015, Republica Italiană a depus la EUIPO o cerere având ca obiect declararea nulității mărcii contestate pentru toate produsele și serviciile pentru care fusese înregistrată.
- 6 Motivul de nulitate invocat în susținerea acestei cereri a fost cel menționat la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul 2017/1001]. Republica Italiană a susținut în esență că marca contestată contravine ordinii publice și bunelor moravuri din moment ce elementul verbal „mafia” face trimitere la o organizație criminală, iar utilizarea sa în conținutul mărcii respective în scopul de a desemna lanțul de restaurante al reclamantei, pe lângă faptul că suscită sentimente profund negative, are ca efect „manipularea” imaginii pozitive a gastronomiei italiene și banalizarea sensului negativ al acestui element.
- 7 Prin decizia din 3 martie 2016, divizia de anulare a admis cererea de declarare a nulității.
- 8 La 29 aprilie 2016, reclamanta a formulat o cale de atac împotriva deciziei diviziei de anulare.
- 9 Prin Decizia din 27 octombrie 2016 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a EUIPO a confirmat că marca contestată este contrară ordinii publice și a respins calea de atac.
- 10 Camera de recurs a precizat cu titlu introductiv că acest caracter contrar ordinii publice pe care îl are marca contestată trebuie apreciat în raport cu percepția publicului relevant de pe teritoriul Uniunii Europene sau de pe o parte a acestui teritoriu, dat fiind că o înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene trebuie anulată dacă există un motiv de anulare fie și numai pe o parte a teritoriului Uniunii.
- 11 Camera de recurs a apreciat apoi că, ținând cont de dimensiunea și de poziția sa în cadrul mărcii contestate, elementul verbal „la mafia” domină această marcă. Camera de recurs a subliniat că Mafia este o organizație criminală pe care guvernul italian o combate prin intermediul unei legislații și a unor măsuri de aplicare specifice. În plus, camera de recurs a amintit că lupta împotriva criminalității organizate este de asemenea un obiectiv major al instituțiilor Uniunii. Camera de recurs a precizat în plus că EUIPO, ca organism al Uniunii, trebuie să își păstreze o poziție strictă în cauzele care încalcă principiile și valorile de bază ale societății europene, astfel încât are obligația de a refuza înregistrarea, pentru încălcarea ordinii publice, a oricărei mărci a Uniunii Europene susceptibile a fi considerată ca susținând sau profitând unei organizații criminale. La finalul acestei analize, camera de recurs a apreciat, pe de o parte, că marca contestată promovează în mod evident organizația criminală cunoscută sub numele de Mafia și, pe de altă parte, că toate elementele verbale ale mărcii contestate conțin un mesaj de convivialitate și de banalizare a elementului verbal „mafia”, denaturând astfel gravitatea transmisă de acesta.
- 12 În sfârșit, camera de recurs a confirmat că marca contestată nu trebuie să fie protejată de EUIPO și că această concluzie nu poate fi influențată nici de faptul că elementul verbal „mafia” a fost adesea utilizat în literatură și în cinema, nici de faptul că EUIPO a înregistrat alte mărci ale Uniunii Europene care conțineau același element.

### **Concluziile părților**

- 13 Reclamanta solicită Tribunalului:
  - anularea deciziei atacate;
  - declararea mărcii contestate drept valabilă;

– obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

14 EUIPO și Republica Italiană solicită Tribunalului:

– respingerea acțiunii;

– obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

### **În drept**

#### ***Cu privire la admisibilitate elementelor prezentate pentru prima dată la Tribunal***

15 EUIPO contestă admisibilitatea anexelor A.7, A.8 și A.9 la cererea introductivă, precum și admisibilitatea unor imagini și a unor corelații care figurează la punctele 44, 46 și 54 din aceeași cerere introductivă și care fac trimitere la site-uri internet. De fapt, aceste elemente nu ar fi fost furnizate în nicio etapă din procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO.

16 În această privință, este necesar să se arate că, ținând seama de obiectul acțiunii, menționat la articolul 65 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 72 din Regulamentul 2017/1001), rolul Tribunalului nu este acela de a reexamina în cadrul unei astfel de acțiuni împrejurările de fapt în lumina documentelor prezentate pentru prima dată în fața sa [a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punctul 19, și Hotărârea din 9 februarie 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, nepublicată, EU:T:2017:66, punctul 16].

17 În speță, astfel cum a recunoscut în ședință reclamanta, elementele menționate la punctul 15 de mai sus au fost prezentate pentru prima dată în cadrul acțiunii de la Tribunal. Prin urmare, aceste elemente trebuie înlăturate ca inadmisibile fără a fi necesară analizarea forței lor probatorii.

#### ***Cu privire la fond***

18 În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă un motiv unic întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001] coroborat cu articolul 7 alineatul (1) litera (f) din același regulament.

19 Prin intermediul acestui motiv, mai întâi, reclamanta arată că nici organizația cunoscută sub numele de Mafia, nici membrii săi nu figurează în lista persoanelor și a grupurilor teroriste anexată la Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO 2001, L 344, p. 93, Ediție specială, 18/vol. 1, p. 179), la care fac referire Orientările EUIPO privind examinarea în scopul de a ilustra interdicția de înregistrare a mărcilor Uniunii Europene contrare ordinii publice care figurează la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009.

20 În continuare, reclamanta apreciază că, în conformitate cu practica EUIPO și cu jurisprudența, o marcă a Uniunii Europene trebuie analizată ca un întreg. Or, referirea din cadrul mărcii contestate la elementul verbal „mafia” nu ar fi suficientă pentru a concluziona că ea este percepută de consumatorul mediu ca urmărind promovarea sau susținerea acestei organizații criminale. Dimpotrivă, celelalte elemente care alcătuiesc această marcă ar implica mai curând ca ea să fie percepută ca o formă de parodie sau de referire la filmele din seria *Nașul*.

- 21 În plus, reclamanta arată că produsele și serviciile desemnate de marca contestată nu sunt servicii „care comunică”, mai precis servicii care au vocația de a fi utilizate pentru a transmite un mesaj celorlalți. În consecință, marca contestată nu ar fi fost înregistrată în scopul de a insulta, de a șoca sau de a agresa. Dimpotrivă, marele public ar înțelege că marca contestată a fost înregistrată pentru a desemna un lanț de restaurante, al căror concept nu face trimitere la o organizație criminală, ci la filmele din seria *Nașul* și mai ales la valorile familiei și corporatismului pe care aceste filme le pun în scenă.
- 22 În sfârșit, reclamanta susține că un număr mare de mărci ale Uniunii Europene și de mărci italiene care conțin termenul „mafia” au fost înregistrate legal și produc efecte. Reclamanta citează, pentru a ilustra acest aspect, îndeosebi două decizii ale camerei de recurs a EUIPO care prezintă, în opinia sa, analogii cu prezenta cauză, și anume Decizia din 13 ianuarie 2012 pronunțată în cauza R 1224/2011-4 privind cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene MAFIA II și Decizia din 7 mai 2015 pronunțată în cauza R 2822/2014-5 privind cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene CONTRA-BANDO.
- 23 EUIPO și Republica Italiană contestă deopotrivă aceste argumente.
- 24 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, potrivit articolului 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 52 alineatul (1) litera (a) din același regulament, mărcile care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sunt declarate nule.
- 25 Interesul general care stă la baza acestui motiv absolut de refuz este acela de a evita înregistrarea unor semne care ar aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri în momentul utilizării lor pe teritoriul Uniunii [Hotărârea din 20 septembrie 2011, Couture Tech/OAPI (Reprezentarea stemei sovietice), T-232/10, EU:T:2011:498, punctul 29, și Hotărârea din 26 septembrie 2014, Brainlab/OAPI (Curve), T-266/13, nepublicată, EU:T:2014:836, punctul 13]. Înregistrarea unei mărci ca marcă a Uniunii Europene se lovește de acest motiv absolut de refuz în special atunci când este profund ofensatoare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 octombrie 2011, PAKI Logistics/OAPI (PAKI), T-526/09, nepublicată, EU:T:2011:564, punctul 12].
- 26 Aprecierea existenței motivului de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009 nu se poate întemeia pe percepția acelei părți a publicului relevant pe care nimic nu o șochează și, de altfel, nici pe percepția acelei părți a publicului care poate fi foarte ușor ofensată, ci trebuie să se realizeze după criteriul unei persoane rezonabile cu un nivel mediu de sensibilitate și de toleranță [a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 octombrie 2011, PAKI, T-526/09, nepublicată, EU:T:2011:564, punctul 12, Hotărârea din 9 martie 2012, Cortés del Valle López/OAPI (¡Que bueno ye! HIJOPUTA), T-417/10, nepublicată, EU:T:2012:120, punctul 21, și Hotărârea din 14 noiembrie 2013, Eflag Trade Mark Company/OAPI (FICKEN LIQUORS), T-54/13, nepublicată, EU:T:2013:593, punctul 21].
- 27 Pe de altă parte, publicul relevant nu poate fi, în vederea examinării motivului de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009, restrâns la publicul căruia îi sunt în mod direct adresate produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii. Astfel, trebuie să se țină seama de faptul că semnele vizate de acest motiv de refuz vor șoca nu doar publicul căruia îi sunt adresate produsele și serviciile desemnate de semn, ci și alte persoane care, fără a fi interesate de respectivele produse și servicii, se vor confrunța în mod incidental cu acest semn în viața lor cotidiană [a se vedea Hotărârea din 14 noiembrie 2013, Eflag Trade Mark Company/OAPI (FICKEN), T-52/13, nepublicată, EU:T:2013:596, punctul 19 și jurisprudența citată, și Hotărârea din 26 septembrie 2014, Curve, T-266/13, nepublicată, EU:T:2014:836, punctul 19 și jurisprudența citată].

- 28 Trebuie de asemenea amintit că publicul relevant care se află pe teritoriul Uniunii se află prin definiție pe teritoriul unui stat membru, iar semnele susceptibile de a fi percepute ca fiind contrare ordinii publice sau bunelor moravuri nu sunt aceleași în toate state membre, mai ales din motive lingvistice, istorice, sociale sau culturale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 septembrie 2011, *Reprezentarea stemei sovietice*, T-232/10, EU:T:2011:498, punctele 31-33).
- 29 În consecință, pentru a aplica motivul absolut de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie luate în considerare atât împrejurările comune tuturor statelor membre ale Uniunii, cât și împrejurările specifice unor state membre luate în mod individual, care pot influența percepția publicului relevant aflat pe teritoriul acestor state (*Hotărârea din 20 septembrie 2011, Reprezentarea stemei sovietice*, T-232/10, EU:T:2011:498, punctul 34).
- 30 În speță, în primul rând, trebuie arătat, astfel cum a procedat camera de recurs la punctul 24 din decizia atacată, că marca contestată este un semn complex alcătuit dintr-un fond negru în formă de pătrat în interiorul căruia se regăsesc elementele verbale „la mafia” și „se sienta a la mesa” scrise cu alb și însoțite în planul secund de reprezentarea unui trandafir roșu.
- 31 Elementul verbal „la mafia” se detașează, din motive care privesc spațiul ocupat, dar și poziția sa centrală în cadrul mărcii contestate, de alte elemente. Astfel, celălalt element verbal, „se sienta a la mesa”, ocupă un loc secundar din moment ce este așezat sub elementul verbal „la mafia” și apare în caractere în mod clar mai mici. Situația este aceeași în ceea ce privește trandafirul roșu care se află în spatele elementului verbal „la mafia”.
- 32 În consecință, camera de recurs, fără a săvârși vreo eroare, a indicat la punctul 25 din decizia atacată că elementul verbal „la mafia” este elementul dominant în cadrul mărcii contestate.
- 33 În al doilea rând, se impune mai întâi eliminarea argumentului reclamantei întemeiat pe faptul că Mafia nu se numără printre organizațiile teroriste menționate în Poziția comună 2001/931 la care se referă Orientările EUIPO privind examinarea (secțiunea 4 din partea B).
- 34 Astfel, din cuprinsul articolului 1 din Poziția comună 2001/931 rezultă că lista care se regăsește în anexa la aceasta menționează doar persoane, grupuri și entități implicate în acte teroriste. Această listă nu are ca obiect enumerarea persoanelor, grupurilor și entităților implicate în alte tipuri de activități criminale, a căror indicare în cadrul unei mărci solicitate poate de asemenea justifica aplicarea motivului absolut de refuz al înregistrării prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009. De altfel, din cuprinsul aceluiași pasaj din Orientările EUIPO privind examinarea, care face trimitere la Poziția comună 2001/931, reiese că EUIPO a avut grijă să sublinieze caracterul neexhaustiv al ilustrărilor pe care le furnizează orientările în legătură cu motivul absolut de refuz de la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 35 În continuare, trebuie subliniat că elementul verbal „la mafia” este înțeles în întreaga lume ca făcând referire la o organizație criminală care își are originile în Italia și ale cărei activități s-au extins și la alte state decât Republica Italiană, în special în cadrul Uniunii. Pe de altă parte, este de notorietate, astfel cum a constatat camera de recurs la punctul 26 din decizia atacată, că această organizație criminală a recurs la intimidare, la violență fizică și la omor pentru a-și duce la capăt activitățile care includ mai ales traficul ilegal de droguri, traficul ilegal de arme, spălarea de bani și actele de corupție.
- 36 Tribunalul consideră că astfel de activități criminale încalcă înseși valorile pe care se întemeiază Uniunea, în particular valorile privind respectarea demnității umane și libertatea, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 TUE și la articolele 2, 3 și 6 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Aceste valori sunt indivizibile și constituie patrimoniul spiritual și moral al Uniunii. În plus, criminalitatea organizată și activitățile menționate la punctul 35 de mai sus constituie unele dintre domeniile criminalității deosebit de grave cu dimensiuni transfrontaliere, în care intervenția legiitorului Uniunii este prevăzută la articolul 83 TFUE. Astfel, după cum subliniază EUIPO și

Republica Italiană, sunt alocate numeroase eforturi și numeroase resurse pentru lupta împotriva Mafiei nu doar de către guvernul italian, ci și la nivelul Uniunii, întrucât criminalitatea organizată reprezintă o amenințare serioasă pentru securitate în întreaga Uniune.

- 37 În sfârșit, elementul verbal „la mafia” este perceput de o manieră profund negativă în Italia din cauza atingerilor grave aduse de această organizație criminală securității acestui stat membru. Importanța pe care o are în Italia lupta împotriva Mafiei este ilustrată de dispozițiile represive în vigoare în acest stat membru la care se referă EUIPO și Republica Italiană, ce vizează îndeosebi apartenența la această organizație sau susținerea ei. Importanța luptei împotriva Mafiei în Italia este susținută în plus de prezența pe teritoriul acestui stat a mai multor organisme publice investite în mod specific cu misiunea de a investiga și de a reprimă activitățile ilicite ale Mafiei, precum și a asociațiilor private care vin în ajutorul victimelor acestei organizații.
- 38 În consecință, camera de recurs a apreciat în mod întemeiat că elementul verbal „la mafia” din cadrul mărcii contestate evocă în mod evident în percepția publicului relevant numele unei organizații criminale responsabile de săvârșirea unor atingeri deosebit de grave aduse ordinii publice.
- 39 În al treilea rând, reclamanta evocă în esență că publicul relevant nu percepe în marca contestată vreo valorificare a acțiunilor criminale ale Mafiei având în vedere că aceasta din urmă a dat naștere la numeroase ficțiuni, atât în cărți, cât și în filme. Reclamanta adaugă că înregistrarea mărcii contestate nu are ca obiectiv șocarea sau ofensarea, întrucât produsele și serviciile pe care le desemnează nu sunt destinate să transmită un mesaj celorlalți, ci doar să evoce seria cinematografică *Nașul*. Ea precizează că acest concept al restaurantelor sale este unul tematic și legat de acest serial și că marca contestată a dobândit o reputație în Spania.
- 40 În această privință, este necesar să se arate mai întâi că, atunci când un semn are un caracter deosebit de șocant sau de ofensator, acesta trebuie considerat contrar ordinii publice sau bunelor moravuri, oricare ar fi produsele și serviciile pentru care el este înregistrat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 octombrie 2011, PAKI, T-526/09, nepublicată, EU:T:2011:564, punctul 15). Pe de altă parte, dintr-o interpretare de ansamblu a diferitor paragrafe ale articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001] reiese că acestea se referă la calitățile intrinseci ale mărcii în cauză, iar nu la împrejurări legate de comportamentul persoanei care este solicitantul mărcii [Hotărârea din 9 aprilie 2003, Durferrit/OAPI – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, EU:T:2003:107, punctul 76, și Hotărârea din 13 septembrie 2005, Sportwetten/OAPI – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02, EU:T:2005:312, punctul 28].
- 41 Astfel, pe de o parte, împrejurarea că înregistrarea mărcii contestate nu ar fi avut ca obiectiv să șocheze sau să ofenseze, ci doar să evoce serialul cinematografic *Nașul* nu are efect asupra percepției negative a acestei mărci pe care o are publicul relevant. De altfel, niciun element al mărcii contestate nu evocă în mod direct acest serial.
- 42 Pe de altă parte, reputația dobândită de marca contestată și conceptul restaurantelor cu tematică ale reclamantei, legate de seria cinematografică *Nașul*, nu sunt calități intrinseci ale mărcii contestate și deci nu prezintă nici relevanță pentru a aprecia dacă marca contestată este contrară ordinii publice.
- 43 În continuare, este normal ca unele ficțiuni literare sau cinematografice să șocheze sau să ofenseze publicul sau o parte a acestuia prin utilizarea și prin punerea în scenă a temelor pe care le abordează (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 noiembrie 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, nepublicată, EU:T:2013:593, punctul 33). Existența mai multor cărți și filme care se raportează la Mafie nu este, așadar, în niciun fel de natură să altereze percepția fărădelegilor săvârșite de această organizație.
- 44 În sfârșit, după cum subliniază în esență EUIPO în memoriul în răspuns, trandafirul roșu prezent în marca contestată ar putea fi perceput de o parte largă a publicului relevant drept simbolul iubirii sau al spiritului de armonie, în contrast cu violența care caracterizează acțiunile Mafiei.

- 45 Acest contrast este accentuat de prezența în marca contestată a propoziției „se sienta a la mesa”. Astfel, această propoziție înseamnă în spaniolă „se așază la masă” și poate fi percepută de o mare parte a publicului care înțelege această limbă ca evocând luarea împreună a unei mese. Astfel, asocierea Mafiei cu ideile de convivialitate și de relaxare vehiculate de împrejurarea de a lua masa împreună contribuie la banalizarea activităților ilegale ale acestei organizații criminale.
- 46 În consecință, în opinia EUIPO și a Republicii Italiene, asocierea elementului verbal „la mafia” cu celelalte elemente ale mărcii contestate este de natură să transmită o imagine în general pozitivă a acțiunilor Mafiei și să banalizeze în acest fel percepția activităților criminale ale acestei organizații.
- 47 Rezultă din cele ce precedă că marca contestată, percepută în ansamblul ei, face trimitere la o organizație criminală, conferă o imagine în general pozitivă acestei organizații și banalizează în acest mod atingerile grave aduse de respectiva organizație valorilor fundamentale ale Uniunii amintite la punctul 36 de mai sus. Marca contestată este deci de natură să șocheze sau să ofenseze nu doar victimele acestei organizații criminale și familiile lor, ci și orice persoană care este, pe teritoriul Uniunii, pusă în fața mărcii menționate și are un nivel mediu de sensibilitate și de toleranță.
- 48 Este deci lipsită de eroare constatarea camerei de recurs că marca contestată este contrară ordinii publice, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009, și confirmarea implicită că această marcă trebuia declarată nulă, conform articolului 52 alineatul (1) litera (a) din același regulament.
- 49 Această concluzie nu este contrazisă de trimiterea pe care o face reclamanta la mai multe mărci ale Uniunii Europene care conțin elementul verbal „mafia” și la deciziile MAFIA II și CONTRA-BANDO pentru a demonstra că marca contestată nu este contrară ordinii publice. Astfel, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, deciziile privind înregistrarea unui semn ca marcă a Uniunii Europene adoptate de camerele de recurs în temeiul Regulamentului nr. 207/2009 sunt emise în exercitarea unei competențe nediscreționare, iar nu a unei puteri discreționare. Prin urmare, legalitatea deciziilor respective trebuie apreciată doar în temeiul acestui regulament, iar nu al unei practici decizionale anterioare acestora [Hotărârea din 26 aprilie 2007, Alcon/OAPI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punctul 65, Hotărârea din 24 noiembrie 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, punctul 71, și Hotărârea din 6 aprilie 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepf/EUIPO – Fink (NANA FINK), T-39/16, EU:T:2017:263, punctul 84]. În consecință, nici deciziile EUIPO invocate de reclamantă, nici înregistrarea de către EUIPO a altor mărci decât marca contestată ce conțin și elementul verbal „mafia” nu sunt de natură să contrazică decizia atacată.
- 50 Situația este identică în ceea ce privește împrejurarea subliniată de reclamantă că în Italia au fost înregistrate mai multe mărci care conțin elementul verbal „mafia”. Astfel, regimul mărcilor Uniunii Europene este un sistem autonom, constituit dintr-un ansamblu de norme și care urmărește obiective care îi sunt specifice, aplicarea sa fiind independentă de orice sistem național. În consecință, caracterul înregistrabil al unui semn ca marcă a Uniunii Europene trebuie apreciat numai în temeiul reglementării relevante. EUIPO și eventual instanța Uniunii nu sunt, așadar, obligate să ia în considerare, chiar dacă au această posibilitate, deciziile adoptate la nivelul statelor membre, inclusiv în cazul în care aceste decizii au fost adoptate în temeiul unei legislații naționale armonizate la nivelul Uniunii [a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 noiembrie 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, nepublicată, EU:T:2013:593, punctul 46, Hotărârea din 15 iulie 2015, Australian Gold/OAPI – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, punctul 60 și jurisprudența citată, și Hotărârea din 27 iunie 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T-685/16, nepublicată, EU:T:2017:438, punctul 41 și jurisprudența citată]. În consecință, nici pentru EUIPO, nici pentru instanța Uniunii nu sunt obligatorii deciziile naționale de înregistrare precum cele la care se referă reclamanta, astfel încât nu este necesară examinarea lor [a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 februarie 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OAPI – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, punctul 86 și jurisprudența citată, și Hotărârea din 27 iunie 2017, B2B SOLUTIONS, T-685/16, nepublicată, EU:T:2017:438, punctul 41 și jurisprudența citată].

- 51 În consecință, acțiunea trebuie respinsă ca nefondată, fără a fi nevoie pronunțarea, pe de o parte, asupra cauzei de inadmisibilitate invocate de Republica Italiană, privind întreaga acțiune și, pe de altă parte, asupra cauzei de inadmisibilitate invocate de EUIPO privind al doilea capăt de cerere referitor la declararea mărcii contestate ca fiind valabilă.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 52 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor EUIPO și ale Republicii Italiene.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a noua)

declară și hotărăște:

**1) Respinge acțiunea.**

**2) Obligă La Mafia Franchises, SL la plata cheltuielilor de judecată.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 15 martie 2018.

Semnături