



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 15 mars 2018\*

”EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket La Mafia SE SIENTA A LA MESA - Absolut registreringshinder - Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral - Artikel 7.1 f i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 f i förordning (EU) 2017/1001)”

I mål T-1/17,

**La Mafia Franchises, SL**, Zaragoza (Spanien), företrätt av advokaten I. Sempere Massa,

klagande,

mot

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företräd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

**Republiken Italien**, företräd av G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 27 oktober 2016 (ärende R 803/2016–1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Republiken Italien och La Mafia Franchises,

meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

sammansatt av ordföranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise och R. da Silva Passos (referent),

justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 2 januari 2017,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 7 april 2017,

med beaktande av Republiken Italiens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 6 april 2017,

efter förhandlingen den 22 november 2017,

\* Rättegångsspråk: engelska.

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 La Honorable Hermandad, SL, vars rättigheter och skyldigheter övertagits av klaganden, La Mafia Franchises, SL, ingav den 30 november 2006 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 25, 35 och 43 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivningar:
  - Klass 25: "Fotbeklädnader (ej ortopediska), beklädnadsartiklar, skjortor, kepsar."
  - Klass 35: "Konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; assistans vid företagsledning; konsultrådgivning avseende företagsledning; rådgivning för företagsledning; hjälptjänster vid drift av ett affärsföretag i form av franchisingföretag; reklamtjänster; utfärdande av franchising avseende utskänkning av livsmedel och kaférestauranger."
  - Klass 43: "Restaurangtjänster (livsmedel), barer, kafeterior, kaférestauranger."
- 4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 24/2007 av den 11 juni 2007. Det omstridda varumärket registrerades den 20 december 2007 under nummer 5510921.

- 5 Den 23 juli 2015 gav Republiken Italien in en ansökan till EUIPO om att det omstridda varumärket skulle förklaras ogiltigt för samtliga varor och tjänster som det registrerats för.
- 6 Till stöd för ansökan åberopades de registreringshinder som avses i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 f i förordning 2017/1001). Republiken Italien gjorde därvid i huvudsak gällande följande: Det omstridda varumärket strider mot allmän ordning och allmän moral. Ordelementet ”mafia” hänvisar till en kriminell organisation. I och med att detta ordelement används i varumärket för att känneteckna klagandens restaurangkedja, så framkallas djupt negativa känslor, det italienska kökets positiva image solkas ned och begreppets negativa innebörd banaliseras.
- 7 Genom beslut av den 3 mars 2016 biföll annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring.
- 8 Den 29 april 2016 överklagade klaganden annulleringsenhetens beslut.
- 9 I beslut av den 27 oktober 2016 (nedan kallat det överklagade beslutet) fastställde EUIPO:s första överklagandenämnd att det omstridda varumärket strider mot allmän ordning, varför överklagandet avslogs.
- 10 Som skäl för sitt beslut angav överklagandenämnden först att frågan om det omstridda varumärket strider mot allmän ordning ska avgöras utifrån omsättningskretsen inom Europeiska unionen eller inom en del av unionen. En EU-varumärkesregistrering ska förklaras ogiltig om ett registreringshinder var för handen endast i en del av unionen.
- 11 Överklagandenämnden angav vidare att det är ordelementet ”la mafia” som – med hänsyn till dess storlek och placering i det omstridda varumärket – dominerar märket. Maffian är en kriminell organisation som den italienska regeringen bekämpar både genom lagstiftning och genom specifika tillämpningsåtgärder. Vidare är kampen mot organiserad brottslighet ett av unionsinstitutionernas stora mål. I egenskap av unionsorgan ska EUIPO agera strikt i ärenden där det europeiska samhällets principer och värdegrund kan trädas förnär; detta innebär att EUIPO – med hänvisning till att de strider mot allmän ordning – inte får registrera EU-varumärken som kan anses stödja eller profitera på en kriminell organisation. Överklagandenämnden fann vid sin prövning att det var uppenbart att det omstridda varumärket uttrycker stöd för en kriminell organisation med namnet Mafia, och att ordelementen i det omstridda varumärket sammantagna gav uttryck för en trevnadskänsla och att de banaliserade ordelementet ”mafia”, vilket i sin tur förringar de allvarliga aspekter som ligger i ordet.
- 12 Överklagandenämnden fastställde slutligen att EUIPO inte bör finna varumärket skyddsvärt. Denna bedömning påverkas varken av att ordelementet ”mafia” är vanligt förekommande inom litteratur och filmkonst, eller av att EUIPO registrerat andra EU-varumärken innehållande det aktuella ordelementet.

### **Parternas yrkanden**

- 13 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
  - ogiltigförklara det överklagade beslutet,
  - förklara det omstridda varumärket giltigt, och
  - förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 14 EUIPO och Republiken Italien har yrkat att tribunalen ska
  - ogilla överklagandet, och

- förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

### *Huruvida den bevisning som har åberopats för första gången vid tribunalen kan tillåtas*

- 15 EUIPO har gjort gällande att bilagorna A.7, A.8 och A.9 till överklagandet ska avvisas såsom otillåten bevisning. Detta gäller även de bilder och länkar som finns i punkterna 44, 46 och 54 i överklagandet och som hänvisar till webbsidor. Dessa bevis har nämligen inte åberopats under något skede i förfarandet vid EUIPO.
- 16 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Med beaktande av saken i ett mål om överklagande enligt artikel 65 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72 i förordning 2017/1001) är tribunalens uppgift inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som för första gången har åberopats vid tribunalen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 19, och dom av den 9 februari 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, ej publicerad, EU:T:2017:66, punkt 16).
- 17 Tribunalen finner att – vilket även medgetts av klaganden vid förhandlingen – den bevisning som angetts i punkt 15 ovan åberopades för första gången i målet om överklagande vid tribunalen. Denna bevisning ska därmed avvisas såsom otillåten bevisning, och det saknas anledning att pröva bevisvärdet.

### *Prövning i sak*

- 18 Klaganden har åberopat en enda grund, nämligen att överklagandenämnden åsidosatt artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a i förordning 2017/1001), jämförd med artikel 7.1 f i förordningen.
- 19 Klaganden har anfört följande: Varken den organisation som är känd under namnet Mafia eller organisationens medlemmar återfinns i den förteckning över personer eller terroristgrupper som bilagts rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 2001, s. 93); det är till denna förteckning som EUIPO:s granskningsdirektiv hänvisar som illustration av förbudet mot att registrera EU-varumärken som strider mot allmän ordning enligt artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009.
- 20 Klaganden har vidare anfört att det framgår av både EUIPO:s praxis och av rättspraxis att ett EU-varumärke ska bedömas som en helhet. Hänvisningen i ordelementet "mafia" i det omstridda varumärket räcker inte för att det ska anses att en genomsnittskonsument uppfattar märket som ett stöd eller support för denna kriminella organisation. Det är tvärtom så att de andra delarna i varumärket snarare ger vid handen att märket uppfattas som en parodi på eller hänvisning till filmerna i släktkrönikan *Gudfadern*.
- 21 Klaganden har vidare uppgett att de varor och tjänster som avses med det omstridda varumärket inte är "kommunikationsbärande" tjänster, det vill säga tjänster som används för att förmedla ett budskap till utomstående personer. Det omstridda varumärket har därför inte registrerats med någon avsikt att förolämpa, chockera eller provocera. Den breda allmänheten uppfattar i stället att det omstridda varumärket registrerats för att känneteckna en restaurangkedja, vars koncept inte bygger på hänvisningen till en kriminell organisation, utan till filmerna i släktkrönikan *Gudfadern* och särskilt till de familjevärden och den skråanda som kommer till uttryck i dessa filmer.

- 22 Klaganden har slutligen gjort gällande att det finns ett stort antal EU-varumärken och italienska varumärken innehållande ordet "mafia" som registrerats i vederbörlig ordning och som har rättsverkan. Klaganden har för att åskådliggöra sin ståndpunkt hänvisat till två beslut från EUIPO:s överklagandenämnd som är analoga med detta mål. Det rör sig om beslutet av den 13 januari 2012 i ärende R 1224/2011–4 om en ansökan om registrering som EU-varumärke av varumärket MAFIA II, och beslutet av den 7 maj 2015 i ärende R 2822/2014–5 om en ansökan om registrering som EU-varumärke av varumärket CONTRA-BANDO.
- 23 Både EUIPO och Republiken Italien har bestritt dessa argument.
- 24 Tribunalen erinrar om att det följer av artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 52.1 a i förordningen, att varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral ska förklaras ogiltiga.
- 25 Allmänintresset bakom detta absoluta registreringshinder är att förhindra registrering av kännetecken vars användning inom unionen skulle strida mot den allmänna ordningen eller den allmänna moralen (dom av den 20 september 2011, Couture Tech/harmoniseringskontoret (återgivning av det sovjetiska statsvapnet), T-232/10, EU:T:2011:498, punkt 29, och dom av den 26 september 2014, Brainlab/harmoniseringskontoret (Curve), T-266/13, ej publicerad, EU:T:2014:836, punkt 13). En EU-varumärkesregistrering strider mot detta absoluta registreringshinder bland annat om varumärket är djupt stötande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 oktober 2011, PAKI Logistics/harmoniseringskontoret (PAKI), T-526/09, ej publicerad, EU:T:2011:564, punkt 12).
- 26 Bedömningen av om registreringshindret i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 föreligger kan inte grundas på uppfattningen hos den del av omsättningskretsen som inte chockeras av någonting, och ej heller hos den del av omsättningskretsen som är mycket lättstött. Denna bedömning ska i stället företas utifrån en vettig person som är känslig och tolerant i medelhög omfattning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 oktober 2011, PAKI, T-526/09, ej publicerad, EU:T:2011:564, punkt 12, dom av den 9 mars 2012, Cortés del Valle López/harmoniseringskontoret (¡Que bueno ye! HIJOPUTA), T-417/10, ej publicerad, EU:T:2012:120, punkt 21, och dom av den 14 november 2013, Efaq Trade Mark Company/harmoniseringskontoret (FICKEN LIQUORS), T-54/13, ej publicerad, EU:T:2013:593, punkt 21).
- 27 Vid bedömningen av det i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 föreskrivna registreringshindret kan omsättningskretsen inte endast utgöras av dem som de aktuella varorna eller tjänsterna direkt vänder sig till. Man ska nämligen beakta att de kännetecken som avses med registreringshindret chockerar inte bara dem som de aktuella varorna eller tjänsterna vänder sig till, utan även andra som – utan att de berörs av varorna och tjänsterna – till vardags kommer att konfronteras med kännetecknet indirekt (se dom av den 14 november 2013, Efaq Trade Mark Company/harmoniseringskontoret (FICKEN), T-52/13, ej publicerad, EU:T:2013:596, punkt 19 och där angiven rättspraxis, och dom av den 26 september 2014, Curve, T-266/13, ej publicerad, EU:T:2014:836, punkt 19 och där angiven rättspraxis).
- 28 Omsättningskretsen hemmahörande inom unionen är per definition hemmahörande i en medlemsstat, och de kännetecken som kan uppfattas som stridande mot allmän ordning eller allmän moral är inte desamma i samtliga medlemsstater, vilket bland annat kan bero på språkliga, historiska, sociala eller kulturella betingelser (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 september 2011, återgivning av det sovjetiska statsvapnet, T-232/10, EU:T:2011:498, punkterna 31–33).
- 29 Vid tillämpningen av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 ska följaktligen inte bara förhållanden som är gemensamma för alla medlemsstater i unionen beaktas, utan även de särskilda förhållanden som gör sig gällande i de enskilda medlemsstaterna och som kan påverka uppfattningen hos omsättningskretsen i dessa medlemsstater (dom av den 20 september 2011, återgivning av det sovjetiska statsvapnet, T-232/10, EU:T:2011:498, punkt 34).

- 30 I förevarande mål noterar tribunalen för det första – liksom överklagandenämnden i punkt 24 i det överklagade beslutet – att det omstridda varumärket är ett sammansatt kännetecken med en kvadratisk svart fond mot vilken avtecknas ordelementen "la mafia" och "se sienta a la mesa" i vitt, och i bakgrunden finns en röd ros återgiven.
- 31 Ordelementet "la mafia" särskiljer sig från övriga beståndsdelar såväl genom det utrymme som ordelementet tar i anspråk som genom att det getts en central placering i det omstridda varumärket. Det andra ordelementet, "se sienta a la mesa", har getts en underordnad placering i det att det placerats under ordelementet "la mafia" och att det har skrivits i betydligt mindre bokstäver. Samma bedömning görs avseende den röda rosen bakom ordelementet "la mafia".
- 32 Överklagandenämnden gjorde således inte någon felaktig bedömning då den i punkt 25 i det överklagade beslutet slog fast att ordelementet "la mafia" var dominerande i det omstridda varumärket.
- 33 För det andra finner tribunalen att klaganden inte kan vinna framgång med argumentet att maffian inte återfinns bland de terroristorganisationer som nämns i gemensam ståndpunkt 2001/931, till vilken det hänvisas i EUIPO:s granskningsdirektiv (del B, sektion 4).
- 34 Det framgår nämligen av artikel 1 i gemensam ståndpunkt 2001/931 att förteckningen i bilagan endast nämner personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar. Syftet med denna förteckning är inte att räkna upp de personer, grupper och enheter som deltar i annan kriminell verksamhet, varvid en hänvisning i ett sökt varumärke till sådan verksamhet också kan motivera att det i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 föreskrivna absoluta registreringshindret tillämpas. Det framgår dessutom av själva ordalydelsen i den del av EUIPO:s granskningsdirektiv som hänvisar till gemensam ståndpunkt 2001/931 att EUIPO bemödat sig om att betona att de exempel på absoluta registreringshinder i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009 som ges i granskningsdirektiven är icke uttömmande.
- 35 Vidare förstås ordelementet "la mafia" runt om i världen som en hänvisning till en kriminell organisation med rötter i Italien som nu också bedriver verksamhet i andra stater än i Republiken Italien, bland annat inom unionen. Det är för övrigt ett notoriskt faktum – såsom även överklagandenämnden konstaterat i punkt 26 i det överklagade beslutet – att denna kriminella organisation tillgriper hot, fysiskt våld och mord inom ramen för sin verksamhet bestående ibland annat olaglig narkotikahandel, olaglig vapenhandel, penningtvätt och korruption.
- 36 Sådan typ av kriminell verksamhet strider mot unionens värdegrund, däribland respekten för människans värdighet och frihet i artikel 2 FEU och i artiklarna 2, 3 och 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa värden är odelbara och de utgör unionens andliga och moraliska arvegods. Organiserad brottslighet och sådan verksamhet som anges i punkt 35 ovan hör till de områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag inom vilka unionslagstiftarens ingripande föreskrivs i artikel 83 FEUF. Såsom även betonats av EUIPO och Republiken Italien har inte bara den italienska regeringen vidtagit flera åtgärder och avsatt betydande medel för att bekämpa maffian utan så har även skett på unionsnivå, eftersom den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt säkerhetshot inom hela unionen.
- 37 Ordelementet "la mafia" har slutligen en djupt negativ klang i Italien, eftersom denna kriminella organisation agerar på ett sätt som är till men för säkerheten i landet. Betydelsen av kampen mot maffian i Italien åskådliggörs av de bestämmelser med repressiv verkan som är i kraft i Italien och som EUIPO och Republiken Italien har hänvisat till; dessa bestämmelser riktar sig specifikt mot medlemskap i och stöd till denna organisation. Betydelsen av kampen mot maffian i Italien framgår dessutom av att det i landet finns flera offentliga organisationer som specifikt har till uppgift och lagföra och beivra maffians olagliga verksamhet jämte privata organisationer som biträder dem som fallit offer för maffian.

- 38 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning då den fann det vara uppenbart att omsättningskretsen uppfattar ordelementet "la mafia" i det omstridda varumärket som namnet på en kriminell organisation som bär ansvaret för att i särskilt allvarlig utsträckning ha stört den allmänna ordningen.
- 39 Klaganden har för det tredje gjort gällande att omsättningskretsen inte anser att det omstridda varumärket på något sätt skulle förhålliga maffians kriminella verksamhet i den mån maffian varit föremål för flera fiktiva berättelser, både i romaner och i film. Klaganden har tillagt att syftet med att låta registrera det omstridda varumärket inte är att chockera eller provocera, eftersom de varor och tjänster som avses med varumärket inte förmedlar något budskap till utomstående personer; det enda syftet är att anspela på den i film beskrivna släktkrönikan *Gudfadern*. Klagandens restauranger bygger på ett tematiskt koncept som anspelar på denna släktkrönika. Dessutom har det omstridda varumärket blivit känt i Spanien.
- 40 Tribunalen gör följande bedömning. När ett kännetecken är särskilt chockerande eller stötande ska det anses strida mot allmän ordning och allmän moral, oavsett vilka varor och tjänster som tecknet registrerats för (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 oktober 2011, PAKI, T-526/09, ej publicerad, EU:T:2011:564, punkt 15). Det följer vidare av de olika styckena i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 i förordning 2017/1001) att dessa avser inneboende egenskaper hos det aktuella varumärket, och inte omständigheter som rör uppträdandet hos varumärkessökanden (dom av den 9 april 2003, Durferrit/harmoniseringskontoret – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, EU:T:2003:107, punkt 76, och dom av den 13 september 2005, Sportwetten/harmoniseringskontoret – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02, EU:T:2005:312, punkt 28).
- 41 Att syftet med att låta registrera det omstridda varumärket inte varit att chockera eller provocera utan endast att anspela på den i film beskrivna släktkrönikan *Gudfadern*, är därmed ovidkommande när det gäller omsättningskretsens negativa uppfattning av varumärket. För övrigt finns det ingen beståndsdel i det omstridda varumärket som direkt anspelar på denna släktkrönika.
- 42 Den omständigheten att det omstridda varumärket blivit känt och att restaurangerna bygger på ett tematiskt koncept med hänvisning till den i film beskrivna släktkrönikan *Gudfadern* kan vidare inte anses utgöra inneboende egenskaper i det omstridda varumärket; även dessa omständigheter är därför ovidkommande för bedömningen av om det omstridda varumärket strider mot allmän ordning.
- 43 Dessutom är det vanligt att fiktiva berättelser inom litteratur eller film chockerar eller uppfattas som stötande av allmänheten eller en del av allmänheten genom de teman som behandlas i verken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 november 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, ej publicerad, EU:T:2013:593, punkt 33). Den talrika förekomsten av böcker och filmer som handlar om maffian kan således inte anses påverka uppfattningen av de illgärningar som denna organisation begått.
- 44 Slutligen finner tribunalen – såsom även huvudsakligen betonats av EUIPO i svarsskrivelsen – att en stor del av omsättningskretsen kan uppfatta den röda rosen i det omstridda varumärket som en symbol för kärlek eller samförståndsanda, vilket kontrasterar mot maffians våldspräglade metoder.
- 45 Denna kontrast accentueras av frasen "se sienta a la mesa" i det omstridda varumärket. Denna fras betyder på spanska "sätta sig till bords" och en stor del av den spansktalande omsättningskretsen kan uppfatta den som en anspelning på en gemensam måltid. Att maffian associeras med de tankar om trevnad och avslappnad miljö som man får när man tänker på en gemensam måltid bidrar till att banalisera denna kriminella organisations illegala verksamhet.
- 46 I och med att ordelementet "la mafia" associeras med de andra beståndsdelarna i det omstridda varumärket kan detta – såsom även gjorts gällande av EUIPO och Republiken Italien – skapa en i huvudsak positiv bild av maffians verksamhet, vilket därigenom banaliserar bilden av maffians kriminella verksamhet.

- 47 Således finner tribunalen följande: det omstridda varumärket, sett i sin helhet, hänvisar till en kriminell organisation, ger en i huvudsak positiv bild av denna organisation och banaliserar därigenom organisationens grova attacker mot unionens grundläggande värden (se punkt 36 ovan). Det omstridda varumärket är därigenom ägnat att chockera eller uppfattas som stötande av inte bara dem som fallit offer för maffian och deras familjer, utan även var och en som inom unionen konfronteras med varumärket och som är känslig och tolerant i medelhög omfattning.
- 48 Överklagandenämnden gjorde således inte någon felaktig bedömning då den slog fast att det omstridda varumärket strider mot allmän ordning i den mening som avses i artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009, och därför slog fast att varumärket ska förklaras ogiltigt med stöd av artikel 52.1 a i förordningen.
- 49 Klaganden har hänvisat till flera EU-varumärken innehållande ordelementet "mafia" och till besluten MAFIA II och CONTRA-BANDO till styrkande av att det omstridda varumärket inte strider mot allmän ordning; tribunalen finner emellertid att detta inte föranleder tribunalen att göra någon annan bedömning än den som gjorts ovan. Tribunalen erinrar om att de beslut som EUIPO:s överklagandenämnder antar med stöd av förordning nr 207/2009 beträffande registrering av ett kännetecken som EU-varumärke, enligt fast rättspraxis, antas inom ramen för en normbunden behörighet där nämnderna inte har något utrymme för skönsmässig bedömning. Frågan huruvida dessa beslut är lagenliga ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringskontoret, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punkt 65, dom av den 24 november 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 71, och dom av den 6 april 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepf/EUIPO – Fink (NANA FINK), T-39/16, EU:T:2017:263, punkt 84). Varken de EUIPO-beslut som åberopats av klaganden, eller EUIPO:s registrering av andra varumärken än det omstridda varumärket innehållande ordelementet "mafia", kan därmed föranleda tribunalen att ogiltigförklara det överklagade beslutet.
- 50 Tribunalen gör samma bedömning när det gäller klagandens påstående att flera varumärken innehållande ordelementet "mafia" registrerats i Italien. Ordningen för EU-varumärken är nämligen ett självständigt system som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system. Detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska följaktligen endast prövas på grundval av relevant lagstiftning. EUIPO och, i förekommande fall, unionsdomstolen är således inte bundna av de beslut och avgöranden som meddelats i en medlemsstat, även om de får beakta dem. Detta gäller även beslut och avgöranden som meddelats med tillämpning av nationell lagstiftning som har harmoniserats på unionsnivå (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 november 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, ej publicerad, EU:T:2013:593, punkt 46, dom av den 15 juli 2015, Australian Gold/harmoniseringskontoret – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, punkt 60 och där angiven rättspraxis, och dom av den 27 juni 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T-685/16, ej publicerad, EU:T:2017:438, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Varken EUIPO eller unionsdomstolen är således bundna av nationella registreringsbeslut som de som klaganden hänvisat till, vilket innebär att det saknas anledning att pröva dessa (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 februari 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/harmoniseringskontoret – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, punkt 86 och där angiven rättspraxis, och dom av den 27 juni 2017, B2B SOLUTIONS, T-685/16, ej publicerad, EU:T:2017:438, punkt 41 och där angiven rättspraxis).
- 51 Överklagandet ska därmed ogillas. Det saknas därvid anledning att pröva den invändning om rättegångshinder som framställts av Republiken Italien mot överklagandet i dess helhet. Det saknas även anledning att pröva den invändning om rättegångshinder som EUIPO framställt med avseende på det andra yrkandet om att det omstridda varumärket ska förklaras giltigt.



## Rättegångskostnader

- 52 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO och Republiken Italien har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s och Republiken Italiens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **La Mafia Franchises, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 mars 2018.

Underskrifter