

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ063145

TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 15 de marzo de 2018

Sala Novena

Asunto n.º T-1/17

SUMARIO:

Marcas. Recurso contra el registro como marca de la Unión. Elemento denominativo «mafia». Orden público. Percepción del público. El público pertinente en el territorio de la Unión se encuentra, por definición, en el territorio de un Estado miembro y los signos que puede percibir el público destinatario como contrarios al orden público o a las buenas costumbres no son los mismos en todos los Estados miembros debido, en particular, a razones lingüísticas, históricas, sociales o culturales. Por lo tanto, para la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7.1 f) del Reglamento 207/2009, han de tomarse en consideración tanto las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros de la Unión como las circunstancias particulares de los mismos individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público pertinente situado en el territorio de dichos Estados. El elemento denominativo «la mafia» es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que tiene sus orígenes en Italia y cuyas actividades se extendieron a otros Estados; tales actividades criminales vulneran los propios valores en que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad. Estos valores son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión. Por último, el elemento denominativo «la mafia» se percibe de manera profundamente negativa en Italia, debido a los ataques graves de esa organización criminal a la seguridad de dicho Estado miembro. Por lo tanto, es acertado que la Sala de Recurso considerara que el elemento denominativo «la mafia» de la marca controvertida evocaba de manera manifiesta en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público. Cuando un signo presenta un carácter particularmente chocante u ofensivo, debe considerarse contrario al orden público o a las buenas costumbres, sean cuales fueren los productos y servicios para los que esté registrado. Por una parte, el hecho de que el registro de la marca controvertida no tenga la finalidad de chocar u ofender, sino únicamente de evocar la saga cinematográfica El Padrino, carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público pertinente. Además, ningún elemento de la marca controvertida evoca directamente la referida saga. Por otra parte, el renombre adquirido por la marca controvertida y el concepto de los restaurantes temáticos de la recurrente, vinculados a la saga cinematográfica El Padrino, no son cualidades intrínsecas de la marca controvertida, por lo que también carecen de pertinencia a efectos de apreciar si la marca controvertida es contraria al orden público. El régimen de las marcas de la Unión es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas que persigue objetivos que le son específicos y cuya aplicación es independiente de cualquier sistema nacional. En consecuencia, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión sólo puede apreciarse sobre la base de la normativa pertinente. Por lo tanto, la EUIPO y, en su caso, el Juez de la Unión no están vinculados, aunque puedan tomarlas en consideración, por las resoluciones adoptadas a escala de los Estados miembros y ello aunque dichas resoluciones se hayan adoptado en aplicación de una normativa nacional armonizada a escala de la Unión.

PRECEPTOS:

Tratado de 25 de Marzo de 1957 de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), arts. 2 y 83.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 2, 3 y 6.

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 7.1 f), 52.1 a) y 65.

Reglamento (UE) 2017/1001 (Marca de la Unión Europea), arts. 59.1 a) y 72.

PONENTE:*Don R. da Silva Passos.*

En el asunto T-1/17,



La Mafia Franchises, S.L., con domicilio social en Zaragoza, representada por el Sr. I. Sempere Massa, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

República Italiana, representada por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de octubre de 2016 (asunto R 803/2016-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre la República Italiana y La Mafia Franchises,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por los Sres. S. Gervasoni, Presidente, y los Sres. L. Madise y R. da Silva Passos (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de enero de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de abril de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la República Italiana presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de abril de 2017;

celebrada la vista el 22 de noviembre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1. El 30 de noviembre de 2006, La Honorable Hermandad, S.L., a la que sucedió la recurrente, La Mafia Franchises, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2. La marca cuyo registro se solicitó es la siguiente marca figurativa:



3. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 25, 35 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

- Clase 25: «Calzados (excepto ortopédicos), artículos de vestir, camisetas, gorras».
- Clase 35: «Servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de negocios; consultas para la dirección de negocios; servicios de asesores para la dirección de empresas; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; servicios de publicidad; servicios de emisión de franquicias relativas a la restauración (alimentación) y cafés-restaurantes».
- Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación), bares, cafeterías, cafés-restaurantes».

4. La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 24/2007, de 11 de junio de 2007. La marca controvertida fue registrada el 20 de diciembre de 2007 con el número 5510921.

5. El 23 de julio de 2015, la República Italiana presentó ante la EUIPO una solicitud con objeto de que se declarara la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios para los que había sido registrada.

6. El motivo de nulidad invocado en apoyo de dicha solicitud era el previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001]. La República Italiana alegó, esencialmente, que la marca controvertida era contraria al orden público y a las buenas costumbres, habida cuenta de que el elemento denominativo «mafia» remitía a una organización criminal y de que el uso que se hacía de la referida marca a fin de designar la cadena de restaurantes de la recurrente, además de suscitar sentimientos profundamente negativos, tenía el efecto de «manipular» la imagen positiva de la gastronomía italiana y de banalizar el sentido negativo de dicho elemento.

7. La División de Anulación estimó la solicitud de nulidad mediante resolución de 3 de marzo de 2016.

8. El 29 de abril de 2016, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

9. Mediante resolución de 27 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO confirmó que la marca controvertida era contraria al orden público y desestimó el recurso.

10. Con carácter previo, la Sala de Recurso precisó que la contrariedad al orden público de la marca controvertida debía apreciarse a la luz de la percepción del público pertinente situado en el territorio de la Unión



Europea o en una parte de dicho territorio, entendiéndose que un registro de marca de la Unión debía anularse si existía un motivo de anulación en tan sólo una parte de la Unión.

11. La Sala de Recurso consideró, a continuación, que, habida cuenta de su tamaño y de su posición en la marca controvertida, el elemento denominativo «la mafia» dominaba dicha marca. La Sala de Recurso subrayó que la Mafia era una organización criminal que el Gobierno italiano combatía mediante legislación y medidas de aplicación específicas. Además, la Sala de Recurso recordó que la lucha contra el crimen organizado también era un objetivo principal de las instituciones de la Unión. La Sala de Recurso precisó, por otra parte, que la EUIPO, en cuanto organismo de la Unión, debía adoptar una posición estricta en los asuntos que vulneran los principios y los valores básicos de la sociedad europea, al igual que le incumbe denegar el registro, por ser contraria al orden público, de cualquier marca de la Unión respecto de la que quepa considerar que apoya a una organización criminal o le beneficia. Al término de este examen, la Sala de Recurso consideró, por una parte, que la marca controvertida promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de Mafia y, por otra, que el conjunto de los elementos denominativos de la marca controvertida transmitía un mensaje de cordialidad y de banalización del elemento denominativo «mafia», deformando de este modo la gravedad que transmite.

12. Por último, la Sala de Recurso confirmó que la marca controvertida no debía estar protegida por la EUIPO y que esta conclusión no podía verse influenciada por el hecho de que el elemento denominativo «mafia» se haya utilizado con frecuencia en la literatura y en el cine, ni por el hecho de que la EUIPO haya registrado otras marcas de la Unión que contienen ese mismo elemento.

Pretensiones de las partes

13. La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Declare la validez de la marca controvertida.
- Condene en costas a la EUIPO.

14. La EUIPO y la República Italiana solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los elementos presentados por primera vez ante el Tribunal

15. La EUIPO se opone a la admisibilidad de los anexos A.7, A.8 y A.9 del recurso, así como a la admisibilidad de las imágenes y los enlaces que figuran en los apartados 44, 46 y 54 del referido recurso, que se remiten a sitios de Internet. En efecto, dichos elementos no se presentaron en ninguna etapa del procedimiento ante la EUIPO.

16. A este respecto, ha de señalarse que, habida cuenta del objeto del recurso previsto en el artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72 del Reglamento 2017/1001), la función del Tribunal no es reconsiderar, en el marco de tal recurso, las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él [véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 19, y de 9 de febrero de 2017, International Gaming Projects/EUIPO - adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, no publicada, EU:T:2017:66, apartado 16].

17. En el presente asunto, tal como reconoció la recurrente en la vista, los elementos a que se refiere el anterior apartado 15 se presentaron por primera vez en el marco del recurso ante el Tribunal. Por lo tanto, procede inadmitir dichos elementos, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria.



Sobre el fondo

18. En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un motivo único basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra a) del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 7, apartado 1, letra f), del referido Reglamento.

19. La recurrente alega mediante este motivo, en primer lugar, que ni la organización conocida con el nombre de Mafia, ni sus miembros figuran en la lista de personas y grupos terroristas anexa a la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 93), a la que se refieren las directrices de examen de la EUIPO a fin de ilustrar la prohibición de registro de marcas de la Unión contrarias al orden público que figura en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

20. En segundo lugar, la recurrente considera que, según la práctica de la EUIPO y la jurisprudencia, una marca de la Unión debe analizarse como un conjunto. Pues bien, alega que la referencia que contiene la marca controvertida al elemento denominativo «mafia» no basta para concluir que el consumidor medio la perciba en el sentido de que está dirigida a promover o a apoyar dicha organización criminal. Por el contrario, los demás elementos que componen dicha marca implican más bien que se percibe como una forma de parodia o de referencia a las películas de la saga El Padrino.

21. Además, la recurrente alega que los productos y servicios que designa la marca controvertida no son servicios «comunicativos», es decir, servicios destinados a ser utilizados para transmitir un mensaje a los demás. Por lo tanto, la marca controvertida no se ha registrado a fin de insultar, ofender o agredir. Señala que, bien al contrario, el gran público comprende que la marca controvertida se ha registrado para designar una cadena de restaurantes cuyo concepto no remite a una organización criminal, sino a las películas de la saga El Padrino, y, en particular, a los valores de familia y de corporativismo que dichas películas escenifican.

22. Por último, la recurrente sostiene que un gran número de marcas de la Unión y de marcas italianas que contienen el término «mafia» han sido registradas debidamente y producen sus efectos. A fin de ilustrar este extremo, la recurrente cita, en particular, dos resoluciones de la Sala de Recurso de la EUIPO que, según ella, presentan analogía con el caso de autos, a saber, la resolución de 13 de enero de 2012 en el asunto R 1224/2011-4, relativa a la solicitud de la marca de la Unión MAFIA II, y la resolución de 7 de mayo de 2015 en el asunto R 2822/2014-5, relativa a la solicitud de marca de la Unión CONTRA-BANDO.

23. La EUIPO y la República Italiana se oponen a cada una de estas alegaciones.

24. Con carácter previo, ha de recordarse que, según el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, se declarará la nulidad de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

25. El interés general que subyace en este motivo de denegación absoluto consiste en evitar el registro de signos cuya utilización en el territorio de la Unión resultaría contraria al orden público o a las buenas costumbres [sentencias de 20 de septiembre de 2011, Couture Tech/OAMI (Representación del escudo soviético), T-232/10, EU:T:2011:498, apartado 29, y de 26 de septiembre de 2014, Brainlab/OAMI (Curve), T-266/13, no publicada, EU:T:2014:836, apartado 13]. El registro de una marca como marca de la Unión choca con ese motivo de denegación absoluta, en particular, si es profundamente ofensivo [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2011, PAKI Logistics/OAMI (PAKI), T-526/09, no publicada, EU:T:2011:564, apartado 12].

26. La apreciación de la existencia del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 no puede basarse en la percepción de aquella parte del público pertinente a la que nada ofende, ni, por otro lado, en la percepción de aquella parte del público que puede ofenderse fácilmente, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable que tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2011, PAKI, T-526/09, no publicada, EU:T:2011:564, apartado 12; de 9 de marzo de 2012, Cortés del Valle López/OAMI (¡Que bueno ye!



HIJOPUTA), T-417/10, no publicada, EU:T:2012:120, apartado 21, y de 14 de noviembre de 2013, Etag Trade Mark Company/OAMI (FICKEN LIQUORS), T-54/13, no publicada, EU:T:2013:593, apartado 21].

27. Por otra parte, a efectos del examen del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, el público pertinente no puede estar limitado al público al que están directamente dirigidos los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca. En efecto, procede tener en cuenta que los signos a que se refiere dicho motivo de denegación ofenden no solamente al público al que están dirigidos los productos y servicios designados por el signo, sino también a otras personas que, sin ser el objetivo de dichos productos y servicios se ven confrontadas con él de manera incidental en su vida diaria [véanse las sentencias de 14 de noviembre de 2013, Etag Trade Mark Company/OAMI (FICKEN), T-52/13, no publicada, EU:T:2013:596, apartado 19 y jurisprudencia citada, y de 26 de septiembre de 2014, Curve, T-266/13, no publicada, EU:T:2014:836, apartado 19 y jurisprudencia citada].

28. Asimismo, debe recordarse que el público pertinente en el territorio de la Unión se encuentra, por definición, en el territorio de un Estado miembro y que los signos que puede percibir el público destinatario como contrarios al orden público o a las buenas costumbres no son los mismos en todos los Estados miembros debido, en particular, a razones lingüísticas, históricas, sociales o culturales (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2011, Representación del escudo soviético, T-232/10, EU:T:2011:498, apartados 31 a 33).

29. Por lo tanto, para la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, han de tomarse en consideración tanto las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros de la Unión como las circunstancias particulares de los Estados miembros individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público pertinente situado en el territorio de dichos Estados (sentencia de 20 de septiembre de 2011, Representación del escudo soviético, T-232/10, EU:T:2011:498, apartado 34).

30. En el presente asunto, ha de señalarse, en primer lugar, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 24 de la resolución impugnada, que la marca controvertida es un signo complejo compuesto de un fondo negro en forma de cuadrado dentro del cual figuran los elementos denominativos «la mafia» y «se sienta a la mesa» escritos en blanco y acompañados, en un segundo plano, de la representación de una rosa roja.

31. El elemento denominativo «la mafia», tanto debido al espacio que ocupa, como a su posición central en la marca controvertida, se destaca de los demás elementos. Así, el otro elemento denominativo, «se sienta a la mesa», ocupa un puesto secundario, habida cuenta de que está situado debajo del elemento denominativo «la mafia» y de que aparece en caracteres claramente más pequeños. Lo mismo ocurre con la rosa roja, que figura como fondo del elemento denominativo «la mafia».

32. Por lo tanto, la Sala de Recurso no incurrió en error alguno al indicar, en el apartado 25 de la resolución impugnada, que el elemento denominativo «la mafia» era dominante en la marca controvertida.

33. En segundo lugar, procede descartar primero la alegación de la recurrente basada en el hecho de que la Mafia no figura entre las organizaciones terroristas mencionadas en la Posición Común 2001/931, a la que se refieren las directrices de examen de la EUIPO (parte B, sección 4).

34. En efecto, del artículo 1 de la Posición Común 2001/931 se desprende que la lista que figura en su anexo menciona únicamente a personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo. Dicha lista no tiene por objeto enumerar a las personas, grupos y entidades implicados en otros tipos de actividades criminales cuya evocación en una marca solicitada también puede justificar la aplicación del motivo de denegación absoluto de registro previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009. Además, se desprende del propio tenor del pasaje de las directrices de examen de la EUIPO que hace referencia a la Posición Común 2001/931 que la EUIPO se ha cuidado de destacar el carácter no exhaustivo de los ejemplos que facilitan dichas directrices del motivo de denegación absoluto que figura en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

35. A continuación, procede señalar que el elemento denominativo «la mafia» es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que tiene sus orígenes en Italia y cuyas



actividades se extendieron a otros Estados distintos de la República Italiana, en particular, dentro de la Unión. Por otra parte, es hecho conocido, como declaró la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada, que dicha organización criminal recurre a la intimidación, a la violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que incluyen concretamente el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilegal de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción.

36. El Tribunal considera que tales actividades criminales vulneran los propios valores en que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad, tal como están previstos en el artículo 2 TUE y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos valores son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión. Además, el crimen organizado y las actividades mencionadas en el anterior apartado 35 forman parte de los ámbitos delictivos de especial gravedad y dimensión transfronteriza en los que el artículo 83 TFUE prevé la actuación del legislador de la Unión. Como subrayan la EUIPO y la República Italiana, a la lucha contra la Mafia se dedican numerosos esfuerzos y cuantiosos recursos no solamente por el Gobierno italiano, sino también a escala de la Unión, al representar el crimen organizado una grave amenaza para la seguridad en el conjunto de ésta.

37. Por último, el elemento denominativo «la mafia» se percibe de manera profundamente negativa en Italia, debido a los ataques graves de esa organización criminal a la seguridad de dicho Estado miembro. La importancia que reviste la lucha contra la Mafia en Italia viene ilustrada por las disposiciones represivas vigentes en dicho Estado miembro, a las que se refieren la EUIPO y la República Italiana, específicamente dirigidas contra la pertenencia a dicha organización o el apoyo a la misma. A mayor abundamiento, la importancia de la lucha contra la Mafia en Italia viene corroborada por la presencia en el territorio de dicho Estado miembro de varios organismos públicos con la particular misión de perseguir y reprimir las actividades ilegales de la Mafia, así como de asociaciones privadas de ayuda a las víctimas de dicha organización.

38. Por lo tanto, es acertado que la Sala de Recurso considerara que el elemento denominativo «la mafia» de la marca controvertida evocaba de manera manifiesta en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público.

39. En tercer lugar, la recurrente alega, esencialmente, que el público pertinente no percibe en la marca controvertida valorización alguna de la acción criminal de la Mafia en la medida en que ésta ha dado lugar a numerosas ficciones, tanto en libros como en películas. Añade que el registro de la marca controvertida no tiene por objeto chocar ni ofender en la medida en que los productos y servicios que designa no están destinados a transmitir un mensaje a los demás, sino únicamente a evocar la saga cinematográfica El Padrino. Precisa que el concepto de sus restaurantes es temático y está vinculado a la referida saga y que la marca controvertida ha adquirido reputación en España.

40. A este respecto, procede subrayar, en primer lugar, que cuando un signo presenta un carácter particularmente chocante u ofensivo, debe considerarse contrario al orden público o a las buenas costumbres, sean cuales fueren los productos y servicios para los que esté registrado (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2011, PAKI, T-526/09, no publicada, EU:T:2011:564, apartado 15). Además, de una lectura conjunta de los diferentes párrafos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), se desprende que éstos se refieren a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante de la marca [sentencias de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI - Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, EU:T:2003:107, apartado 76, y de 13 de septiembre de 2005, Sportwetten/OAMI - Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02, EU:T:2005:312, apartado 28].

41. Por lo tanto, por una parte, el hecho de que el registro de la marca controvertida no tenga la finalidad de chocar u ofender, sino únicamente de evocar la saga cinematográfica El Padrino, carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público pertinente. Además, ningún elemento de la marca controvertida evoca directamente la referida saga.

42. Por otra parte, el renombre adquirido por la marca controvertida y el concepto de los restaurantes temáticos de la recurrente, vinculados a la saga cinematográfica El Padrino, no son cualidades intrínsecas de la



marca controvertida, por lo que también carecen de pertinencia a efectos de apreciar si la marca controvertida es contraria al orden público.

43. Asimismo, es habitual que las ficciones literarias o cinematográficas choquen u ofendan al público o a una parte del mismo, mediante la utilización y la puesta en escena de los temas que abordan (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, no publicada, EU:T:2013:593, apartado 33). La existencia de numerosos libros y películas que se refieren a la Mafia no altera, por lo tanto, en modo alguno la percepción de las fechorías cometidas por dicha organización.

44. Por último, como subraya, esencialmente, la EUIPO en su escrito de contestación, la rosa roja presente en la marca controvertida podría ser percibida por gran parte del público pertinente como el símbolo del amor o del espíritu de concordia, en contraste con la violencia que caracteriza las acciones de la Mafia.

45. Este contraste se acentúa por la presencia de la frase «se sienta a la mesa» en la marca controvertida. En efecto, dicha frase puede ser percibida por gran parte del público que comprenda el español en el sentido de que evoca compartir una comida. Por consiguiente, la asociación de la Mafia a las ideas de cordialidad y de relajación transmitidas por el hecho de compartir una comida contribuye a la banalización de las actividades ilícitas de dicha organización criminal.

46. Por lo tanto, como sostienen la EUIPO y la República Italiana, la asociación del elemento denominativo «la mafia» a los demás elementos de la marca controvertida ofrece una imagen globalmente positiva de la acción de la Mafia y, de este modo, banaliza la percepción de las actividades criminales de dicha organización.

47. De lo que precede resulta que la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión mencionados en el anterior apartado 36. La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de dicha organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.

48. Por consiguiente, la Sala de Recurso concluyó, sin incurrir en error alguno, que la marca controvertida era contraria al orden público, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, por lo que confirmó que debía declararse la nulidad de dicha marca con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del referido Reglamento.

49. Esta conclusión no puede ponerse en tela de juicio por la referencia que hace la recurrente a varias marcas de la Unión que incluyen el elemento denominativo «mafia» y a las resoluciones MAFIA II y CONTRABANDO a fin de declarar que la marca controvertida no es contraria al orden público. En efecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la EUIPO, en virtud del Reglamento n.º 207/2009, sobre el registro de un signo como marca de la Unión dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de dichas resoluciones debe apreciarse únicamente sobre la base de este Reglamento, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas [sentencias de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, apartado 65; de 24 de noviembre de 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 71, y de 6 de abril de 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepf/EUIPO - Fink (NANA FINK), T-39/16, EU:T:2017:263, apartado 84]. Por consiguiente, ni las resoluciones de la EUIPO invocadas por la recurrente, ni el registro por la EUIPO de marcas distintas de la controvertida que contienen también el elemento denominativo «mafia», pueden poner en tela de juicio la resolución impugnada.

50. Lo mismo ocurre en lo que respecta a la circunstancia, destacada por la recurrente, de que en Italia se hayan registrado varias marcas que contienen el elemento denominativo «mafia». En efecto, el régimen de las marcas de la Unión es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas que persigue objetivos que le son específicos y cuya aplicación es independiente de cualquier sistema nacional. En consecuencia, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión sólo puede apreciarse sobre la base de la normativa pertinente. Por lo tanto, la EUIPO y, en su caso, el Juez de la Unión no están vinculados, aunque puedan tomarlas en consideración, por las resoluciones adoptadas a escala de los Estados miembros y ello aunque dichas resoluciones se hayan



adoptado en aplicación de una normativa nacional armonizada a escala de la Unión [véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de noviembre de 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, no publicada, EU:T:2013:593, apartado 46; de 15 de julio de 2015, Australian Gold/OAMI - Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, apartado 60 y jurisprudencia citada, y de 27 de junio de 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T-685/16, no publicada, EU:T:2017:438, apartado 41 y jurisprudencia citada]. De ello resulta que ni la EUIPO ni el Juez de la Unión pueden estar vinculados por resoluciones nacionales de registro como aquellas a las que se refiere la recurrente, de modo que no es necesario examinarlas [véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de febrero de 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI - Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, apartado 86 y jurisprudencia citada, y de 27 de junio de 2017, B2B SOLUTIONS, T-685/16, no publicada, EU:T:2017:438, apartado 41 y jurisprudencia citada].

51 Por consiguiente, el recurso debe desestimarse por infundado, sin que sea necesario pronunciarse, por una parte, sobre la excepción de inadmisibilidad del recurso en su conjunto formulada por la República Italiana, ni, por otra parte, sobre la excepción de inadmisibilidad formulada por la EUIPO frente a la segunda pretensión, consistente en que se declare la validez de la marca.

Costas

52. A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y la República Italiana.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a La Mafia Franchises, S.L.

GervasoniMadiseda Silva Passos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de marzo de 2018.

Firmas

* Lengua de procedimiento: inglés.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.