



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## **Flash APRAM n° 312 – Mafia : Marque contraire à l'ordre public**

**Tribunal de l'UE, 15 mars 2018, T-1/17, EU:T:2018:146, La Mafia Franchises, SL/EUIPO – République italienne**

Chers Amis,

Le Tribunal de l'UE confirme l'annulation de l'enregistrement de la marque de l'UE semi-figurative « La Mafia SE SIENTA A LA MESA » pour atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Cette marque a été enregistrée en classes 25, 35 et 43 par une société espagnole tenant une chaîne de restaurants dont le concept s'inspire de la saga cinématographique *Le Parrain*.

L'Italie a demandé l'annulation de cet enregistrement considérant que cette marque avait pour effet de « manipuler l'image positive de la gastronomie italienne tout en banalisant le sens profondément négatif » du terme MAFIA (point 6).

Le Tribunal de l'UE, confirmant la décision de l'EUIPO, rejette le recours de la société espagnole. Le terme MAFIA est l'élément dominant de la marque et fait directement référence à l'organisation criminelle mondialement connue pour des actes de violences, de meurtres, d'intimidation, de trafics de drogues, d'armes et de blanchiment d'argent (point 35). Les éléments secondaires seront perçus comme banalisant les atteintes graves portées à l'ordre public par cette organisation ; la rose est le symbole de l'amour ou de l'esprit de concorde, SE SIENTA A LA MESA – qui signifie « s'assoit à table » en espagnol inspire une idée de convivialité et de détente (points 44 à 46).

La réputation acquise par la marque annulée est inopérante car il ne s'agit pas d'une qualité intrinsèque permettant de surmonter les motifs d'annulation. De la même manière, l'intention du titulaire d'évoquer la saga cinématographique *Le Parrain* est sans incidence sur la perception négative de la marque par le public.

Le Tribunal souligne l'importance des mesures prises par l'Italie pour lutter contre les activités illicites de la Mafia (point 37), activités qui violent les valeurs de respect, de dignité humaine et de liberté constituant le patrimoine spirituel et moral de l'Union (point 36). Cette marque est de nature à choquer ou offenser non seulement les victimes de la Mafia mais également toute personne qui, sur le territoire de l'UE, est mise en présence de la marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance.

Equipe FLASH

Elodie Billaudeau – Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 mars 2018 (\*)

« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative de l'Union européenne La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Motif absolu de refus – Contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l'affaire T-1/17,

**La Mafia Franchises, SL**, établie à Saragosse (Espagne), représentée par M<sup>e</sup> I. Sempere Massa, avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

**République italienne**, représentée par M<sup>me</sup> G. Palmieri, en qualité d'agent, assistée de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 27 octobre 2016 (affaire R 803/2016-1), relative à une procédure de nullité entre la République italienne et La Mafia Franchises,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,  
greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de la République italienne déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2017,

à la suite de l'audience du 22 novembre 2017,

rend le présent

**1. Arrêt**

**Antécédents du litige**

- 1 Le 30 novembre 2006, La Honorable Hermandad, SL, à laquelle a succédé la requérante, La Mafia Franchises, SL, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union

européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :



- 3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 43, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

1. – classe 25 : « Chaussures (excepté orthopédiques), articles de vêtements, t-shirts, casquettes » ;
2. – classe 35 : « Services de conseil en matière de gestion et d'organisation d'affaires ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale sous régime de franchise ; services de publicité ; services d'émission de franchises relatives à la restauration (alimentation) et cafés-restaurants » ;
3. – classe 43 : « Services de restauration (alimentation), bars, cafétérias, cafés-restaurants ».

- 4 La demande de marque a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 24/2007 du 11 juin 2007. La marque contestée a été enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 5510921.

- 5 Le 23 juillet 2015, la République italienne a déposé une demande auprès de l'EUIPO visant à faire déclarer nulle la marque contestée pour l'ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.

- 6 Le motif de nullité invoqué à l'appui de cette demande était celui visé à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f) du règlement 2017/1001]. La République italienne a soutenu, en substance, que la marque contestée était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, dès lors que l'élément verbal « mafia » renvoyait à une organisation criminelle et que l'usage qui en était fait dans ladite

marque en vue de désigner la chaîne de restaurants de la requérante, en plus de susciter des sentiments profondément négatifs, avait pour effet de « manipuler » l'image positive de la gastronomie italienne et de banaliser le sens négatif de cet élément.

- 7 Par décision du 3 mars 2016, la division d'annulation a accueilli la demande en nullité.
- 8 Le 29 avril 2016, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d'annulation.
- 9 Par décision du 27 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'EUIPO a confirmé que la marque contestée était contraire à l'ordre public et a rejeté le recours.
- 10 La chambre de recours a précisé, à titre liminaire, que le caractère contraire à l'ordre public de la marque contestée devait être apprécié au regard de la perception du public pertinent situé sur le territoire de l'Union européenne ou sur une partie de ce territoire, étant entendu qu'un enregistrement de marque de l'Union européenne devait être annulé si un motif d'annulation n'existait que dans une partie de l'Union.
- 11 La chambre de recours a ensuite considéré que, compte tenu de sa taille et de sa position dans la marque contestée, l'élément verbal « la mafia » dominait cette marque. La chambre de recours a souligné que la Mafia était une organisation criminelle que le gouvernement italien combattait au moyen d'une législation et de mesures d'application spécifiques. En outre, la chambre de recours a rappelé que la lutte contre la criminalité organisée était également un objectif majeur des institutions de l'Union. La chambre de recours a encore précisé que l'EUIPO, en tant qu'organisme de l'Union, se devait de maintenir une position stricte dans les affaires qui transgressaient les principes et les valeurs de base de la société européenne, si bien qu'il lui incombait de refuser à l'enregistrement, pour violation de l'ordre public, toute marque de l'Union européenne susceptible d'être considérée comme soutenant ou profitant à une organisation criminelle. À l'issue de cet examen, la chambre de recours a considéré, d'une part, que la marque contestée promouvait de façon manifeste l'organisation criminelle connue sous le nom de Mafia et, d'autre part, que l'ensemble des éléments verbaux de la marque contestée traduisait un message de convivialité et de banalisation de l'élément verbal « mafia », déformant ainsi la gravité véhiculée par celui-ci.
- 12 Enfin, la chambre de recours a confirmé que la marque contestée ne devait pas être protégée par l'EUIPO et que cette conclusion ne saurait être influencée ni par le fait que l'élément verbal « mafia » a souvent été utilisé dans la littérature et au cinéma, ni par le fait que d'autres marques de l'Union européenne contenant ce même élément ont été enregistrées par l'EUIPO.

### **Conclusions des parties**

- 13 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  4. – annuler la décision attaquée ;
  5. – déclarer la marque contestée valable ;
  6. – condamner l'EUIPO aux dépens.
- 14 L'EUIPO et la République italienne concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
  7. – rejeter le recours ;
  8. – condamner la requérante aux dépens.

### **En droit**

**SCHEDULE A. Sur la recevabilité d'éléments présentés pour la première fois devant le Tribunal**

- 15 L'EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.7, A.8 et A.9 de la requête, ainsi que la recevabilité d'images et de liens qui figurent aux points 44, 46 et 54 de ladite requête et qui renvoient à des sites Internet. En effet, ces éléments n'auraient été produits à aucune étape de la procédure devant l'EUIPO.
- 16 À cet égard, il y a lieu de relever que, compte tenu de l'objet du recours prévu à l'article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer dans le cadre d'un tel recours les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, *Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 9 février 2017, *International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION)*, T-82/16, non publié, EU:T:2017:66, point 16].
- 17 En l'espèce, et ainsi que l'a reconnu la requérante lors de l'audience, les éléments visés au point 15 ci-dessus ont été présentés pour la première fois dans le cadre du recours devant le Tribunal. Il convient dès lors d'écartier ces éléments comme étant irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur force probante.

**SCHEDULE B. Sur le fond**

- 18 À l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a) du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous f), dudit règlement.
- 19 Par ce moyen, tout d'abord, la requérante fait valoir que ni l'organisation connue sous le nom de Mafia ni ses membres ne figurent sur la liste de personnes et de groupes terroristes annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93), à laquelle les directives d'examen de l'EUIPO se réfèrent en vue d'illustrer l'interdiction d'enregistrement de marques de l'Union européenne contraires à l'ordre public figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
- 20 Ensuite, la requérante estime que, selon la pratique de l'EUIPO et la jurisprudence, une marque de l'Union européenne doit être analysée comme un tout. Or, la référence que contient la marque contestée à l'élément verbal « mafia » ne suffirait pas à conclure qu'elle est perçue par le consommateur moyen comme visant à promouvoir ou à soutenir cette organisation criminelle. Au contraire, les autres éléments composant cette marque impliqueraient plutôt qu'elle soit perçue comme une forme de parodie ou de référence aux films de la saga *Le Parrain*.
- 21 Desurcroît, la requérante fait valoir que les produits et les services désignés par la marque contestée ne sont pas des services « communicants », à savoir des services qui ont vocation à être utilisés pour transmettre un message à autrui. Dès lors, la marque contestée n'aurait pas été enregistrée dans le but d'insulter, de choquer ou d'agresser. Le grand public comprendrait, au contraire, que la marque contestée a été enregistrée pour désigner une chaîne de restaurants, dont le concept ne renvoie pas à une organisation criminelle, mais aux films de la saga *Le Parrain*, et notamment aux valeurs de famille et de corporatisme que ces films mettent en scène.
- 22 Enfin, la requérante soutient qu'un grand nombre de marques de l'Union européenne et de marques italiennes comprenant le terme « mafia » ont été dûment enregistrées et produisent leurs effets. La requérante cite notamment, en vue d'illustrer ce point, deux décisions de la chambre de recours de l'EUIPO présentant selon elle des analogies avec la présente affaire, à savoir la décision du 13 janvier 2012 dans l'affaire R 1224/2011-4, relative à la demande de marque de l'Union européenne MAFIA II, et la décision du 7 mai 2015 dans l'affaire R 2822/2014-5, relative à la demande de marque de l'Union européenne CONTRA-BANDO.

- 23 L'EIPO et la République italienne contestent chacun de ces arguments.
- 24 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l'article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont déclarées nulles.
- 25 L'intérêt général sous-tendant ce motif absolu de refus est d'éviter l'enregistrement de signes qui porteraient atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs lors de leur utilisation sur le territoire de l'Union [arrêts du 20 septembre 2011, *Couture Tech/OHMI* (Représentation du blason soviétique), T-232/10, EU:T:2011:498, point 29, et du 26 septembre 2014, *Brainlab/OHMI* (Curve), T-266/13, non publié, EU:T:2014:836, point 13]. L'enregistrement d'une marque en tant que marque de l'Union européenne se heurte à ce motif absolu de refus notamment s'il est profondément offensant [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2011, *PAKI Logistics/OHMI* (PAKI), T-526/09, non publié, EU:T:2011:564, point 12].
- 26 L'appréciation de l'existence du motif de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d'ailleurs sur la perception de la partie du public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance [voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2011, *PAKI*, T-526/09, non publié, EU:T:2011:564, point 12 ; du 9 mars 2012, *Cortés del Valle López/OHMI* (iQue bueno ye! HIJOPUTA), T-417/10, non publié, EU:T:2012:120, point 21, et du 14 novembre 2013, *Efag Trade Mark Company/OHMI* (FICKEN LIQUORS), T-54/13, non publié, EU:T:2013:593, point 21].
- 27 Par ailleurs, le public pertinent ne saurait être limité, aux fins de l'examen du motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, au public auquel sont directement adressés les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Il convient, en effet, de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus choqueront non seulement le public auquel les produits et les services désignés par le signe sont adressés, mais également d'autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront mises en présence de ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne [voir arrêts du 14 novembre 2013, *Efag Trade Mark Company/OHMI* (FICKEN), T-52/13, non publié, EU:T:2013:596, point 19 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2014, *Curve*, T-266/13, non publié, EU:T:2014:836, point 19 et jurisprudence citée].
- 28 Il doit également être rappelé que le public pertinent situé sur le territoire de l'Union est, par définition, situé sur le territoire d'un État membre et que les signes susceptibles d'être perçus comme contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2011, *Représentation du blason soviétique*, T-232/10, EU:T:2011:498, points 31 à 33).
- 29 Il s'ensuit que, pour l'application du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en considération aussi bien les circonstances communes à l'ensemble des États membres de l'Union que les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d'influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États (arrêt du 20 septembre 2011, *Représentation du blason soviétique*, T-232/10, EU:T:2011:498, point 34).
- 30 En l'espèce, en premier lieu, il convient de relever, comme l'a fait la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que la marque contestée est un signe complexe composé d'un fond noir en forme de carré à l'intérieur duquel figurent les éléments verbaux « la mafia » et « se sienta a la mesa » écrits en blanc et accompagnés en arrière-plan de la représentation d'une rose rouge.
- 31 L'élément verbal « la mafia », tant en raison de l'espace qu'il occupe que de sa position centrale dans la marque contestée, se détache des autres éléments. Ainsi, l'autre élément verbal « se sienta a la mesa » a une place secondaire, dès lors qu'il est placé sous l'élément verbal « la mafia » et qu'il apparaît en caractères nettement plus petits. Il en va de même pour la rose rouge figurant en arrière-plan de l'élément verbal « la mafia ».

- 32 Dès lors, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a indiqué, au point 25 de la décision attaquée, que l'élément verbal « la mafia » était dominant dans la marque contestée.
- 33 En deuxième lieu, il convient d'abord d'écartier l'argument de la requérante pris de la circonstance que la Mafia ne figure pas parmi les organisations terroristes mentionnées dans la position commune 2001/931, à laquelle se réfèrent les directives d'examen de l'EUIPO (partie B, section 4).
- 34 En effet, il ressort de l'article 1<sup>er</sup> de la position commune 2001/931 que la liste figurant à son annexe mentionne uniquement des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme. Cette liste n'a pas pour objet d'énumérer les personnes, groupes et entités impliqués dans d'autres types d'activités criminelles, dont la référence dans une marque demandée est également susceptible de justifier l'application du motif absolu de refus à l'enregistrement prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009. D'ailleurs, il ressort du libellé même du passage des directives d'examen de l'EUIPO qui fait référence à la position commune 2001/931 que l'EUIPO a pris soin de souligner le caractère non exhaustif des illustrations que fournissent lesdites directives du motif absolu de refus figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous f) du règlement n° 207/2009.
- 35 Ensuite, il importe de relever que l'élément verbal « la mafia » est mondialement compris comme renvoyant à une organisation criminelle ayant ses origines en Italie et dont les activités se sont étendues à d'autres États que la République italienne, notamment au sein de l'Union. Il est par ailleurs notoire, ainsi que l'a constaté la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, que cette organisation criminelle a recours à l'intimidation, à la violence physique et au meurtre afin de mener à bien ses activités, qui incluent notamment le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent et la corruption.
- 36 Le Tribunal considère que de telles activités criminelles violent les valeurs mêmes sur lesquelles l'Union est fondée, en particulier les valeurs de respect de la dignité humaine et de liberté, telles que prévues à l'article 2 TUE et aux articles 2, 3 et 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces valeurs sont indivisibles et constituent le patrimoine spirituel et moral de l'Union. En outre, la criminalité organisée et les activités mentionnées au point 35 ci-dessus constituent autant de domaines de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontalière, dans lesquels l'intervention du législateur de l'Union est prévue par l'article 83 TFUE. Ainsi, comme le soulignent l'EUIPO et la République italienne, de nombreux efforts et de nombreuses ressources sont consentis pour lutter contre la Mafia non seulement par le gouvernement italien, mais également à l'échelle de l'Union, la criminalité organisée représentant une menace sérieuse pour la sécurité dans l'ensemble de celle-ci.
- 37 Enfin, l'élément verbal « la mafia » est perçu d'une manière profondément négative en Italie, en raison des atteintes graves portées par cette organisation criminelle à la sécurité de cet État membre. L'importance que revêt la lutte contre la Mafia en Italie est illustrée par les dispositions répressives en vigueur dans cet État membre, auxquelles se réfèrent l'EUIPO et la République italienne, visant spécifiquement l'appartenance à cette organisation ou le soutien de celle-ci. L'importance de la lutte contre la Mafia en Italie est de surcroît corroborée par la présence sur le territoire de cet État de plusieurs organismes publics spécifiquement investis de la mission de poursuivre et de réprimer les activités illicites de la Mafia ainsi que d'associations privées venant en aide aux victimes de cette organisation.
- 38 Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que l'élément verbal « la mafia » de la marque contestée évoquerait de façon manifeste auprès du public pertinent le nom d'une organisation criminelle responsable d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public.
- 39 En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que le public pertinent ne perçoit pas dans la marque contestée une quelconque valorisation de l'action criminelle de la Mafia dans la mesure où cette dernière a donné lieu à de nombreuses fictions, tant dans des livres que dans des films. Elle ajoute que l'enregistrement de la marque contestée n'a pas pour objectif de choquer ou d'offenser dans la mesure où les produits et les services qu'elle désigne ne sont pas destinés à transmettre un message à autrui, mais uniquement d'évoquer la saga



cinématographique *Le Parrain*. Elle précise que le concept de ses restaurants est thématique et lié à cette saga et que la marque contestée a acquis une réputation en Espagne.

- 40 À cet égard, il convient d'abord de souligner que, lorsqu'un signe présente un caractère particulièrement choquant ou offensant, celui-ci doit être considéré comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, quels que soient les produits et les services pour lesquels il est enregistré (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2011, PAKI, T-526/09, non publié, EU:T:2011:564, point 15). Par ailleurs, il résulte d'une lecture d'ensemble des différents alinéas de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), que ceux-ci se réfèrent aux qualités intrinsèques de la marque en cause et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui est le demandeur de la marque [arrêts du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, EU:T:2003:107, point 76, et du 13 septembre 2005, Sportwetten/OHMI – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02, EU:T:2005:312, point 28].
- 41 Ainsi, d'une part, le fait que l'enregistrement de la marque contestée n'aurait pas eu pour objectif de choquer ou d'offenser, mais uniquement d'évoquer la saga cinématographique *Le Parrain* est sans incidence sur la perception négative de cette marque par le public pertinent. D'ailleurs, aucun élément de la marque contestée n'évoque directement cette saga.
- 42 D'autre part, la réputation acquise par la marque contestée et le concept des restaurants à thème de la requérante, liés à la saga cinématographique *Le Parrain*, ne sont pas des qualités intrinsèques de la marque contestée et sont donc également dépourvus de pertinence aux fins d'apprécier si la marque contestée est contraire à l'ordre public.
- 43 Ensuite, il est courant que des fictions littéraires ou cinématographiques choquent ou offensent le public ou une partie de celui-ci, par l'utilisation et la mise en scène des thèmes qu'elles abordent (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, non publié, EU:T:2013:593, point 33). L'existence de nombreux livres et films qui se rapportent à la Mafia n'est donc aucunement de nature à altérer la perception des méfaits commis par cette organisation.
- 44 Enfin, comme le souligne en substance l'EUIPO dans son mémoire en réponse, la rose rouge présente dans la marque contestée pourra être perçue par une large partie du public pertinent comme le symbole de l'amour ou de l'esprit de concorde, en contraste avec la violence qui caractérise les actions de la Mafia.
- 45 Ce contraste est accentué par la présence de la phrase « se sienta a la mesa » dans la marque contestée. En effet, cette phrase signifie « s'assoit à table » en espagnol et peut être perçue par une large partie du public comprenant cette langue comme évoquant le partage d'un repas. Ainsi, l'association de la Mafia aux idées de convivialité et de détente véhiculées par le partage d'un repas contribue à la banalisation des activités illicites de cette organisation criminelle.
- 46 Dès lors, ainsi que le soutiennent l'EUIPO et la République italienne, l'association de l'élément verbal « la mafia » aux autres éléments de la marque contestée est de nature à donner une image globalement positive de l'action de la Mafia et, de cette manière, à banaliser la perception des activités criminelles de cette organisation.
- 47 Il résulte de ce qui précède que la marque contestée, envisagée dans son ensemble, renvoie à une organisation criminelle, donne une image globalement positive de cette organisation et, ainsi, banalise les atteintes graves portées par ladite organisation aux valeurs fondamentales de l'Union mentionnées au point 36 ci-dessus. La marque contestée est ainsi de nature à choquer ou à offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l'Union, est mise en présence de ladite marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance.
- 48 C'est donc sans commettre d'erreur que la chambre de recours a conclu que la marque contestée était contraire à l'ordre public, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, et a dès lors confirmé que cette marque devait être déclarée nulle conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.



- 49 Cette conclusion n'est pas remise en cause par la référence opérée par la requérante à plusieurs marques de l'Union européenne incluant l'élément verbal « mafia » ainsi qu'aux décisions MAFIA II et CONTRA-BANDO en vue d'établir que la marque contestée n'est pas contraire à l'ordre public. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l'EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne, relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 ; du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, point 71, et du 6 avril 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepf/EUIPO – Fink (NANA FINK), T-39/16, EU:T:2017:263, point 84]. Il s'ensuit que ni les décisions de l'EUIPO invoquées par la requérante ni l'enregistrement par celui-ci de marques autres que la marque contestée et contenant également l'élément verbal « mafia » ne sont de nature à remettre en cause la décision attaquée.
- 50 Il en va de même s'agissant de la circonstance, soulignée par la requérante, que plusieurs marques comprenant l'élément verbal « mafia » ont été enregistrées en Italie. En effet, le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. L'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont donc pas liés, même s'ils peuvent les prendre en considération, par les décisions intervenues à l'échelle des États membres, et ce même si ces décisions ont été prises en application d'une législation nationale harmonisée à l'échelle de l'Union [voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, non publié, EU:T:2013:593, point 46 ; du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, point 60 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T-685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 41 et jurisprudence citée]. Il s'ensuit que ni l'EUIPO ni le juge de l'Union ne sauraient être liés par des décisions nationales d'enregistrement telles que celles auxquelles se réfère la requérante, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, point 86 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2017, B2B SOLUTIONS, T-685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 41 et jurisprudence citée].
- 51 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté comme non fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer, d'une part, sur la fin de non-recevoir de l'intégralité du recours opposée par la République italienne et, d'autre part, sur la fin de non-recevoir du deuxième chef de conclusions visant à voir la marque contestée déclarée valable, opposée par l'EUIPO.

### **Sur les dépens**

- 52 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de la République italienne.
2. Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

**3. 1) Le recours est rejeté.**

**4. 2) La Mafia Franchises, SL est condamnée aux dépens.**

5. Gervasoni
6. Madise
7. da Silva Passos
8. Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2018.
9. Signatures

---

\* Langue de procédure : l'anglais.