



1 - Il Tribunale dell'Unione europea, Sezione nona, con sentenza del 15.3.2018 si è pronunciato sulla denunciata illegittimità della registrazione del marchio figurativo “La Mafia SE SIENTA A LA MESA” (ovvero “La mafia si siede alla mensa”), per impedimento assoluto per contrasto con l’ordine pubblico o il buon costume ex Art. 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»

2 - Il caso era stato originato dalla richiesta di registrazione, quale marchio dell’Unione Europea, del 30 novembre 2006 da parte di La Honorable Hermandad, SL, all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), per una serie di prodotti tra cui quelli relativi a servizi di ristorazione.

Alla detta richiesta di registrazione si è opposta la Repubblica Italiana.

3 - Dopo accoglimento della domanda di nullità da parte della Divisione di annullamento in data 3.3.2016, confermato dalla decisione della prima Commissione di ricorso EUIPO del 27.10.2016, il Tribunale dell’Unione Europea è stato investito del contrario ricorso di La Mafia Franchises, SL, con sede a Saragozza (Spagna), succeduta ad Honorable Hermandad, SL.

4 - In via preliminare il Tribunale ha osservato che, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento n. 207/2009, nel combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume devono essere dichiarati nulli.

5 - Nel merito il Tribunale ha quindi rilevato che quello contestato è un marchio complesso composto da un fondo nero a forma di quadrato all’interno del quale sono contenuti gli elementi verbali «la mafia» e «se sienta a la mesa», scritti in bianco con, sullo sfondo, la raffigurazione di una rosa rossa; che l’elemento verbale «la mafia», sia per lo spazio che occupa sia per la sua posizione centrale nel marchio contestato, si distacca dagli altri elementi; e pertanto l’altro elemento verbale «se sienta a la mesa» riveste un’importanza secondaria; e che lo stesso vale per la rosa rossa sullo sfondo dell’elemento verbale «la mafia». Il Tribunale ha quindi concluso che la Commissione di ricorso ha correttamente disposto, al punto 25 della decisione impugnata, che l’elemento verbale «la mafia» era dominante nel marchio contestato.

6 - In secondo luogo il Tribunale ha respinto l’argomentazione della ricorrente che la Mafia non figurerebbe tra le organizzazioni terroristiche menzionate nella posizione comune 2001/931, alla quale fanno riferimento le direttive d’esame dell’EUIPO (parte B, sezione 4), considerando in conseguenza la correttezza della valutazione della Commissione di ricorso che ha ritenuto che l’elemento verbale «la mafia» del marchio contestato evocerebbe palesemente presso il pubblico di riferimento il nome di un’organizzazione criminale responsabile di attacchi particolarmente gravi all’ordine pubblico.

7 - In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che il marchio contestato, considerato complessivamente, rinvia ad un'organizzazione criminale, trasmette un'immagine globalmente positiva di tale organizzazione e, pertanto, banalizza i gravi attacchi sferrati da detta organizzazione ai valori fondamentali dell'Unione. Il marchio contestato è pertanto di natura tale da ferire o offendere, non solo le vittime di detta organizzazione criminale e le loro famiglie, ma anche chiunque, nel territorio dell'Unione, si trovi di fronte detto marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza; e ha considerato in conseguenza che la Commissione di ricorso ha correttamente concluso che il marchio contestato fosse contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento n. 207/2009, e ha pertanto confermato che tale marchio deve essere dichiarato nullo ai sensi all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

8 - Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso