



Presse et Information

Tribunal de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 33/18

Luxembourg, le 15 mars 2018

Arrêt dans l'affaire T-1/17
La Mafia Franchises, SL/EUIPO

La marque « La Mafia se sienta a la mesa » est contraire à l'ordre public

L'Italie demande avec succès la nullité de l'enregistrement de cette marque en tant que marque de l'Union européenne

En 2006, la société espagnole La Honorable Hermandad (à laquelle a succédé La Mafia Franchises) a demandé à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d'enregistrer la marque de l'Union européenne suivante, notamment pour des services de restauration :



En 2015, l'Italie a déposé une demande auprès de l'EUIPO visant à faire déclarer nulle cette marque, au motif qu'elle était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Cette demande a été accueillie par l'EUIPO. En effet, l'EUIPO a considéré, d'une part, que la marque « La Mafia se sienta a la mesa » promouvait de façon manifeste l'organisation criminelle connue sous le nom de Mafia et, d'autre part, que l'ensemble des éléments verbaux de cette marque traduisait un message de convivialité et de banalisation de l'élément verbal « la mafia », déformant ainsi la gravité véhiculée par celui-ci.

Insatisfaite de la décision de l'EUIPO, La Mafia Franchises a saisi le Tribunal de l'Union européenne pour en demander l'annulation.

Par son arrêt de ce jour, **le Tribunal rejette le recours de La Mafia Franchises et confirme la décision de l'EUIPO.**

Le Tribunal souligne que l'élément verbal « la mafia » domine la marque de la société espagnole et est mondialement compris comme renvoyant à une organisation criminelle qui a notamment recours à l'intimidation, à la violence physique et au meurtre afin de mener à bien ses activités, qui incluent le trafic illicite de drogues et d'armes, le blanchiment d'argent et la corruption. Or, selon le Tribunal, **ces 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, qui sont indivisibles et qui constituent le patrimoine spirituel et moral de l'Union. De plus, compte tenu de leur dimension transfrontalière, les activités criminelles de la Mafia représentent une menace sérieuse pour la sécurité dans l'ensemble de l'Union.** Le Tribunal ajoute que 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. **Le**

Tribunal confirme ainsi que l'élément verbal « la mafia » évoque de façon manifeste auprès du public le nom d'une organisation criminelle responsable d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public.

En outre, le Tribunal considère, d'abord, que l'intention de La Mafia Franchises d'enregistrer la marque « La Mafia se sienta a la mesa » en vue d'évoquer la saga cinématographique *Le Parrain*, et non de choquer ou d'offenser, est sans incidence sur la perception négative de cette marque par le public. Il précise également que la réputation acquise par la marque de la société espagnole ainsi que son concept de restaurants à thème liés aux films de la saga *Le Parrain* sont dépourvus de pertinence aux fins d'apprécier si la marque est contraire à l'ordre public. Ensuite, le Tribunal indique que l'existence de nombreux livres et films qui se rapportent à la Mafia n'est aucunement de nature à altérer la perception des méfaits commis par cette organisation. Enfin, le Tribunal rejoint l'analyse de l'EUIPO et de l'Italie, selon laquelle l'association de l'élément verbal « la mafia », d'une part, à la phrase « se sienta a la mesa » (qui signifie « s'assoit à table » en espagnol) et, d'autre part, à une rose rouge peut donner une image globalement positive de l'action de la Mafia et banaliser la perception des activités criminelles de cette organisation.

Le Tribunal conclut que la marque « La Mafia se sienta a la mesa » renvoie à une organisation criminelle, donne une image globalement positive de celle-ci et banalise les atteintes graves portées par cette organisation aux valeurs fondamentales de l'Union. Cette marque est ainsi de nature à choquer ou 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 la marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance, raison pour laquelle elle doit être déclarée nulle.

RAPPEL : La marque de l'Union est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et coexiste avec les marques nationales. Les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union sont adressées à l'EUIPO. Un recours contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Gilles Despeux ☎ (+352) 4303 3205.

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.