



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 33/18

Luxemburgo, 15 de marzo de 2018

Sentencia en el asunto T-1/17
La Mafia Franchises, S.L. /EUIPO

La marca «La Mafia se sienta a la mesa» es contraria al orden público

Italia solicita con éxito la nulidad del registro de dicha marca como marca de la Unión Europea

La sociedad española La Honorable Hermandad (a la que sucedió La Mafia Franchises) solicitó en 2006 a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la siguiente marca de la Unión, concretamente para servicios de restauración:



En 2015, Italia presentó ante la EUIPO una solicitud con objeto de que se declarase la nulidad de dicha marca por ser contraria al orden público y a las buenas costumbres. La EUIPO estimó la referida solicitud. La EUIPO consideró, por una parte, que la marca «La Mafia se sienta a la mesa» promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de Mafia y, por otra, que el conjunto de los elementos denominativos de dicha marca transmitía un mensaje de convivialidad y de banalización del elemento denominativo «la mafia», deformando de este modo la gravedad que éste vehicula.

Al no estar conforme con la resolución de la EUIPO, La Mafia Franchises interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.

Mediante su sentencia dictada hoy, **el Tribunal General desestima el recurso interpuesto por La Mafia Franchises y confirma la resolución de la EUIPO.**

El Tribunal General destaca que el elemento denominativo «la mafia» es dominante en la marca de la sociedad española y es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que recurre, entre otras cosas, a la intimidación, a la violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que incluyen el tráfico ilegal de drogas y de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción. Pues bien, el Tribunal General considera que **esas actividades criminales vulneran los propios valores en los que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de la libertad, que son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión. Además, habida cuenta de su dimensión transfronteriza, las actividades criminales de la Mafia representan una seria amenaza para la seguridad en el conjunto de la Unión.** El Tribunal General añade que el elemento denominativo «la mafia» se percibe de manera profundamente negativa en Italia, debido a los graves ataques de dicha organización criminal contra la seguridad de dicho Estado miembro. **El Tribunal General confirma de este modo que el elemento denominativo «la**

mafia» evoca manifiestamente en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público.

Por otra parte, el Tribunal General considera, en primer lugar, que la intención de La Mafia Franchises de registrar la marca «La Mafia se sienta a la mesa» a fin de evocar la saga cinematográfica *El Padrino*, y no de provocar u ofender, carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público. Asimismo, precisa que el renombre adquirido por la marca de la sociedad española, así como su concepto de restaurantes temáticos vinculados a las películas de la saga *El Padrino* carecen de pertinencia a la hora de determinar si la marca es contraria al orden público. A continuación, el Tribunal General señala que la existencia de numerosos libros y películas que se refieren a la Mafia no altera en modo alguno la percepción de las fechorías cometidas por dicha organización. Por último, el Tribunal General se une al análisis de la EUIPO y de Italia según el cual la asociación del elemento denominativo «la mafia» a la frase «se sienta a la mesa», por un lado, y a una rosa roja, por otro, puede ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de la Mafia y banalizar la percepción de las actividades criminales de dicha organización.

El Tribunal General concluye que la marca «La Mafia se sienta a la mesa» remite a una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza los graves ataques que dicha organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión. Por lo tanto, la citada marca puede provocar u ofender no sólo a las víctimas de dicha organización criminal y a sus familias, sino también a cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, razón por la que debe declararse su nulidad.

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*