



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 33/18

Lussemburgo, 15 marzo 2018

Sentenza nella causa T-1/17
La Mafia Franchises, SL/EUIPO

Il marchio «La Mafia se sienta a la mesa» è contrario all'ordine pubblico

L'Italia ottiene la dichiarazione di nullità della registrazione di tale marchio come marchio dell'Unione europea

Nel 2006 la società spagnola La Honorable Hermandad (alla quale è succeduta La Mafia Franchises) ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il seguente marchio dell'Unione europea, in particolare per i servizi di ristorazione:



Nel 2015 l'Italia ha depositato presso l'EUIPO una domanda volta a far dichiarare nullo tale marchio, sostenendo che esso era contrario all'ordine pubblico e al buon costume. Tale domanda è stata accolta dall'EUIPO. Infatti, l'EUIPO ha considerato, da un lato, che il marchio «La Mafia se sienta a la mesa» promuoveva palesemente l'organizzazione criminale conosciuta con il nome di mafia e, dall'altro, che l'insieme degli elementi verbali di tale marchio trasmetteva un messaggio di convivialità e banalizzazione dell'elemento verbale «mafia», deformando così la serietà veicolata dallo stesso.

Insoddisfatta dalla decisione dell'EUIPO, La Mafia Franchises ha adito il Tribunale dell'Unione europea per chiederne l'annullamento.

Con la sentenza in data odierna, **il Tribunale respinge il ricorso de La Mafia Franchises e conferma la decisione dell'EUIPO.**

Il Tribunale sottolinea che l'elemento verbale «la mafia» domina il marchio della società spagnola ed è globalmente inteso come facente riferimento ad un'organizzazione criminale che, in particolare, ha fatto ricorso all'intimidazione, alla violenza fisica e all'omicidio per svolgere le sue attività, che comprendono il traffico illecito di droghe e di armi, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Orbene, secondo il Tribunale, **simili attività criminali violano i valori stessi sui quali si fonda l'Unione, in particolare, i valori del rispetto della dignità umana e della libertà, che sono indivisibili e costituiscono il patrimonio spirituale e morale dell'Unione. Inoltre, tenuto conto della loro dimensione transnazionale, le attività criminali della mafia rappresentano una minaccia seria per la sicurezza di tutta l'Unione.** Il Tribunale aggiunge che l'elemento verbale «la mafia» è percepito in modo profondamente negativo in Italia, a causa dei gravi attacchi perpetrati da tale organizzazione criminale nei confronti della sicurezza di tale Stato membro. **Il Tribunale conferma pertanto che l'elemento verbale «la mafia» evoca palesemente presso il**

pubblico il nome di un'organizzazione criminale responsabile di attacchi particolarmente gravi all'ordine pubblico.

Inoltre, il Tribunale considera, anzitutto, che l'intenzione de La Mafia Franchises di registrare il marchio «La Mafia se sienta a la mesa» con l'obiettivo di evocare la saga cinematografica // *Padrino*, e non di scioccare o di offendere, non ha nessuna incidenza sulla percezione negativa di tale marchio da parte del pubblico. Lo stesso precisa parimenti che la notorietà acquisita dal marchio della società spagnola nonché la sua idea di ristoranti a tema legati ai film della saga // *Padrino* sono privi di pertinenza al fine di valutare se il marchio sia contrario all'ordine pubblico. Il Tribunale precisa, poi, che il fatto che esistano molti libri e film che si riferiscono alla mafia non è assolutamente in grado di alterare la percezione degli atti illeciti commessi da tale organizzazione. Infine, il Tribunale aderisce all'analisi dell'EUIPO e dell'Italia, secondo la quale l'associazione dell'elemento verbale «la mafia», da un lato, alla frase «se sienta a la mesa» (che significa «si siede a tavola» in spagnolo) e, dall'altro lato, ad una rosa rossa, può dare un'immagine complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizzare la percezione delle attività criminali di tale organizzazione.

Il Tribunale conclude che **il marchio «La Mafia se sienta a la mesa» rinvia ad un'organizzazione criminale, trasmette un'immagine complessivamente positiva di tale organizzazione e banalizza i gravi attacchi sferrati da detta organizzazione ai valori fondamentali dell'Unione. Tale marchio è pertanto di natura tale da scioccare 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 il marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza, motivo per cui deve essere dichiarato nullo.**

IMPORTANTE: Il marchio dell'Unione è valido in tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106