

Cuando la política se mezcla con la marca

La sentencia del Tribunal de la UE sobre 'La Mafia se sienta a la mesa' reconoce una sensibilidad nacional



JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

'Senior advisor' de Broseta

El pasado 15 de marzo, la Sala Novena del Tribunal General de la Unión Europea confirmó la nulidad de la marca europea *La Mafia se sienta a la mesa* y el gráfico de una rosa al entender que es contraria al orden público. Su solicitante, La Mafia Franchises, defendió su postura alegando, esencialmente, que la Mafia es una organización que no figura en la lista europea de personas y grupos terroristas, y que el conjunto denominativo con la rosa, más que aludir a la organización criminal italiana, sugería una especie de parodia de las películas de la saga *El Padrino*.

El Tribunal General entendió, por el contrario, que, tomando como base los criterios de una persona razonable que tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, la leyenda *La Mafia se sienta a la mesa* es comprendida mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que tiene sus orígenes en Italia y cuyas actividades se han extendido a otros Estados.

A este respecto, sostiene el tribunal que "vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión". Y concluye que la marca controvertida es chocante u ofensiva no solo para las víctimas de dicho organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.

Esta sentencia es un ejemplo de la diferencia



que hay cuando se resuelve un problema técnico-jurídico o un problema con implicaciones políticas. La fundamentación de esta sentencia, que resuelve un problema marcario, da pleno valor al sentir de una nación, como es Italia, en relación con una organización criminal contra la que viene luchando mediante medidas legislativas y judiciales. En cambio, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, no

otorgaron el debido relieve al sentimiento ciudadano, por ejemplo de los españoles, en sus resoluciones sobre la conocida sentencia del caso Parot o más recientemente con la quema de fotos del rey de España.

Estamos ante sentencias de dos tribunales europeos de distinto alcance, pero en el caso del Tribunal General se tuvieron en cuenta exclusivamente cuestiones jurídicas, mientras que en el caso del Tribunal de Estrasburgo interfirieron cuestiones políticas. Por lo que antecede no viene mal recordar a Pitágoras: "Si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas."

En cualquier caso, la denegación de la mencionada marca no es definitiva. En efecto, el solicitante de la marca europea de tipo mixto compuesta por la leyenda *La Mafia se sienta a la mesa* y el gráfico de una rosa roja puede recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero planteando exclusivamente una cuestión de incorrecta aplicación del derecho europeo de en materia de marcas.

La cuestión consistirá en convencer a los magis-

trados de que el Tribunal General aplicó erróneamente la prohibición contenida en la letra f) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y del Consejo de 14 de junio de 2017, que prohíbe el registro como marca europea de signos que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. La fundamentación del recurso no será fácil, porque es difícil convencer a un tribunal de que la expresión *La Mafia* no evoca a la organización criminal que opera en Italia.

Tal vez si se pusiera por delante que se trata de una marca para distinguir un establecimiento comercial y que precisamente por el carácter secreto de la organización carece de sentido relacionar la cadena de restaurantes con la banda criminal, y que en virtud de todo ello la expresión *La Mafia se sienta a la mesa*, lejos de aludir a dicha organización, tiene una *secondary meaning* en virtud del cual evoca el origen italiano de la cadena, no habría que considerar imposible que el TJUE revocara la sentencia.

Como se dice en fútbol, la pelota todavía está en juego.



En cualquier caso, la denegación no es definitiva y el solicitante puede recurrir la sentencia en casación