MAMA BURGER contro MAMMA Milano – Opposizione del 26-04-2021

La Classe di riferimento è la 43 servizi di ristorazione. Il marchio anteriore è MAMA BURGER, il marchio impugnato è MAMMA MILANO "Quality Burger & Pizza".

"Quality Burger & Pizza" sono elementi descrittivi dei servizi di ristorazione e Milano è descrittivo del luogo dove i servizi di ristorazione vengono forniti.

La parte denominativa ha un impatto superiore rispetto alla parte figurativa. La parte denominativa del marchio anteriore MAMA, è altresì distintivo, di sicuro rispetto alle restanti parole del marchio impugnato, ma simile e facilmente confondibile con MAMMA. Ne consegue che il pubblico di riferimento del marchio impugnato possa esser tratto in confusione.

OPPOSIZIONE N. B 3 094 344

Pisani 14 S.r.l., Via San Marco, 1, 20121 Milano, Italia (opponente), rappresentata da **Studio Legale Bird & Bird**, Via Borgogna, 8, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Black Agency S.r.l. Unipersonale, C.so Indipendenza, 20, 20129 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da **Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.**, Via Plinio, 63, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/04/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 094 344 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 070 718 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 12/09/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i

servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 070 718 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 330 499, (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 330 499.

a) I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 43: *Ristorazione (alimentazione)*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Servizi di ristorazione.*

I *servizi di ristorazione* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi, trattandosi di sinonimi).

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo formato innanzitutto dalla dicitura "MAMA BURGER" riprodotta in caratteri bianchi di fantasia posti su uno sfondo nero costituito da una striscia orizzontale. Al di sopra di questi elementi si trova la raffigurazione stilizzata di una testa umana avente in particolare i capelli neri e crespi, le labbra piuttosto spesse e due orecchini.

Anche il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dal termine "MAMMA" riprodotto in caratteri neri. Le lettere "MM" risultano essere attaccate l'una all'altra in una forma grafica che nella linea verticale che le unisce viene a formare la raffigurazione stilizzata di una forchetta. Al di sotto di questo elemento si trova, compresa tra due linee orizzontali, la parola "MILANO" riprodotta in lettere maiuscole più piccole e, in caratteri ancora più piccoli, al di sotto di "MILANO" si trova la dicitura "Quality Burger & Pizza".

Mentre il marchio anteriore non presenta alcun elemento che sia dominante, nel caso del marchio impugnato il termine "MAMMA" sovrasta i restanti elementi, particolare in ragione della sua dimensione. Nel marchio impugnato è quindi "MAMMA" l'elemento dominante da un punto di vista visivo.

Si rammenta che il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Tutti gli elementi verbali dei marchi presentano un chiaro contenuto semantico in lingua inglese.

Mentre i termini "MAMA" e "MAMMA" sono equivalenti, come peraltro riportato anche dalla definizione di cui al Dizionario Oxford della lingua inglese, nella sua edizione online, e sono identici all'italiano "mamma", nel senso affettuoso e familiare di madre, il termine "burger" è l'equivalente di "hamburger", ed esso sarà riconosciuto anche nell'espressione "Quality Burger & Pizza" del marchio impugnato, che è traducibile in italiano, e così sarà intesa, come "Hamburger e pizza di qualità". Per quanto riguarda poi l'elemento "MILANO" del marchio impugnato, esso sarà inteso come il nome della città italiana, il cui equivalente in inglese è peraltro assai simile, ovvero "Milan".

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la

comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua inglese.

Per questa parte del pubblico di riferimento gli elementi “BURGER” del marchio anteriore e “MILANO”, “Quality Burger & Pizza” del marchio impugnato sono da intendersi come descrittivi di caratteristiche dei servizi coperti dai marchi in disputa, dato che possono indicare, ad esempio, l’oggetto dei servizi (“BURGER”, “Quality Burger & Pizza”) o il luogo in cui essi vengono forniti (“MILANO”). Questi elementi sono quindi da considerarsi non-distintivi. Ciò vale anche per quanto riguarda la rappresentazione della forchetta nel segno impugnato, la quale chiaramente fa riferimento ai servizi di ristorazione, ed è quindi da considerarsi un elemento non-distintivo.

Per quanto riguarda l’elemento figurativo del marchio anteriore, esso è invece normalmente distintivo, dato che non presenta relazione alcuna con i servizi nella Classe 43. Infine, contrariamente a quanto rivendicato dalla richiedente nelle proprie osservazioni del 18/12/2020, per quanto riguarda gli elementi verbali “MAMA” e “MAMMA”, la Divisione d’Opposizione ritiene che si tratti di elementi normalmente distintivi dato che tra di essi e i servizi nella classe 43 non sussiste alcun collegamento diretto. Si nota peraltro che nello specifico per quanto riguarda la relazione tra il termine “MAMA/MAMMA” e i servizi nella classe 43 la richiedente non ha fornito argomentazioni al riguardo

La richiedente si è infatti limitata a sostenere che i suddetti due elementi possiedono un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono i termini “MAMA” o “MAMMA” e ciò varrebbe anche per l’elemento “BURGER”. A sostegno della propria tesi la richiedente richiama vari marchi registrati in Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna.

La Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti “MAMA” o “MAMMA” e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

Per quanto riguarda la natura di entrambi segni, è importante rammentare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, si deve tener conto del fatto che consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del

segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono in alcuni dei tratti delle lettere "MAMA" e "MAM(M)A", le quali formano un elemento distintivo in entrambi segni e l'elemento dominante nel marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella doppia "M" nel caso del marchio impugnato, nel termine non-distintivo "BURGER" del marchio anteriore, negli elementi figurativi del marchio anteriore, inclusa la linea orizzontale che sarà percepita come avente una mera funzione decorativa, al pari delle due linee che stanno ai lati di "MILANO" nel segno impugnato e nei restanti elementi del marchio impugnato i quali sono tuttavia sia non-distintivi che secondari, ad eccezione della raffigurazione della forchetta, che fa parte dell'elemento dominante, ossia il termine "MAMMA", pur trattandosi di un elemento non-distintivo.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MAMA" e "MAMMA", presenti in modo identico in entrambi i segni, considerando che il suono della doppia "M" passerà inosservato in lingua inglese.

La pronuncia differisce nel suono dei restanti elementi dei segni, ovvero "BURGER", "MILANO" e "Quality Burger & Pizza", i quali sono non distintivi e nel caso di "MILANO" e "Quality Burger & Pizza" pure secondari.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente quantomeno simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile per quanto riguarda l'unico loro elemento verbale normalmente distintivo, ovvero "MAMA" e "MAMMA", i segni sono concettualmente quantomeno simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non

distintivo, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I servizi nella classe 43 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici.

Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per i suddetti servizi.

La somiglianza fonetica e concettuale tra i segni è quantomeno di livello medio, mentre da un punto di vista visivo i segni sono simili in basso grado. È importante notare come essi coincidano nell'unico elemento verbale distintivo che li contraddistingue, ossia "MAMA" e "MAMMA". Di fatto tutti i restanti elementi dei segni svolgono un ruolo assai meno rilevante perché si tratta di elementi non-distintivi, secondari, o comunque, è il caso degli elementi figurativi aventi un impatto minore sul consumatore rispetto all'elemento denominativo per tutte le ragioni esplicitiate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione. I consumatori focalizzeranno la loro attenzione sui termini "MAMA" e "MAMMA" anche perché sono in entrambi i casi i primi elementi di fronte ai quali si troveranno.

Come poc'anzi rammentato, i servizi sono stati riscontrati essere identici. Tale circostanza è cruciale se si considera che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi

del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

È lecito attendersi che il pubblico di riferimento tenderà a riferirsi primariamente al segno impugnato per mezzo dell'elemento denominativo dominante "MAMMA", il quale presenta una forte somiglianza, che diventa identità fonetica e concettuale, con l'unico elemento verbale normalmente distintivo del marchio anteriore "MAMA".

La Divisione d'Opposizione ritiene quindi che sussista un rischio di confusione in particolare, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 330 499 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 330 499 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria

scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.