

RICORSO N. 8025

UDIENZA DEL 14/12/22

SENTENZA N. 1/23

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi       | - Presidente          |
| 2. dr. Massimo Scuffi          | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il rappresentante della parte controinteressata;

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**NEXUMSTP s.p.a fra professionisti**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e nei confronti di

**NEXUM S.A.**

\*            \*\*\*\*\*            \*

## **FATTI DEL PROCEDIMENTO**

In data 11 settembre 2018 la NexumSTP S.p.A. tra professionisti presentava domanda di registrazione n. 302018000029143 per il marchio denominativo

### **NEXUM**

Per contraddistinguere i servizi elencati nelle classi 35, 36 e 45 dell'Accordo di Nizza. In data 4 marzo 2019, nei confronti di tale domanda presentava opposizione ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera d), CPI la società **NEXUM S.A.**, invocando il rischio di confusione con il marchio anteriore europeo

### **NEXUM**

da essa registrato per contraddistinguere servizi appartenenti alle classi 35 e 41 della tabella allegata all'Accordo di Nizza.

All'esito del procedimento istruttorio, l'Ufficio ravvisava la sussistenza di un rischio di confusione tra i due segni e pertanto accoglieva integralmente l'opposizione.

Contro il provvedimento dell'Ufficio è insorta la odierna ricorrente, la quale ne chiede l'integrale riforma sostenendo la diversità dei servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio opposto e del pubblico al quale essi si rivolgono.

La società opponente si è costituita depositando una memoria nella quale insiste per la conferma del provvedimento impugnato.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

La società ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe erroneamente considerato affini i servizi ai quali si riferiscono i marchi in contestazione. In particolare, mentre il marchio anteriore registrato dalla opponente sarebbe relativo ai servizi professionali descritti nelle classi 35 (assistenza e consulenza nella gestione o nella direzione di aziende) e 41 (servizi di formazione professionale), la tutela invocata dal segno opposto riguarderebbe i diversi servizi di cui alle classi 35 (amministrazione commerciale, consulenza fiscale, revisione contabile, marketing), 36 (consulenza immobiliare) e 45 (servizi giuridici di assistenza legale), alcuni dei quali riservati a professionisti iscritti

ad albi e che, come tali, non potrebbero mai essere confusi da parte del pubblico con quelli offerti dalla odierna resistente.

L'argomento non ha pregio e non può essere condiviso.

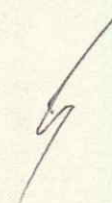
Ai fini del decidere occorre in primo luogo rilevare come i due segni in contestazione siano tra loro identici, in quanto entrambi costituiti dalla parola "NEXUM" senza ulteriori specificazioni o aggiunte. Ne discende che il rischio di confusione per il pubblico potrebbe essere escluso solo laddove i servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio opposto fossero sostanzialmente diversi da quelli oggetto del marchio anteriore registrato. Tuttavia, così non è.

Come correttamente rilevato dall'Ufficio nel provvedimento impugnato, alcuni dei servizi tutelati dal marchio dell'opponente sono identici a quelli rivendicati dalla odierna ricorrente. Si tratta dei servizi di "*amministrazione commerciale, consulenza in materia di marketing aziendale, amministrazione di imprese, gestione della contabilità aziendale, servizi di gestione di risorse umane*", che come tali rientrano nella più ampia categoria dei servizi di "*assistenza e consulenza nella gestione o direzione d'impresa*" descritti nella classe 35.

Per altri tipi di servizi, ricompresi nelle classi 36 e 41 e rivendicati dal segno opposto, l'Ufficio ha invece ritenuto sussistente un rapporto di affinità con quelli di consulenza nella gestione o direzione d'impresa protetti dal marchio anteriore, come ad esempio quelli aventi ad oggetto la consulenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale e legale.

Si tratta, in effetti, di servizi di consulenza alle imprese che – al di là dei titoli abilitativi eventualmente richiesti per il loro esercizio - sempre più spesso vengono forniti anche da strutture professionali integrate, nelle quali operano consulenti con diverse qualifiche professionali (avvocati, dottori commercialisti, consulenti d'azienda, notai); il che contribuisce ad aumentare il rischio di confusione allorchè essi vengano offerti al pubblico utilizzando lo stesso marchio.

Per questi motivi il Collegio ritiene che il provvedimento dell'Ufficio meriti di essere integralmente confermato.



Di conseguenza, respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente.

P.Q.M.

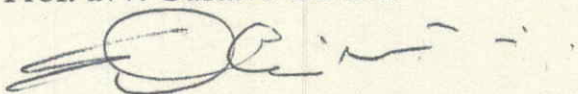
La Commissione respinge il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 14.11.2022

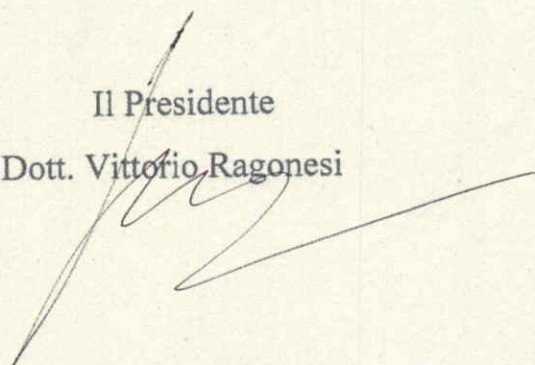
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 6/12/23

IL SEGRETARIO

