

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai Magistrati:

Dott. Silvia Vitro`	PRESIDENTE
Dott. Marco Ciccarelli	GIUDICE
Dott. Silvia Orlando	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 6022/16 R.G.

Promossa da:

**HOEPLI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Torino, via Duchessa Jolanda n.25, presso lo studio dell'Avv. Massimo Travostino, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Roberto Camilli, Francesca Rombolà del Foro di Milano per procura in atti;

- ATTRICE -

**CONTRO**

**MARTIGNONE ROBERTO**, elettivamente domiciliato in Milano viale Regina Margherita n.33, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Galbiati del Foro di Monza, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- CONVENUTO -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PER L'ATTRICE:

Disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria,

pagina 1 di 9



nel merito

-accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del sig.

Martignone Roberto per carenza di novità;

-accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del sig.

Martignone Roberto per deposito in mala fede della relativa domanda di registrazione;

-accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del sig.

Martignone Roberto in quanto depositato dal non avente diritto;

in ogni caso

-con vittoria di spese e competenze di lite, incluse le spese forfetarie.

PER IL CONVENUTO:

Previo accoglimento delle istanze istruttorie articolate in corso di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte,

nel merito,

respingere tutte le domande, argomentazioni ed eccezioni avversarie, infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria delle spese di lite.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I.HOEPLI s.p.a. ha evocato in giudizio Martignone Roberto esponendo che: la casa editrice HOEPLI s.p.a., fondata nel 1870, è una società leader nel settore dell'editoria in Italia da oltre un secolo; la HOEPLI e l'omonimo marchio fanno dunque parte del patrimonio culturale ed editoriale italiano da innumerevoli anni; fin dal 1998 l'attrice si è aperta al mondo dell'e-commerce, registrando in data 21.5.1998 il *domain name* www.hoepli.it; a tale registrazione hanno fatto seguito, in data 31.3.2005, quella del *domain name* www.hoeplieditore.it, in data 9.2.2007 quella del *domain name* www.hoeplitest.it e il 3.12.2010 quella del *domain name* www.hoepliscuola.it; il marchio HOEPLI costituisce addirittura una voce della famosissima Enciclopedia Treccani; l'attrice ha sviluppato una nuova collana di manuali per la preparazione dei test di ammissione universitari, denominata



HOEPLITEST, in commercio dal 2007; Martignone Roberto è un matematico che ha collaborato per diversi anni con la casa editrice in veste di autore e, nell'ambito di tale collaborazione, ha contribuito alla redazione di alcune opere appartenenti alla collana editoriale HOEPLITEST; in pendenza di tali rapporti, in data 16.8.2007, il sig. Martignone ha depositato a suo nome il marchio italiano avente ad oggetto il segno HOEPLITEST nelle classi 16 e 35; l'attrice si è immediatamente attivata per far valere i propri diritti di esclusiva su tale segno e con accordo del 28.9.2011 la questione è stata risolta amichevolmente e il sig. Martignone ha depositato in data 20.10.2011 l'istanza di rinuncia al marchio HOEPLITEST; i rapporti professionali tra le parti sono proseguiti per circa due anni, sino a quando con accordo del 8.7.2013 le stesse hanno deciso di interromperli in via definitiva e di provvedere alla cessione di tutti i diritti d'autore spettanti in capo al sig. Martignone a favore dell'attrice; senonchè che in data 8.4.2013 il sig. Martignone, in violazione dell'accordo 28.9.2011, ha depositato per la seconda volta una domanda di registrazione di marchio, avente ad oggetto il segno HOEPLITEST, sempre per le classi 16 e 35 (marchio n.1.565.269); il marchio di titolarità del sig. Martignone è nullo per carenza di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., in quanto anticipato dall'uso che del segno la HOEPLI fa e a ha fatto da oltre un secolo; il marchio è nullo anche in quanto registrato in violazione dell'art. 19.2 c.p.i. ai sensi del quale non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede; è inoltre nullo anche in quanto depositato dal non avente diritto, essendo l'attrice l'unica legittimata ad ottenere una registrazione di marchio avente ad oggetto il segno HOEPLI nonché tutti i segni e le espressioni, come HOEPLITEST, il cui "cuore" è costituito da tale patronimico.

Ha pertanto formulato le domande sopra riportate.

Martignone Roberto, costituendosi alla prima udienza, ha contestato le pretese e argomentazioni attoree, affermando che: il marchio HOEPLITEST è stato liberamente ed autonomamente creato nell'anno 2006 dal dott. Martignone, il quale ha proceduto alla sua registrazione in data 8.4.2013 solo dopo avere intimato la risoluzione per grave inadempienza della HOEPLI s.p.a., dell'accordo del 28.9.2011, in attuazione del quale egli aveva rinunciato alla sua precedente registrazione; HOEPLI



s.p.a. nei tre mesi successivi alla pubblicazione della domanda non ha svolto alcuna opposizione alla registrazione del marchio; è contestata ogni avversaria deduzione in tema di preuso del marchio HOEPLITEST; il marchio HOEPLI è stato registrato dall'attrice solo il 26.11.2015 e dunque ben dopo la registrazione del marchio oggetto di lite; contrariamente alle prospettazioni avversarie, il "cuore" del marchio HOEPLITEST non è affatto costituito dal patronimico HOEPLI bensì dalla parola TEST, non configurandosi alcuna interferenza con i segni attorei né alcuna violazione del dettato normativo; le doglianze e le argomentazioni dell'attrice sono destituite di fondamento oltre che caratterizzate da nebulosità di contenuti. Ha così chiesto di respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.

**II.**Le domande di parte attrice sono fondate e vengono accolte.

Martignone Roberto ha ottenuto in data 6.11.2013, a seguito di domanda dell'8.4.2013, la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del marchio n. 1565268 costituito dalla scritta "HOEPLITEST", per le classi 16 -carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati, materiale per l'istruzione e l'insegnamento- e 35 -pubblicità- (doc.13 dell'attrice).

Il marchio registrato è nullo ai sensi dell'art. 25 lett. a) c.p.i. con riferimento alla mancanza del requisito della novità di cui all'art. 12 lett. a) c.p.i..

La norma dispone che "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda...siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico...", tenendo conto che "l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità...".

Il marchio di fatto HOEPLI è stato usato dalla casa editrice HOEPLI s.p.a. per decenni per contraddistinguere la propria attività e i propri prodotti, con diffusione a livello nazionale, e gode di



notorietà qualificata, idonea a privare di novità ogni successiva registrazione da parte di terzi ai sensi della norma citata.

La casa editrice HOEPLI s.p.a. è stata fondata nel 1870 da Ulrico Hoepli e da allora ha ininterrottamente operato sul territorio italiano.

Parte attrice ha prodotto copiosa documentazione relativa all'attività svolta sull'intero territorio nazionale dalla fondazione ad oggi, sempre facendo uso del marchio di fatto HOEPLI (docc. 5, 6, 7, 8, da 14 a 31, da 33 a 40); particolarmente rilevanti sotto il profilo della notorietà qualificata sono:

-la partecipazione dal 1990 al Salone Internazionale del Libro di Torino, importante manifestazione italiana dedicata all'editoria, alla lettura e alla cultura in generale (docc. 18-19);

-l'essersi aggiudicata il premio "Alassio 100 libri – Un editore per l'Europa", conferito <<per il fondamentale contributo di ricerca e di studio dato dalla casa editrice, fin dagli esordi nel 1870, alla formazione tecnico-scientifica sul piano universitario e professionale; per aver creato una collana come i "Manuali Hoepli" che è stata a lungo il riferimento primario per l'avviamento ai più svariati mestieri>> (docc. 20-21);

-la presenza della voce HOEPLI nella rinomata Enciclopedia Treccani, che sul punto scrive: "Casa editrice fondata da Ulrico H. ...nel 1870 a Milano, e qui operante. Specializzata nella produzione scientifica e tecnica, in particolare con le collane La biblioteca tecnica e i famosissimi Manuali di cui i primi due titoli furono il Manuale del tintore di R. Lepetit ... (1875) e il Manuale dell'ingegnere civile e industriale di G. Colombo (1877), pubblicò anche opere di cultura generale...La H. è attiva nel settore della manualistica, dell'editoria scolastica, universitaria e professionale, dell'informatica, dei codici giuridici e dei dizionari" (doc.31).

L'attrice ha inoltre registrato fin dal 21.5.1998 il nome a dominio costituito dalla parola HOEPLI, [www.hoepli.it](http://www.hoepli.it), che utilizza per il proprio sito Internet visitato ogni giorno da circa 75.000 utenti (docc. 27 e 28); e successivamente ha registrato ulteriori nomi a dominio comprensivi della parola HOEPLI,



quali [www.hoeplieditore.it](http://www.hoeplieditore.it) in data 31.3.2005, [www.hoeplitest.it](http://www.hoeplitest.it) in data 9.2.2007 e [www.hoepliscuola.it](http://www.hoepliscuola.it) in data 3.12.2010 (docc. 8, 29, 30).

Il marchio HOEPLITEST registrato dal convenuto è simile al marchio HOEPLI usato dall'attrice, e a causa della somiglianza fra i segni e dell'identità fra i prodotti e servizi può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Il marchio di fatto usato dall'attrice ha un forte carattere distintivo, non essendo la parola HOEPLI - denominazione sociale derivante dal cognome del fondatore- attinente al prodotto e ai servizi che contraddistingue, ovvero libri e servizi dell'editoria; e l'aggiunta della parola TEST non vale a differenziare il marchio registrato dal convenuto dal marchio di fatto dell'attrice in misura idonea ad evitare il rischio di confusione per il pubblico, rilevato che si tratta di termine che può essere considerato come meramente descrittivo di una collana editoriale dedicata alla preparazione dei test di ammissione universitari e che il nucleo caratterizzante del marchio è rappresentato dalla parola HOEPLI.

Il convenuto ha registrato il proprio marchio per prodotti identici a quelli per i quali è sempre stato utilizzato il marchio di fatto HOEPLI dell'attrice, ovvero libri, prodotti editoriali e relativa pubblicità.

La somiglianza tra i segni e l'identità dei prodotti possono determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione dei segni.

Sussiste pertanto la nullità dedotta con riferimento all'art. 12 lett. a) c.p.i., a prescindere da ogni valutazione relativa al marchio di fatto HOEPLITEST utilizzato dall'attrice.

Essendo la nullità stata allegata e ravvisata con riferimento al precedente marchio di fatto HOEPLI, è irrilevante che la registrazione del marchio HOEPLI da parte dell'attrice sia avvenuta solo nel 2015.

Il marchio registrato dal convenuto è stato depositato dal non avente diritto; per i motivi esposti, l'attrice è l'unica titolare di un diritto di preuso con notorietà generale sul marchio HOEPLI ed è l'unica legittimata ad ottenere una registrazione di marchio avente ad oggetto il segno HOEPLI e tutti i segni, come HOEPLITEST, il cui "cuore" è costituito da tale patronimico.

Sussiste anche la nullità ai sensi dell'art. 25 lett. b) c.p.i. con riferimento all'art. 19 comma 2 c.p.i., a norma del quale non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

Martignone Roberto ha presentato la domanda di registrazione di marchio in mala fede, come si evince dai seguenti elementi.

L'attrice è la casa editrice della collana di manuali HOEPLITEST dedicata ai test di ammissione all'università, in commercio dal 2007 e ampiamente pubblicizzata grazie alla partecipazione di HOEPLI s.p.a. ad importanti eventi nel mondo dell'orientamento, della formazione e del lavoro, quali la Fiera JOB&Orienta e il Salone dello Studente Campus Orienta (docc. da 22 a 26 e da 33 a 37); in data 9.2.2007 l'attrice ha anche registrato il nome a dominio [www.hoeplitest.it](http://www.hoeplitest.it).

Il convenuto ha collaborato con la casa editrice HOEPLI s.p.a. quale curatore, per conto della medesima, di tale collana editoriale ed era quindi ben consapevole dell'uso del segno da parte dell'attrice.

Egli afferma di avere creato autonomamente il nome della collana, HOEPLITEST; l'affermazione non è stata provata; in ogni caso il nome della collana è un segno semplice di immediata comprensione, che nasce dall'unione del marchio HOEPLI dell'attrice e del termine TEST per indicarne il contenuto; pertanto se anche l'idea di associare i due termini per indicare il nome della collana fosse venuta al sig. Martignone, lo stesso non avrebbe alcun diritto sul segno.

Lo stesso convenuto deduce (memoria istruttoria 27.9.2016) di avere ideato per conto di HOEPLI s.p.a. una collana di manuali che potesse sostituire la collana Alphatest, già presente nei cataloghi della casa editrice; così riconoscendo di avere agito per conto dell'attrice e che il termine TEST era già utilizzato in precedenza -collana Alphatest- con funzione descrittiva del contenuto della collana di manuali.

Inoltre al momento del deposito del marchio nel 2013 Martignone Roberto aveva già rinunciato ad una precedente domanda di marchio identica depositata il 16.8.2007, a seguito della quale l'attrice si era attivata per far valere i suoi diritti e le parti avevano sottoscritto un accordo in cui davano atto che



<<Hoepli Test è un segno creato da Hoepli s.p.a....di esclusiva titolarità di quest'ultima. Tale segno è caratterizzato dalla presenza del marchio "Hoepli" che ne costituisce il cuore...>> e il sig. Martignone si era impegnato <<a cessare immediatamente e non intraprendere qualsiasi uso non autorizzato del marchio "Hoeplitest" e ad impegnarsi per il futuro a non depositare e/o usare altri marchi o segni distintivi, ivi inclusi ditta, ragione sociale e nome a dominio, contenenti il patronimico "Hoepli" od altra denominazione simile e/o confondibile con lo stesso>> (doc. 11).

La domanda di registrazione del 2013 oggetto di causa, depositata in concomitanza con il deterioramento dei rapporti di collaborazione tra le parti, è pertanto avvenuta in mala fede.

Le istanze istruttorie formulate dal convenuto vengono rigettate per i motivi già illustrati nell'ordinanza 9.12.2016, che si richiama.

**III.**Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto; le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 tenendo conto dell'attività svolta e delle questioni trattate rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese, nei seguenti importi (valore massimo dello scaglione cause di valore indeterminato alto): fase di studio € 4.374, fase introduttiva € 2.790, fase istruttoria € 10.800, fase decisoria € 7.290, per complessivi € 25.254 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese e oltre agli esposti documentati per € 1.080,98.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,

in accoglimento delle domande dell'attrice HOEPLI s.p.a.,

-accerta e dichiara la nullità del marchio italiano HOEPLITEST n.1.565.268 di titolarità del convenuto Martignone Roberto per carenza di novità, per deposito in mala fede della relativa domanda di registrazione, per deposito da parte del non avente diritto;

-condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 30.123,08 -di cui € 25.254 per compensi, € 3.788,1 per rimborso forfettario spese, € 1.080,98 per esposti- oltre CPA e IVA se dovuta.

Dispone l'annotazione della presente sentenza, a cura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel registro ai sensi dell'art. 122 comma 5 c.p.i..

Manda la Cancelleria a comunicare la sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ex art. 122 comma 8 c.p.i..

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino in data 20.10.2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Silvia Orlando

IL PRESIDENTE

dott.ssa Silvia Vitro

