



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. **4040** RGAC dell'anno **2019** vertente

**TRA**

(C.F.: \_\_\_\_\_ elettivamente  
domiciliata in

che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

**- ATTRICE -**

**E**

**CONSORZIO** \_\_\_\_\_ **DI PIZZO**(C.F.: \_\_\_\_\_ in  
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in

\_\_\_\_\_, giusta procura in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta.

**- CONVENUTO-**



**Oggetto:** concorrenza sleale

**Conclusioni delle parti:** come da verbali ed atti di causa.

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. ha agito in giudizio affinché venga accertato e dichiarato che il marchio denominato collettivo italiano n. 302017000119717 “ Tartufo di Pizzo” depositato il 23.10.2017 è privo dei requisiti di novità ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. c) e d), nonché per l’accertamento della contraffazione ex art. 20 lett. b) c.p.i. del marchio Tartufo di Pizzo e per la verifica della commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. Ha altresì chiesto che ne venga inibita l’utilizzazione e che venga fissata una somma dovuta per ogni inosservanza o violazione successiva, ai sensi degli artt. 124 e 131 c.p.i. Ha ulteriormente chiesto che venga accertato che l’uso del suddetto marchio costituisce attività di concorrenza sleale con condanna del consorzio convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati nella misura di € 25.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, da risarcire anche in via equitativa.

Da ultimo ha chiesto che venga disposta la pubblicazione della sentenza a spese del convenuto, per tre giorni consecutivi a caratteri doppi del normale sui quotidiani (Quotidiano, Gazzetta del sud ecc) e sulle riviste specializzate qui di seguito indicate: Il Gelatiere Italiano, Surgelati Magazine ed il Pasticcere Italiano.

A fondamento della domanda ha dedotto di essere titolare della registrazione italiana n. 855614 del marchio denominato “Tartufo di Pizzo” depositato il 19.05.1999 e registrato il 28.11.2001 e puntualmente rinnovato in data 19.05.2009.

Detto marchio è stato concesso in comodato d’uso alla Gelateria Enrico s.r.l. ed è presente sul mercato dal 1999, anno in cui la Gelateria Enrico s.r.l., impresa sita a Pizzo Calabro, attiva da più di 20 anni nella produzione di gelati artigianali di altissima qualità esportati a livello locale, nazionale ed internazionale, ha introdotto per la prima volta nel mercato della ristorazione il suddetto prodotto.

Senonché ha dedotto che è venuta a conoscenza del fatto che in data 23.10.2017 il consorzio convenuto ha depositato presso l’UIBM domanda di registrazione di



marchio collettivo italiano n. 302017000119717 “ Tartufo di Pizzo”, registrato il 17.01.2019 per contraddistinguere prodotti della classe 30 tra cui il gelato.

Per il tramite del proprio difensore ha trasmesso una diffida datata 8 agosto 2018 al Consorzio convenuto, tornata indietro per indirizzo di destinazione errato e poi, con comunicazione via pec del 13 settembre 2018, che risulta ricevuta.

Tuttavia il convenuto non replicava alla missiva e continuava ad utilizzare il proprio marchio collettivo, rendendo necessaria la presente azione giudiziale.

In diritto ha evidenziato che l'utilizzo della denominazione “ Tartufo di Pizzo” da parte del consorzio gelatieri artigiani di Pizzo per contraddistinguere prodotti della classe 30, integra a tutto gli effetti una violazione dei diritti di privativa ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett c) e d) del c.p.i., nonché contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 lettera b) del predetto codice, poiché la predetta violazione è avvenuta in chiara malafede ed infine una condotta configurabile quale concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 comma 1 c.c.

Ha dedotto la nullità del marchio utilizzato dal convenuto per mancanza di novità per come si evince dalla comparazione tra marchi innanzitutto di tipo visivo, essendo pacifico che i prodotti designati dai marchi in conflitto siano identici e che pure i segni in conflitto sono identici.

Sussiste anche una totale coincidenza a livello verbale e fonetico con un chiaro rischio di confusione sul consumatore medio.

Si è costituito in giudizio il Consorzio \_\_\_\_\_ di Pizzo eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione di contraffazione per il mancato esperimento della procedura di mediazione.

Nel merito ha evidenziato che il soggetto che registra il marchio collettivo non svolge attività imprenditoriale e non utilizza il marchio per contrassegnare i prodotti o servizi della propria impresa.

In altre parole il marchio collettivo è segno distintivo destinato ad una funzione del tutto differente da quella del suo corrispettivo marchio individuale e precisamente



quella di fornire una garanzia qualitativa, realizzandosi nel garantire una determinata natura, origine o qualità del prodotto.

Ciò vuol dire che mentre il marchio individuale indica l'appartenenza ad un'impresa, il marchio collettivo mira invece a garantire verso terzi che il prodotto presenti una certa origine, natura o qualità preventivamente determinata.

Ha evidenziato che la deduzione attorea secondo la quale il mancato riconoscimento del Tartufo di Pizzo quale IGP le consente di invocare la tutela esclusiva del segno, con conseguente nullità del marchio collettivo per mancanza di novità, non ha alcuna base giuridica poiché il Tartufo di Pizzo è inserito nell'elenco dei prodotti tradizionali.

In particolare il Ministero delle politiche agricole ha inserito il tartufo di Pizzo nella gazzetta ufficiale serie generale 167 del 18.07.2002 e ciò sta a significare che il prodotto identifica il gelato omonimo conosciuto con il medesimo nome e realizzato con la medesima tecnica da oltre 40 anni.

Ne consegue che un tale inserimento è incompatibile con la registrazione del “Tartufo di Pizzo” come marchio di impresa, poiché al momento della registrazione avvenuta nel 2001, su istanza depositata dall'attrice nel 1999, il tartufo di Pizzo era già un prodotto agroalimentare tradizionale o ad ogni modo un prodotto tipico della zona geografica di provenienza.

Ha richiamato l'art. 13 del c.p.i. secondo il quale non hanno capacità distintiva e come tali non possono essere registrati i marchi consistenti esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti nel commercio.

Parallelamente l'art. 25 del c.p.i. sancisce la nullità dei marchi privi di capacità distintiva.

Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda di nullità della registrazione del marchio collettivo e della domanda di contraffazione del marchio perché infondate, nonché il rigetto della domanda di risarcimento danni per concorrenza sleale non svolgendo il consorzio alcuna attività di impresa e non avendo agito in mala fede. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.



Il gop in assenza del giudice titolare ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.

Senonché il giudice istruttore ha onerato parte attorea della comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell'art. 122 c.p.i. commi 6 e 7.

All'esito ritenendo la causa documentalmente istruita è stato disposto un primo rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Dopo due ulteriori rinvii per la precisazione delle conclusioni disposti in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, all'udienza del 7.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, con riserva di riferire al collegio.

Con la propria comparsa conclusionale l'attrice ha insistito nell'accoglimento della domanda, mentre il consorzio convenuto reiterando la richiesta di rigetto e richiamando giurisprudenza di legittimità a supporto ha ribadito che il mancato riconoscimento della denominazione I.G.P. non può influire sulla funzione essenziale d'origine del marchio (art. 7 c.p.i., art. 4, r.m. UE).

Ha chiarito che registrando il marchio collettivo "Tartufo di Pizzo" non ha inteso appropriarsi del segno altrui o impedirne a terzi l'uso, ma adottare un regolamento d'uso (art. 11 c.p.i.) basato su un disciplinare di produzione al quale le imprese consorziate devono attenersi allo scopo di garantire la qualità del prodotto.

2. Tanto premesso la controversia posta all'attenzione dell'intestato tribunale pone il problema di stabilire se il marchio collettivo "Tartufo di Pizzo", la cui registrazione è intervenuta successivamente alla registrazione individuale dello stesso marchio "Tartufo di Pizzo", possa essere dichiarata nulla per violazione dei diritti di esclusiva di cui all'art. 20 c.p.i. e se conseguentemente ne possa essere inibita l'utilizzazione al Consorzio convenuto.

In diritto giova preliminarmente operare una distinzione tra marchio individuale e marchio collettivo.



Il marchio individuale è quel marchio che viene utilizzato dal singolo imprenditore per indicare il prodotto dallo stesso commercializzato e che può ottenere la registrazione in presenza di specifici presupposti quali : novità, capacità distintiva e liceità.

Il requisito della novità viene descritto dall'art. 12 del c.p.i. in senso negativo, ovvero la norma elenca i casi in cui in marchio non possa considerarsi nuovo, mentre l'art. 13 del c.p.i. elenca i casi in cui il marchio non può essere ritenuto avere capacità distintiva ed infine l'art. 14 del c.p.i. prevede tutta una serie di limitazioni alla registrazione dei marchi ritenuti illeciti.

Si definisce invece collettivo quel marchio che svolge una funzione particolare, di garanzia di qualità del prodotto o servizio. Infatti mentre il marchio che la legge definisce "individuale" ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore da quello dei concorrenti, il marchio collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore.

Secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del c.p.i. come modificato dal dlgs n. 15 del 20 febbraio 2019 *possono ottenere la registrazione di marchi collettivi le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.*

In sede di registrazione del marchio collettivo deve essere depositato un documento che individua le regole concernenti le condizioni di uso del marchio collettivo, il quale assolve la funzione di uniformare la produzione delle imprese aderenti e, quindi, anche la rispondenza ad un determinato standard qualitativo.

Da ciò deriva che l'ente rappresenta il soggetto chiave per garantire l'effettiva corrispondenza dei beni alle caratteristiche indicate nel regolamento, attraverso i controlli, gli obblighi contenuti nel disciplinare e l'applicazione delle sanzioni, garantendo ai consumatori un messaggio di sicurezza qualitativa che si riflette in tutti i prodotti marcati.



Il marchio collettivo può essere anche diretto a contraddistinguere prodotti di una serie plurima di produttori di una specifica località, designandone la provenienza geografica e garantendo così il consumatore circa l'origine del prodotto (art 11, 4° co., c. p. i. art 64 § 2, reg. n 40/1994).

Il diritto comunitario e quello interno escludono la validità di marchi, in quanto privi di capacità distintiva (art 13 1° co., c p i), costituiti da espressioni che possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o l'utilizzo del toponimo da parte dei produttori della zona, in quanto il legislatore comunitario ha previsto a tal fine appositi strumenti giuridici quali le Dop e le IGP, per designare prodotti peculiari provenienti da specifiche aree geografiche.

Tuttavia, in deroga al predetto divieto, ai marchi collettivi è concessa tale facoltà al fine di comunicare con il segno l'origine geografica di tali prodotti.

Tale marchio quindi assume una forte rilevanza pubblicitaria in ragione della tutela del consumatore destinatario della garanzia conferita dalla certezza di *“origine natura e qualità di determinati prodotti”*.

Tanto chiarito in diritto con riferimento specifico al caso di specie l'attrice ha allegato e provato di aver depositato istanza di registrazione del marchio individuale denominato *“TARTUFO DI PIZZO”* in data 19.05.1999, con registrazione avvenuta il 28.11.2001 e rinnovata in data 19.05.2009, e di averlo concesso in comodato d'uso gratuito alla Gelateria Enrico s.r.l.

Ha altresì allegato e provato l'intervenuta registrazione del marchio collettivo *“TARTUFO DI PIZZO”* da parte del consorzio convenuto, con domanda presentata il 23.10.2017 e registrazione avvenuta in data 17.01.2019 (allegato 4 del fascicolo di parte attorea).

Il consorzio convenuto si è difeso eccependo da un lato la nullità del marchio individuale che, al momento della sua registrazione, non aveva quella capacità distintiva tale da legittimarne la registrazione, poiché il marchio collettivo denominato *“TARTUFO DI PIZZO”* ha trovato riconoscimento quale marchio di fatto ben prima della richiesta di registrazione del marchio individuale, risalente al



1999, dall'altro rappresentando la diversità di funzione del marchio collettivo rispetto al marchio individuale, essendo l'uno rivolto a tutelare il consumatore e l'altro a garantire l'esclusività di utilizzo a colui che ne ottiene la registrazione.

Ciò posto rispetto alla difesa del Consorzio convenuto non si pone il problema di comparare due marchi di cui il convenuto non contesta affatto l'assoluta identità, né viene contestata l'antioriorità di registrazione del marchio individuale, peraltro risultante per tabulas, ma si tratta di stabilire se l'assoluta uguaglianza dei due marchi abbia leso il diritto di esclusiva ottenuto dall'attrice con la predetta registrazione.

Quindi risulta essere prodromica ad ogni valutazione la verifica che il collegio deve effettuare circa la sussistenza dei presupposti in capo all'attrice, per come individuati dal legislatore, ad ottenere la registrazione del marchio individuale, avendo il consorzio convenuto formulato eccezione di nullità del predetto marchio.

In merito è opportuno chiarire che non osta alla disanima dell'eccezione di nullità del marchio individuale la tardiva costituzione in giudizio del Consorzio convenuto, peraltro nemmeno dedotta dall'attrice, che si è difesa nel merito dell'eccezione, poiché in caso di tardiva costituzione in base al disposto di cui all'art. 167 c.p.c. il convenuto decade dal proporre eventuali domande riconvenzionali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Ora nel caso di specie l'eccezione di nullità della registrazione del marchio individuale rientra nel novero delle eccezioni rilevabili d'ufficio a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto.

2.1. Tanto premesso il collegio ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per dichiarare la nullità del marchio collettivo registrato "tartufo di Pizzo" né per inibirne l'utilizzo al Consorzio gelatieri di Pizzo poiché, già molto prima della registrazione del marchio individuale e collettivo per cui è causa, esisteva un marchio collettivo di fatto, utilizzato dai gelatieri aderenti al consorzio, meritevole di tutela a prescindere dalla sua registrazione che avrebbe dovuto precludere la registrazione del marchio individuale in capo all'attrice.



Ed invero il consorzio resistente ha dimostrato, con la documentazione versata in atti, che la nascita del tartufo di Pizzo risale ai primi anni 50.

In particolare la pagina web dizionario alimentare tartufo di Pizzo allegata alla memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c. del Consorzio convenuto testualmente evidenzia che *Il tartufo, nella sua forma attuale è nato a Pizzo dentro il laboratorio della Gelateria Dante (nel 1952 circa) per puro caso, artefice di questa innovazione proprio "Don Pippo" il quale in occasione di un matrimonio patrizio, avendo esaurito gli stampi e le forme per confezionare il gelato sfuso per rifornire i numerosi invitati del matrimonio, sovrappose nell'incavo della mano una porzione di gelato alla nocciola ad uno strato di gelato al cioccolato, inserì quindi all'interno del cioccolato fuso ed avvolse il tutto in un foglio di carta alimentare da zucchero dandole la forma tipica del tartufo, il tutto fu messo a raffreddare. Il successo conseguito gli valse l'immediata notorietà. La ricetta originale viene ancora custodita gelosamente dai nipoti del maestro "De Maria". Nel 1950, Giorgio Di Iorgi e Gaetano Di Iorgi, i quali avevano iniziato la loro carriera lavorativa dentro la gelateria con il ruolo di camerieri, cominciano ad apprendere l'arte della produzione del gelato; quindici anni dopo, in seguito al pensionamento del maestro De Maria, Giorgio Di Iorgi ne rileva l'attività della Gelateria Dante, mentre Gaetano Di Iorgi, prosegue la produzione del Tartufo di Pizzo, nell'attività di fronte ("Bar Ercole") che acquisì insieme a suo fratello Antonio, nel 1965. Da questo momento in poi le attività, Bar Dante e Bar Ercole; vengono gestite a conduzione familiare, tramandandosi da padre in figlio la ricetta segreta per la realizzazione dei prodotti di gelateria".*

Ne consegue che al momento della registrazione del marchio individuale "Tartufo di Pizzo" esisteva già da molto tempo un gelato, prodotto dai gelatieri di Pizzo, conosciuto con la medesima denominazione e realizzato con la medesima tecnica produttiva.

Trattasi di circostanza che trova ulteriore riscontro nel verbale di assemblea del consorzio gelatieri artigiani di Pizzo del 15 febbraio 2006 e nelle dichiarazioni



sostitutive di atto di notorietà ad esso allegate (vedi documentazione allegata alla memoria 183 VI comma primo termine c.p.c).

Attraverso tale documentazione il Consorzio ha fornito prova che Domenico Penna, in qualità di successore di [redacted] odierna attrice, (vedi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ha partecipato in veste di socio al verbale di assemblea del Consorzio gelatieri artigiani di Pizzo con cui il Consorzio deliberava l'avvio dell'iter per il riconoscimento IGP al tartufo di Pizzo.

Dalle dichiarazioni sostitutive dei consorziati emerge che Domenico Penna è produttore del gelato Tartufo di Pizzo quale successore di [redacted] produttrice del gelato "Tartufo di Pizzo" dall'anno 1979; che Di Iorgi Francesco è produttore del gelato Tartufo di Pizzo quale successore di Di Iorgi Gaetano a sua volta produttore del gelato "Tartufo di Pizzo" dall'anno 1965 ; che Di Iorgi Giovanni è produttore del gelato "Tartufo di Pizzo" quale successore di Di Iorgi Giorgio, produttore del "Tartufo di Pizzo" dall'anno 1965 e che Monteleone Carmelo è produttore del gelato "Tartufo di Pizzo", quale successore di Demaria Giuseppe, a sua volta produttore del gelato "Tartufo di Pizzo" fin dal 1952.

Ciò conferma l'assunto del convenuto secondo il quale al momento della registrazione del marchio individuale da parte di [redacted] lo stesso non fosse dotato di capacità distintiva, poiché il gelato "Tartufo di Pizzo" con quelle precise caratteristiche veniva prodotto illo tempore da buona parte dei gelatieri di Pizzo.

Peraltro la circostanza che detto marchio individuale non potesse essere registrato perché esisteva un marchio collettivo di fatto, ben prima della predetta registrazione, trova conferma nella nota trasmessa dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla C.C.I.AA. di Catanzaro del 16.02.2009 in cui la direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e la tutela del Consumatore chiaramente afferma che *"il marchio di impresa in oggetto, al momento della registrazione, incorreva manifestamente nell'impedimento assoluto di cui all'art. 18, comma 1 lettera b) del*



*R.D. 21 giugno 1942, n. 929. Pertanto si ritiene che codesta Amministrazione avrebbe dovuto escludere d'ufficio il marchio dalla registrazione”.*

Senonché il ministero con tale chiarimento non fa altro che specificare come il marchio per cui è causa non doveva ottenere la registrazione, o quantomeno il rinnovo della stessa, ove si consideri che il rinnovo è stato ottenuto dall'attrice in data 19.05.2009, ovvero successivamente alla nota ministeriale datata 16.02.2009.

Giova sul punto chiarire che l'art. 18 comma 1 lettera b dell'ormai abrogato regio decreto, in vigore al momento della registrazione del marchio individuale stabiliva che *“ Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi di riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio ”.*

In merito alla predetta disposizione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *Ai fini della decettività del marchio (art. 18, comma 1, lett. e, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), è necessario accertare se il marchio sia di natura tale da trarre in inganno, inducendoli in errore, i consumatori interessati, dovendo, a questo riguardo, fare riferimento, non già ad una ristretta cerchia elitaria ne' ad un modello di consumatore del tutto sprovveduto e marginale, bensì alle capacità critiche del consumatore medio (secondo una tipologia culturale astratta e non statistica), che si identifica nel destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza.(in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 6080/2004).*

La predetta giurisprudenza è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art art. 13 del c.p.i. (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30)che nel riprendere il contenuto dell'abrogato art 18 all'art. 1 comma 1 lettera b) ribadisce che *non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere*



*distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.*

Si richiama a conferma del costante orientamento giurisprudenziale formatosi sulla norma la sentenza della Suprema Corte n. 21588/ 2014 in cui i giudici di legittimità hanno ribadito che *Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.*

L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta il collegio ad affermare che il consumatore medio del gelato Tartufo di Pizzo era perfettamente consapevole di poter acquistare il "Tartufo di Pizzo" con quelle determinate caratteristiche non solo presso la gelateria Enrico, ma in qualunque gelateria sita nel territorio di Pizzo.

Ne consegue che non essendo dotato di autonoma capacità distintiva, alla luce della giurisprudenza summenzionata, il marchio individuale "Tartufo di Pizzo" non doveva essere registrato.

Ove non bastasse la summenzionata documentazione agli atti, che peraltro ha reso superflua l'assunzione della prova testimoniale pur richiesta dal consorzio convenuto, il collegio ritiene di poter fare ricorso al notorio, in forza del quale si può affermare senza ombra di dubbio come il marchio in questione abbia acquistato nel tempo valenza distintiva sia nella percezione dei consumatori che negli operatori del settore, non come marchio individuale ma come marchio collettivo, rappresentante un gelato



con determinate caratteristiche e prodotto in una specifica area geografica, il comune di “ Pizzo”, dai gelatieri di quella zona.

L’utilizzo del notorio è consentito all’intestato Tribunale secondo la nozione resane dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura che in quanto tale costituisce oggetto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui esercizio, sia positivo sia negativo, non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, ed il giudice di merito non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile - stabilendo se nelle forme del ricorso ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. od in quelle del ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 - l'assunzione a base della decisione di una inesatta nozione del notorio (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 4051/2007).

In senso conforme all’orientamento di questo Tribunale si pone la sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano n. 48238/2015 che non solo richiama espressamente la possibilità di ricorrere al notorio in subiecta materia, ma chiarisce come non vi siano ragioni che inducano a ritenere che il trattamento riservato ai marchi individuali di fatto non possa e non debba essere attribuito anche ai marchi collettivi di fatto.

Rispetto a tali prospettazioni è del tutto irrilevante la circostanza dedotta dall’attrice secondo la quale il gelato di Pizzo ad oggi non è riconosciuto come prodotto tipico in nessun disciplinare di produzione di prodotti DOP, IGP e STG, posto che la DOP e la IGP trovano tutela in diverse disposizioni del c.p.i. e precisamente negli artt. 29 e 30 di detto codice e la predetta normativa non esclude che un prodotto agroalimentare, che non abbia ottenuto la denominazione d’origine, possa comunque avere tutela prima come marchio collettivo di fatto e, successivamente, attraverso la registrazione come marchio collettivo.

Peraltro il Consorzio ha chiarito di aver chiesto la registrazione del marchio collettivo sol perché allo stato il riconoscimento della IGP al gelato per cui è causa risulta



sospesa, perché il prodotto è stato presentato nella categoria prodotto di pasticceria, mentre per la Commissione Europea esso rientra nella categoria “ gelato” che però non è contemplata negli allegati I e II del regolamento CE 510/2006(vedi nota MIPAAF del 16.02.2009).

Ne consegue che il Consorzio con la registrazione del marchio collettivo, lungi dall'aver leso un diritto di esclusiva del marchio individuale che non sussisteva al momento della sua registrazione, ha voluto in un'ottica non anticoncorrenziale ma di tutela del consumatore rafforzare la tutela del marchio collettivo di fatto, attraverso il ricorso ad un disciplinare d'uso che risulta pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica Italiana n. 288 del 12.12. 2007, anch'essa antecedente al rinnovo della registrazione del marchio individuale, alla quale non doveva procedersi, anche in ragione della nota ministeriale che aveva escluso la capacità distintiva del marchio individuale di cui l'attrice invoca la tutela (vedi documentazione allegata alla memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c.).

Si aggiunga che l'attrice e per essa chi ha ottenuto in comodo d'uso gratuito il marchio registrato individuale “ Tartufo di Pizzo” non può in alcun modo ritenersi pregiudicata dalla registrazione del marchio collettivo, atteso che nei casi come quello di specie in cui il marchio collettivo contenga un segno o delle indicazioni che possono servire a designare l'origine geografica dei beni o dei servizi , è ora riconosciuto espressamente a qualsiasi soggetto, i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione, il diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell'organismo associativo titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso.

In definitiva per le ragioni ampiamente esposte la domanda attorea volta ad accertare la nullità del marchio collettivo e ad inibirne l'uso al consorzio convenuto non può che essere rigettata.

2.2. Parimenti deve essere rigettata la domanda volta ad accertare la concorrenza sleale del convenuto, di cui all'art. 2598 c.c. poiché il consorzio non solo non svolge attività di impresa ed in quanto tale non può porre in essere alcun tipo di concorrenza



sleale, ma perché non può in alcun modo escludere, per come già chiarito, che una qualsiasi delle gelaterie di Pizzo che aderisca al regolamento d'uso, allegato alla domanda di registrazione del marchio collettivo, possa decidere di farne parte.

Il rilievo ufficioso dell'eccezione di nullità del marchio individuale, stante la tardiva costituzione del Consorzio convenuto, costituisce una di quelle eccezionali ragioni che determinano la compensazione delle spese di lite alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.

### **PQM**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:

- 1) rigetta la domanda per le ragioni chiarite in parte motiva;
- 2) compensa integralmente le spese del giudizio per le ragioni chiarite in parte motiva.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

Il Giudice est.

dott.ssa Alessia Dattilo

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

