

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Ordinanza: n. 8577/2018 del 06/04/2018

Presidente: Dott.ssa Annamaria Ambrosio

Consigliere-Estensore: Dott. Eduardo Campese

Sul ricorso proposto da:

GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED, con gli avv.ti Cesare Galli e Manuela Patrono (ricorrente),

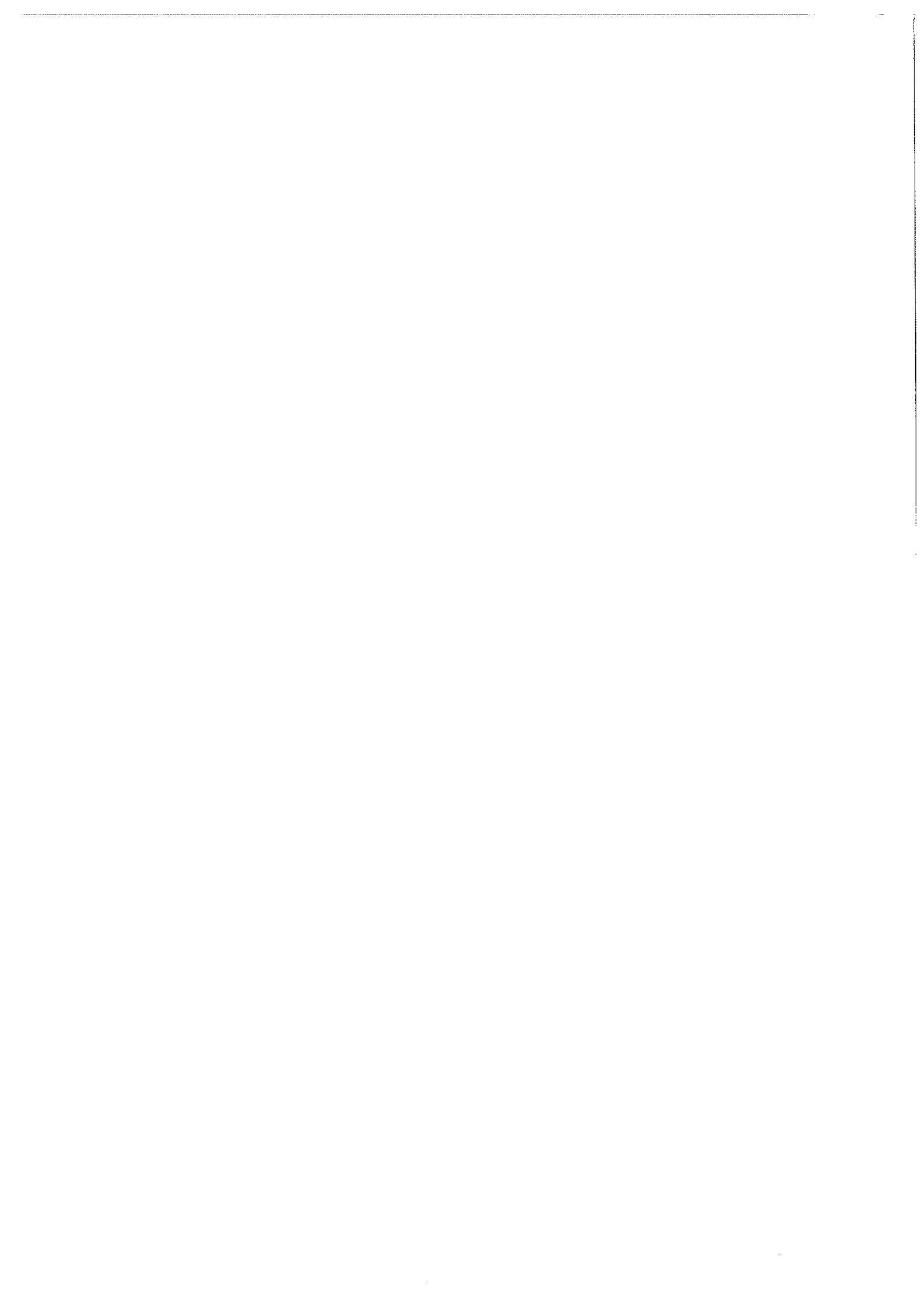
contro:

GAMBLING ITALIA S.R.L. E GALA BINGO S.R.L., con gli avv.ti Aldo Frignani, Paolo Virano e Marco Prosperetti (controricorrenti),

e nei confronti di:

EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (intimata).

- I. A configurare l'ipotesi di una contraffazione di marchio è necessario che essa investa quegli elementi, costitutivi e caratteristici, che adempiono alla specifica funzione di identificare il prodotto contrassegnato nella sua consistenza merceologica e nella sua provenienza imprenditoriale; quindi l'individuazione degli elementi caratterizzanti il marchio presuppone l'individuazione del suo carattere forte o debole in rapporto con la presenza di elementi espressivi, denominativi ovvero astratti, metaforici e traspositivi (in funzione grafica o fonetica), la determinazione della sua struttura semplice o complessa, la definizione del livello comportamentistico e valutativo dei destinatari del prodotto. Il relativo giudizio, previo apprezzamento di tutti gli elementi suddetti in relazione ai marchi contrapposti, si concreta in una valutazione globale e sintetica in ordine alla loro confondibilità, ed è rimesso al giudice del merito nonché è sottratto al sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua (1).
- II. La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata la funzione distintiva (2).



8577 2018



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
tr.archio

Composta da

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| Annamaria Ambrosio | Presidente | R.G.N. 784/2014 |
| Mauro Di Marzio | Consigliere | Cron. 8577 |
| Alberto Pazzi | Consigliere | |
| Eduardo Campese | Consigliere | CC - 15/12/2017 |
| Paolo Fraulini | Consigliere est. | |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 784/2014 R.G. proposto da

GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Galli e Manuela Patrono, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Bertoloni n. 3, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

GAMBLING ITALIA S.R.L. e GALA BINGO S.R.L., rappresentate e difese dagli avv.ti Aldo Frignani, Paolo Virano e Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via P. L. da Palestrina n. 19, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e nei confronti di

EUROBET ITALIA S.R.L. unipersonale

ORD.
1489
2017

copia ad uso ufficio

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1760 del 2012, pubblicata il 6 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2017 dal Consigliere Paolo Fraullini.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande svolte da GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED nei confronti di GAMBLING ITALIA S.R.L. e GALA BINGO S.R.L.; ha accolto la domanda di inibitoria a carico di GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED e di EUROBET ITALIA S.R.L. unipersonale dell'utilizzo del marchio "Gala Bingo" in ogni sua forma e del *domain name* www.bingogala.it, respingendo ogni altra domanda e regolando le spese di lite.
2. Il giudice di secondo grado, per quanto in questa fase ancora rileva, ha ritenuto che il marchio comunitario "Gala Casinò", di cui è titolare GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED, non sia confondibile con il marchio italiano "Gala Bingo", di cui è titolare GAMBLING ITALIA S.R.L., atteso che i termini "casinò" e "bingo" sarebbero sufficientemente diversi e autonomamente identificanti l'attività, così da evitare ogni rischio di confusione nell'esercizio delle relative attività di impresa. Escluso il conflitto tra i marchi, il giudice distrettuale ha ritenuto legittimo l'uso della denominazione sociale Gala Bingo s.r.l. e del *domain name* www.galabingo.it da parte della stessa società; e ha ritenuto illecito l'uso, da parte di Eurobet s.r.l., società controllata da Gala Group, del *domain name* www.bingogala.it, in quanto contraffattivo di quello legalmente utilizzato dalla Gala Bingo s.r.l.; ha inibito a Gala Group l'uso del marchio "Gala Bingo" e del *domain name* www.galabingo.it.
3. Per la cassazione della pronuncia GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED ha proposto ricorso con cinque motivi, resistiti da

copia ad uso ufficio

GAMBLING ITALIA S.R.L. e GALA BINGO S.R.L. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva in via preliminare che la memoria depositata dalla ricorrente in data 6 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 380*bis*.1. cod. proc. civ. è tardiva rispetto al termine ivi fissato e che non vi è luogo a provvedere sull'istanza depositata dalla ricorrente e datata 11 dicembre 2017 con la quale il difensore chiede di essere "audito" nell'udienza camerale del 15 dicembre 2017, posto che l'ultimo alinea dell'art. 380*bis*1 cod. proc. civ. espressamente esclude che le parti possano intervenire nella detta udienza.

2. Il ricorso lamenta:

2.1. Primo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 1° comma lett. d) e 25 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice Proprietà Industriale) e dell'art. 9 del Reg. CE n. 207/2009, nonché dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e mancata considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5, c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe negato la contraffazione del marchio comunitario "Gala Casino" ad opera del marchio "Gala Bingo" delle resistenti, utilizzabili nella stessa classe merceologica e confondibili in astratto a prescindere dal contesto d'uso, unico criterio invece a essere stato esaminato dalla sentenza impugnata. A nulla rilevarebbe in proposito la contumacia della ricorrente in fase di appello, posto che la falsa applicazione di legge denunciata risultava evidente anche sulla scorta del materiale a disposizione del giudice di secondo grado, che dimostrava la affinità dei marchi e il sicuro effetto confusorio determinato dal loro contemporaneo utilizzo.

2.2. Secondo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 1° comma lett. d) e 25 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt. 7 e 9 del Reg. CE n. 207/2009, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.» deducendo l'erroneità della

sentenza impugnata nell'applicazione dell'accertamento in concreto della confondibilità, siccome basato su una distorta interpretazione dei criteri ermeneutici applicabili in tema di capacità distintiva.

2.3. Terzo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 1° comma lett. d) e 25 del Codice Proprietà Industriale e degli artt. 7 e 9 del Reg. CE n. 207/2009, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di individuare il cuore del marchio – quando anche debole – nella dicitura "Gala", rispetto al quale irrilevante era la questione dell'autonoma capacità distintiva della parola "Bingo" rispetto alla parola "Casinò".

2.4. Quarto motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del DM 31 gennaio 2000 n. 29, e dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che, anche alla luce del regolamento istitutivo del gioco del bingo, la relativa attività deve essere svolta in apposite sale e previa autorizzazione statale, esattamente come il casinò, di talché erronea sarebbe la motivazione della Corte che su tale pretesa distinzione avrebbe distinto le due fattispecie.

2.5. Quinto motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 20 e 22 del Codice Proprietà Industriale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha inibito alla ricorrente l'uso del marchio Gala Bingo in ogni sua forma e l'utilizzo del *domain name* www.bingogala.it, in assenza di alcuna prova – il cui onere incombeva sulle resistenti – della condotta di contraffazione della ricorrente.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è infondato. Insegna una risalente sentenza di questa Corte che a configurare l'ipotesi di una contraffazione di marchio è necessario che essa investa quegli elementi, costitutivi e caratteristici, che adempiono alla specifica

copia ad uso ufficio

funzione di identificare il prodotto contrassegnato nella sua consistenza merceologica e nella sua provenienza imprenditoriale; quindi l'individuazione degli elementi caratterizzanti il marchio presuppone l'individuazione del suo carattere forte o debole in rapporto con la presenza di elementi espressivi, determinativi ovvero astratti, metaforici e traspositivi (in funzione grafica o fonetica), la determinazione della sua struttura semplice o complessa, la definizione del livello comportamentistico e valutativo dei destinatari del prodotto. Il relativo giudizio, previo apprezzamento di tutti gli elementi suddetti in relazione ai marchi contrapposti, si concreta in una valutazione globale e sintetica in ordine alla loro confondibilità, ed è rimesso al giudice del merito nonché e sottratto al sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua (Sez. 1, Sentenza n. 2692 del 29/05/1978). A tale arresto si sono conformate anche le successive pronunce di questa Corte rese dalla Sez. 1, n. 1473 del 09/02/1995; n. 9617 del 25/09/1998; n. 21086 del 28/10/2005; n. 13592 del 04/12/1999; n. 4405 del 28/02/2006; n. 1906 del 28/01/2010. La motivazione della sentenza impugnata è conforme a tali principi laddove ha motivato il proprio giudizio comparativo sui due marchi, valutandoli nel loro complesso e con riferimento ai destinatari del loro utilizzo e pervenendo logicamente a concludere per la loro reciproca non interferenza. Che il giudizio sia stato condotto in concreto e non anche in astratto appare una petizione di principio della ricorrente; dalla lettura della motivazione impugnata emerge che la Corte distrettuale ha diffusamente argomentato come, per il consumatore italiano, il termine "bingo" sia associato a un gioco di gruppo, laddove il termine "casinò" sia associato a una precisa attività imprenditoriale, rigidamente controllata dallo Stato e soggetta a specifiche e cogenti autorizzazioni. Tale valutazione attiene al merito della controversia ed è incensurabile in questa sede se non nei ristretti limiti dell'assoluta apparenza o insanabile

copia ad uso ufficio

contraddizione della relativa motivazione; circostanze estranee al caso di specie, ove il ricorso mira a sostituire un'esegesi della prova favorevole alle ricorrenti rispetto a quella sfavorevole adottata dal giudice di secondo grado ciò che all'evidenza non è consentito in questa fase.

5. Parimenti infondato è il secondo motivo. In primo luogo la censura lamenta la pretesa violazione della qualificazione del marchio come "debole" effettuata dalla Corte di appello, senza tuttavia indicare da quali passi della sentenza tragga tale conclusione. Invero la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla distinzione tra marchio forte e marchio debole, né identifica quale sia il cuore dei due marchi. Argomenta però con chiarezza che "Bingo" e "Casinò" sono termini diversi e non confondono il consumatore il quale, pur in presenza del comune appellativo "Gala", non potrebbe cadere in confusione sul tipo di attività svolta in ciascuno dei due diversi contesti. E ancora una volta, come per il primo mezzo, tale motivazione appare riconoscibile come tale e coerente con la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento e la censura è inammissibile per la parte in cui, similmente al primo motivo, tende a far compiere a questa Corte un nuovo e più favorevole accertamento di fatto, fondato ~~sulla~~ su quale sia il "cuore" dei marchi in questione.

6. Il terzo motivo è infondato. In primo luogo la censura dà per scontato, senza tuttavia indicare i passi della sentenza che legittimerebbero tale conclusione, che la Corte di appello abbia qualificato il marchio della ricorrente come marchio debole: in ogni caso, anche qualora così fosse, si deve rilevare che questa Corte ha affermato (Sez. 1, Sentenza n. 14684 del 25/06/2007) che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, ovvero sia il nucleo cui

copia ad uso ufficio

è affidata la funzione distintiva. La sentenza impugnata ha sul punto accertato che tra i due marchi la variante bingo/casinò sia tale da evitare il rischio di confusione, coerentemente escludendo l'interferenza.

7. Il quarto motivo è infondato, posto che il richiamo alla rigidità della legislazione in tema di autorizzazione all'apertura e alla gestione dei casinò non è stato fatto dalla Corte di appello per affermare che il gioco del bingo sia sottratto ad analoghe autorizzazioni, ma per escludere che nell'immaginario del consumatore i termini "casinò" e "bingo" siano sinonimi o comunque possano generare confusione sulla tipologia delle attività da ciascuno evocate; ne deriva che la circostanza che anche il gioco del bingo sia soggetto ad autorizzazioni risulta del tutto irrilevante e non inficia la coerenza della decisione impugnata.

8. Il quinto motivo è inammissibile poiché, sotto il paradigma della violazione di legge, tende a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto sulla confondibilità dei *domain name* oggetto di inibizione, in presenza di una motivazione resa dal giudice di secondo grado superiore al minimo costituzionale e riconoscibile come tale.

9. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

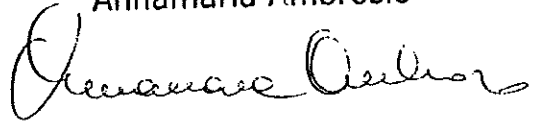
Al sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente
Annamaria Ambrosio



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 06 APR. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



copia ad uso ufficio

