

Civile Ord. Sez. 1 Num. 18736 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 13/07/2018

sul ricorso 4135/2015 proposto da:

Flachaire Daniel, Mc Company S.A.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza di Pietra n.38/39, presso lo studio dell'avvocato Grippiotti Giovanni Antonio, rappresentati e difesi dall'avvocato Lazzeretti Gabriele, Roncaglia Pier Luigi, Gavuzzi Elisabetta, giusta procura speciale alle liti del 9.1.2015 con firma autenticata dal Notaio Henry Rey e munita di Apostille a firma di Nathalie Rico Segretario Principale

ORD
1127

2018

della Direzione dei Servizi Giudiziari dello Stato del Principato di Monaco;

-ricorrente -

contro

Carofiglio Raffaele, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n.51, presso lo studio dell'avvocato Cardì Marcello, rappresentato e difeso dall'avvocato Favia Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Sport OK di Ottavio Adducchio;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4655/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 4655/2013, - pronunciata in un giudizio promosso da Daniel Flachaire e dalla Mc Company S.A.M., rispettivamente titolare e licenziataria esclusiva del marchio «,», oggetto di varie registrazioni internazionali estese all'Italia, del 1990 e del 1997, in particolare nella classe relativa ad articoli di abbigliamento e costumi da bagno, nei confronti di Raffaele Carofiglio,

in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, sita in Bari, e del rivenditore Sport Ok di Ottavio Adducchio, per sentire accertare la contraffazione, da parte dei convenuti, dei marchi di titolarità del Flachaire, nonché la concorrenza sleale posta in essere, ai danni della licenziataria esclusiva, con conseguenti inibitoria e risarcimento danni, - ha, in riforma della decisione di primo grado (che aveva accolto tutte le domande attrici, ad esclusione di quella di nullità dell'altrui marchio, per sua tardività), accertato la convalidazione del marchio italiano «*Banana Moon n. 826904*» di titolarità del Carofiglio, registrato nel 2000, su domanda depositata nel 1998, ai sensi dell'art.28 C.P.I., respingendo la richiesta, del convenuto Carofiglio, di declaratoria di decadenza parziale dei marchi internazionali, per mancato uso nel territorio italiano, nonché le domande avanzate dagli attori in primo grado, titolare e licenziataria degli omonimi marchi internazionali, inclusa quella di nullità del suddetto marchio italiano.

La Corte d'appello, in particolare, ha ritenuto: 1) dimostrato un uso «*anteriore e datato nel tempo*» del segno - Banana Moon - da parte del Carofiglio - come insegna del negozio di Bari e sui prodotti venduti nella sola città di Bari, uso tollerato dal Flachaire e dalla S.A.M., e quindi un preuso non circoscritto alla città di Bari, del segno, da parte del medesimo (essendo stata costituita nel 1978 la ditta individuale denominata «*Banana Moon*» ed essendo stato provato l'uso del segno su una serie di articoli di abbigliamento, quali jeans, t-shirt ed accessori); 2) che il comportamento del Carofiglio, volto alla registrazione del suddetto marchio, nel 1998 (a seguito di una pregressa domanda del 1983, non accolta per un mero errore di procedura), non poteva ritenersi improntato a malafede, avendo lo stesso, successivamente alla ricezione, nel luglio 1998, di una diffida

da parte della licenziataria dei marchi internazionali, provveduto a depositare di nuovo, nel settembre 1998, la domanda di registrazione del marchio «*Banana Moon*», precedentemente depositato ma non registrato (per mancato pagamento di oneri all'UIBM), in quanto il Carofiglio era «*fortemente convinto di potere vantare propri diritti prioritari sul segno che contraddistingueva da tempo i prodotti venduti nel territorio nazionale dalla sua ditta, ritenendo di avere un diritto antecedente a quello vantato dagli appellati*»; 3) che vi era stata, quindi, convalidazione del marchio italiano, per effetto della tolleranza ultraquinquennale del Flachaire e della S.A.M., rispettivamente, titolare e licenziataria esclusiva dei marchi denominativi internazionali, alla diffusione sul territorio nazionale dell'omonimo marchio italiano, sulla base di una serie di elementi (l'intervallo temporale tra la diffida inoltrata nel 1998, a seguito della registrazione italiana, e la citazione del 2007; il fatto che il Carofiglio avesse commercializzato «*evidentemente*» articoli di abbigliamento con detto marchio, anche fuori dalla città di Bari, tanto da essere stato citato il suo marchio nell'enciclopedia dei jeans, pubblicazione statunitense; l'effettuazione di pubblicità del marchio del Carofiglio a livello nazionale, anche attraverso un proprio *domain name* registrato nel 2003).

Avverso la suddetta sentenza, il Flachaire e la SA.M. propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Carofiglio (che resiste con controricorso) e della Sport OK di Ottavio Adducchio (che non svolge difese). I ricorrenti hanno depositato memoria.

E' stata poi depositata, oltre il termine di cui all'art.380 bis.1 c.p.c., istanza congiunta dei difensori delle parti costituite di rinvio, «*in pendenza di trattative fra le parti per la definizione bonaria della vertenza*».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo ed il quarto motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.132 n. 4 c.p.c. e 156, comma 2 c.p.c., per avere la Corte d'appello, anzitutto, ritenuto dimostrato un preuso, da parte del Carofiglio, del segno «*Banana Moon*», in ambito nazionale e non meramente locale, sulla base di affermazioni apodittiche, non ancorate ai riscontri fattuali, che semmai circoscrivevano detto uso del segno agli anni successivi al 2004 (e quindi a meno di cinque anni dall'inizio del giudizio), nonché affermato, prima, che il solo «*uso limitato alla città di Bari*» era stato tollerato dal titolare e dalla licenziataria dei marchi internazionali e, poi, nei successivi passaggi, ritenuto dimostrata una tolleranza dell'uso del segno come marchio su scala nazionale; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.28 C.P.I., avendo la Corte d'appello ritenuto operante la convalida, malgrado la registrazione in malafede del marchio italiano posteriore, avvenuta subito dopo la diffida recapitatagli dagli attuali ricorrenti, nel luglio 1998 (in relazione tuttavia al solo uso del segno «*come insegna*») e senza menzionare, poi, la suddetta registrazione nella risposta alla diffida dell'ottobre dello stesso anno; 3) con il terzo motivo, sempre la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.28 C.P.I., ma sotto il profilo del mancato accertamento, da parte della stessa Corte distrettuale, della sussistenza di un uso tollerato, in quanto conosciuto, dal titolare della privativa anteriore, del marchio italiano, da parte del Carofiglio, iniziato prima del maggio 2002 – ma in ogni caso successivo all'ottobre 2000, data di registrazione del marchio italiano – e proseguito nei cinque anni successivi (essendo la citazione in giudizio del maggio 2007); 4) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.183 c.p.c., avendo la Corte d'appello

confermato, respingendo il relativo motivo di appello, la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità, per tardività, della domanda di nullità del marchio italiano, proposta dagli attori nella memoria ex art.183 V° comma c.p.c., dovendo la stessa invece qualificarsi come *reconventio reconventionis* rispetto alla convalidazione del marchio, eccepita, nella comparsa di costituzione e risposta, dal convenuto Carofiglio; 5) con il sesto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c. , degli artt.352, 359, 346 e 189 c.p.c., per non avere la Corte d'appello ritenuto rinunciate (con conseguente formazione di giudicato) le domande dell'appellante Carofiglio, non espressamente reiterate nel foglio di precisazione delle specifiche conclusioni in appello, e, quindi, la richiesta di rigetto della domanda di contraffazione.

2. La prima e la quarta censura sono infondate.

Non è anzitutto ravvisabile un vizio di intrinseca contraddittorietà della decisione impugnata, avendo la Corte d'appello evidenziato che, prima del 1998, il titolare e la licenziataria delle registrazioni internazionali «Banana Moon» avevano tollerato, il comportamento da parte del Carofiglio, il quale aveva fatto uso nella sola città di Bari del segno, identico al proprio, apponendolo nella insegna, che distingueva la ditta di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, mentre, dopo la diffida inviata dagli stessi titolari del segno registrato al Carofiglio nel 1998, essi, pur «*diffusamente presenti nel mercato italiano*», non avevano reagito «*alla continua immissione*», nell'intero mercato nazionale, di prodotti contraddistinti dal suddetto marchio, da parte dello stesso Carofiglio, con la distribuzione degli articoli di abbigliamento in negozi sparsi in tutta Italia, la pubblicità non circoscritta alla città di Bari, il dominio Internet aperto nel 2003.

Per la restante parte, la decisione non può ritenersi affetta da nullità per motivazione meramente apparente, avendo la Corte distrettuale vagliato complessivamente, ai fini dell'esame della eccezione di convalidazione del marchio posteriore registrato, le risultanze istruttorie e sviluppato il ragionamento non certo sulla base di affermazioni generiche o apodittiche.

3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento, mentre risulta fondato il terzo.

Entrambi i mezzi involgono la questione dell'operatività della convalidazione del marchio posteriore, da esaminarsi alla luce dell'art.28 del Codice della Proprietà Industriale, di cui al d.lgs. 30/2005, applicabile al presente giudizio, secondo cui: « 1. *Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. 2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c)».*

Questa Corte a S.U. nella sentenza n. 17927/2008 (cfr. Cass.4048/2016), sia pure con riguardo all'art. 48 L.M., ha chiarito che: 1) la convalidazione di un marchio registrato, così come prevista dall'art. 48 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle

modifiche apportate dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480), è consentita soltanto ove il marchio registrato per secondo sia stato utilizzato nell'ambito merceologico per il quale ha ottenuto la registrazione; 2) l'istituto in questione non rappresenta né una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione, cosicché tale decadenza può essere impedita dal solo esercizio delle suddette azioni, mentre resta irrilevante a tal fine l'eventuale invio di diffide stragiudiziali; 3) la cosiddetta convalidazione del marchio successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi ambedue registrati, desumendosi ciò sia dalla lettera della legge marchi, che faceva riferimento ai marchi «*conosciuti*», i quali non sono soltanto quelli di fatto, sia dalla sua *ratio*, che era quella di evitare che il pre-adottante potesse appropriarsi in mala fede dell'avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

Nella motivazione di tale pronuncia, al fine di sostenere l'interpretazione estensiva della pregressa disposizione normativa, così da renderla riferibile anche al conflitto tra marchi registrati e non solo tra marchio anteriore preusato di fatto e marchio posteriore registrato (questione questa, oggi, superata dal chiaro disposto del nuovo art.28 C.P.I., che individua il soggetto che subisce gli effetti della convalidazione nel «*titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art.12*» e nel «*titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale*»), le Sezioni Unite hanno precisato, con riguardo al requisito soggettivo della buona fede del soggetto che

registra il marchio posteriore, che l'obiezione secondo la quale la buona fede «non sarebbe mai configurabile a favore di quest'ultimo per la sussistenza del regime di pubblicità legale (Cass. 2724/1960) allorquando il marchio anteriore sia stato brevettato (e la notizia della concessione del brevetto, perciò, pubblicata sul Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi R.D. n. 929, ex art. 35)» risultava superabile, essendo, da un lato, parziale, in quanto «fondata sulla sola ipotesi dei marchi eguali o identici, ed avendo trascurato quella, nella realtà assai più frequente, di marchi solo simili, e comunque tutti i casi di confondibilità dei segni che si profili come riflesso della loro somiglianza, in rapporto ai quali è sicuramente ipotizzabile la buona fede (anche per le difficoltà di accedere prima della concessione del brevetto a documenti diversi al verbale di deposito contenente soltanto una descrizione sommaria del marchio, ed una indicazione delle classi dei prodotti per cui il brevetto è richiesto)», e, dall'altro lato, non decisiva ai fini dell'applicazione dell'art. 48, «posto che lo stesso include fra i suoi elementi costitutivi lo stato di ignoranza e qualifica come fatto impeditivo uno stato di conoscenza (effettiva): perciò inducendo il giudice ad indagare in relazione alle circostanze contingenti del caso (fra le quali è da comprendere l'avvenuta registrazione) circa l'esistenza in concreto della conoscenza e dell'ignoranza anche in capo al richiedente la convalidazione».

Le Sezioni Unite hanno quindi richiamato quell'orientamento, risalente, del giudice di legittimità che ha ritenuto «ammissibile la buona fede di colui che abbia adottato un marchio eguale o simile ad altro marchio registrato (Cass. 272/1945; 1260/1955)», affermando che il limite all'istituto, vale a dire il caso cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede, implica «implicitamente una vasta gamma di

fattispecie in cui la mancata consultazione del registro dei brevetti e l'uso pubblico in buona fede di detto richiedente possano coesistere».

In una successiva pronuncia del 2013 (la n. 26948), questa Corte ha precisato che *«la convalidazione del marchio, che preclude al titolare di far valere la propria opposizione al relativo uso da parte di terzi, è subordinata alla duplice condizione che vi sia stata una consapevole tolleranza dell'utilizzo altrui per cinque anni e che vi sia stata la successiva registrazione del marchio posteriore uguale o simile».*

A sua volta, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 22/09/2011, nella causa C-482/09, sull'interpretazione dell'art. 9 della direttiva 89/104 sui marchi d'impresa (rubricato *«preclusione per tolleranza»*) ha chiarito che le condizioni necessarie per far decorrere il termine quinquennale in questione, che devono essere verificate dal giudice nazionale, sono: *«in primo luogo, la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato; in secondo luogo, la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; in terzo luogo, l'uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato e, in quarto luogo, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione».*

Orbene, ad integrare la mala fede del titolare del marchio posteriore, non risulta decisiva la semplice conoscenza, sia pure non sulla base della mera pubblicità legale, dell'esistenza del marchio anteriore altrui, occorrendo tener conto, anche nell'ipotesi in cui i segni in conflitto siano identici o uguali, delle specifiche circostanze di fatto in cui è stata operata la registrazione del marchio posteriore.

La mala fede deve essere intesa come intenzione del secondo registrante di approfittare dell'accREDITAMENTO presso il pubblico conseguito dal marchio anteriore.

Nella specie, la Corte d'appello ha escluso che il Carofiglio, malgrado la ricezione, nel luglio del 1998, di una diffida da parte della licenziataria delle registrazioni internazionali anteriori, fosse in mala fede, al momento della registrazione, nel settembre dello stesso anno, del marchio in oggetto, proprio tenendo conto dell'uso del segno fatto in precedenza dal depositante, dal 1978, come insegna del proprio negozio in Bari e nell'attività di vendita di capi di abbigliamento contraddistinti dal marchio «Banana Moon», ed ha concluso nel senso che tale condotta, complessivamente valutata, escludesse la mala fede, non essendo la domanda di registrazione caratterizzata dall'intenzione di pregiudicare il diritto altrui.

Quanto, invece, all'altra condizione, positiva, della convalidazione, rappresentata dalla tolleranza quinquennale da parte del titolare del marchio anteriore dell'altrui uso, continuativo, del marchio successivo registrato, i ricorrenti, nel terzo motivo, denunciano che non sarebbe stato provato, anzitutto, l'uso ininterrotto del marchio posteriore, nell'ambito merceologico per il quale era stata ottenuta la registrazione, nel periodo successivo all'intervenuta registrazione (nel 2000) ma precedente la proposizione della citazione introduttiva del giudizio (notificata nel maggio 2007), e la loro consapevolezza di detto uso (atteso che nella diffida inoltrata nel 1998 essi avevano solo contestato l'uso del marchio come insegna).

Ora, la Corte d'appello ha correttamente individuato l'arco temporale del quinquennio di tolleranza rilevante, decorrente, come *dies a quo*, dal momento successivo alla registrazione del marchio posteriore, avvenuta nel 2000, in conformità all'insegnamento di questa Corte



secondo cui, agli effetti della convalidazione ai sensi dell'art. 48 della Legge marchi, è irrilevante, per il decorso del quinquennio, un eventuale uso di fatto anteriore alla registrazione del marchio (Cass.24909/2008); nonché in considerazione dei convergenti orientamenti eurounitari [in tema, di recente, l'ordinanza della Corte Giustizia UE del 6/6/2013, nella causa C-381/12, ove, in relazione all'art.53 par.2 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, sul marchio comunitario, poi sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, art.54 par.2, si è confermata la statuizione del Tribunale UE sulla individuazione del *dies a quo* del termine di «preclusione per tolleranza» in quella in cui «il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza dell'uso del marchio comunitario posteriore» e sul fatto che «questa data non può che essere posteriore a quella della registrazione di tale marchio, momento a partire dal quale è acquisito il diritto su quest'ultimo»; nell'ordinanza della Corte UE sono richiamati i principi già espressi dalla stessa Corte nella sentenza del 22/09/2011, nella causa C-482/09)]; e, come momento finale della tolleranza rilevante, quello della notifica, da parte del titolare e della licenziataria dei marchi internazionali, dell'azione di nullità e contraffazione, nel maggio 2007, non essendo sufficiente l'invio di diffide stragiudiziali (Cass. S.U. 17927/2008).

La Corte distrettuale ha poi ritenuto che vi fosse stato sia l'uso continuo del marchio in oggetto da parte del Carofiglio, nel detto arco temporale (in particolare, dal maggio 2002 al maggio 2007), in un ambito non meramente locale, esaminando la varia documentazione (pubblicitaria, contabile, missive tra le parti) prodotta dalla parte, sia una consapevole tolleranza da parte del sig. Flachaire e dalla Mc Company S.A.M., dell'uso continuato, nel medesimo settore merceologico ed in ambito non puramente locale, dell'altrui segno

nazionale, identico con riguardo all'accostamento delle parole «*Banana Moon*», successivamente registrato, e perché questi avevano dimostrato, con la diffida inoltrata nel luglio 1998, di conoscere l'esistenza e l'operatività della ditta del Carofiglio e perché essi stessi erano «*diffusamente presenti nel mercato italiano*».

Ora, la prova, a carico del titolare del secondo marchio, di tali elementi fondanti la convalidazione del marchio posteriore - che, come si è sopra ribadito, preclude l'esercizio dell'azione di nullità per mancanza di novità o contraffazione da parte del titolare della privativa anteriore, per intervenuta decadenza, ed implica la liceità, per una sorta di sanatoria, della continuazione dell'uso del segno posteriore, destinato a convivere con quello anteriore - deve essere rigorosa, in relazione dall'utilizzo quinquennale, continuato ed effettivo, e senza contestazioni, del segno posteriore, in un ambito non meramente locale (e quindi, nella specie, non ristretto alla città di Bari), stante la natura eccezionale della disposizione, che è di stretta applicazione.

Nella decisione impugnata, tale accertamento rigoroso è mancato, in particolare, nulla essendo stato detto in ordine all'uso del segno posteriore negli anni 2003 (essendo menzionata, per tale anno, del tutto genericamente, soltanto la gestione di un dominio Internet, quale indice di una pubblicità del marchio a livello nazionale) e 2002, mentre, per gli anni 2004 e 2005, si fa riferimento a «*pubblicità più recenti diffuse sul territorio nazionale*», all'acquisto di «*buste con detto marchio*», a fotografie «*di un evento del 2005*», a «*cataloghi anche se non esattamente databili e collocabili*».

4. Il quinto motivo è, parimenti, fondato.

La Corte d'appello ha condiviso la valutazione di inammissibilità dell'azione di nullità del marchio registrato dal Carofiglio, in quanto non avanzata nell'atto introduttivo del giudizio (nel quale anzi gli attori

avevano manifestato l'intenzione di non proporla) ma nella memoria ex art.183 V° comma c.p.c.; i ricorrenti lamentano che in tal modo la corte distrettuale non abbia tenuto conto del fatto che essi avevano formulato la domanda di nullità quale *reconventio reconventionis*, reagendo all'eccezione di convalidazione del proprio marchio formulata dal Carofiglio con la comparsa di costituzione e risposta.

Questa Corte (Cass.3639/2009) ha già chiarito che: *«nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "reconventio reconventionis"»*.

Nella fattispecie, dopo la costituzione della convenuta, che aveva invocato in capo a sé la titolarità dei marchi posteriori registrati ed aveva sostenuto la validità dei medesimi, anche per effetto del fenomeno della convalidazione, la società attrice aveva fatto valere la nullità dei marchi opposti dalla convenuta, e questa Corte in detta pronuncia ha chiarito che fosse *«indubbio che un simile diritto era sorto nel momento in cui ...aveva invocato l'esistenza e la validità delle registrazioni»*, con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività della domanda di nullità del segno posteriore.

Nella specie, dunque, era tempestiva la domanda di nullità della registrazione del marchio posteriore nazionale, formulata dal Flachaire e dalla Mc Company S.A.M, nella prima memoria ex art.183 V° comma c.p.c. del 14/03/2008, dopo la costituzione del Carofiglio, il quale

aveva sostenuto la validità del secondo segno, anche per effetto del fenomeno della convalidazione.

5. Il sesto motivo è, invece, infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto, una volta valutato il contenuto complessivo dell'atto di appello e della comparsa conclusionale, che, pur in difetto di specifica indicazione, nel foglio di precisazione delle conclusioni, con riferimento a tutte le domande presenti nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, non potevano ritenersi implicitamente rinunciate quelle non reiterate, quali la richiesta di rigetto della domanda di contraffazione.

Questa Corte, anche di recente (Cass.17582/2017; Cass.3593/2010), ha ribadito il principio secondo cui *«la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla»*. E, in altra pronuncia (Cass.15860/2014), ha comunque dato rilievo al contegno complessivo della parte, al fine di vincere la presunzione di abbandono della domanda non riproposta in sede di conclusioni, affermando che *«affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa»*.

La sentenza impugnata risulta, sul punto, conforme a tali principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo e quinto motivo del ricorso, respinti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame della res litigiosa in relazione ai principi di diritto sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, l'8 giugno 2018. *A* Il Presidente