

ESTTA Tracking number: **ESTTA430557**

Filing date: **09/15/2011**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding.	92054351
Applicant	Plaintiff Renzi & Partners S.R.L.
Other Party	Defendant Roniza S.R.L. Corp. Italy dba Modigliani USA Ltd

Motion for Suspension in View of Civil Proceeding With Consent

The parties are engaged in a civil action which may have a bearing on this proceeding. Accordingly, Renzi & Partners S.R.L. hereby requests suspension of this proceeding pending a final determination of the civil action. Trademark Rule 2.117.

Renzi & Partners S.R.L. has secured the express consent of all other parties to this proceeding for the suspension and resetting of dates requested herein.

Renzi & Partners S.R.L. has provided an e-mail address herewith for itself and for the opposing party so that any order on this motion may be issued electronically by the Board.

Certificate of Service

The undersigned hereby certifies that a copy of this paper has been served upon all parties, at their address record by Overnight Courier on this date.

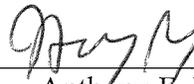
Respectfully submitted,
/Holly Pekowsky/
Holly Pekowsky
ptodocket@arelaw.com
info@modiglianiusa.com, info@s-n-h.com
09/15/2011

A certificate of service upon Registrant's counsel of record and Mr. Herbert is attached.

Respectfully submitted,

AMSTER, ROTHSTEIN & EBENSTEIN LLP
Attorneys for Petitioner
90 Park Avenue
New York, New York 10016
(212) 336-8000

Dated: New York, New York
September 15, 2011

By:  _____
Anthony F. Lo Cicero
Holly Pekowsky

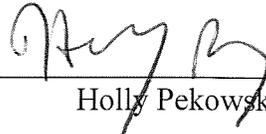
CERTIFICATE OF SERVICE

The undersigned hereby certifies that she is one of the attorneys for Petitioner in the above-captioned Cancellation proceeding and that on the date which appears below, she caused copies of the foregoing MOTION TO SUSPEND to be served on counsel of record for Registrant by FedEx, postage pre-paid, as follows:

Charles E. Baxley, Esq.
Hart, Baxley, Daniels & Holton
Suite 403
90 John Street
New York NY 10038

and upon William Herbert of the law firm of Staas & Halsey in Washington D.C., who represented that he had been orally retained by counsel for Registrant by FedEx, postage pre-paid, as follows:

William F. Herbert, Esq.
Staas & Halsey LLP
1201 New York Avenue, N.W.
7th Floor
Washington, DC 20005



Holly Pekowsky

Dated: New York, New York
September 13, 2011

EXHIBIT A

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale

ATTO DI CITAZIONE

Per il **PROF. CHRISTIAN PARISOT**, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto (pag. 1), dagli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Due Macelli n. 47;

- attore -

e

Per la **MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LÉGALES PARIS-ROME**, associazione culturale senza fini di lucro, con sede in Roma, Via di Monte Giordano n. 36, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Prof. Christian Parisot (All. A), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto (pag. 2), dagli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Due Macelli n. 47;

- attrice -

e

per la **RENZI & PARTNERS S.R.L.**, con sede in Roma, Piazza Capranica n. 95, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Luciano Renzi (All. B), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto (pag. 3), dagli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Due Macelli n. 47;

- attrice -

e

per la **MODIGLIANI BRAND EUROPE S.R.L.**, con sede in Roma, Via di Monte Giordano n. 36 in persona del legale rappresentante Dr. Pieralessandro Olivieri (All. C), rappresentata e difesa, in virtù di procura a

PROCURA

Io sottoscritto Prof. Christian Parisot, delego gli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio contro la RONIZA S.r.l., tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, compresa la fase esecutiva, conferendo a loro ogni più ampia facoltà di mandato, e così fra l'altro il potere di richiedere provvedimenti cautelari, ricorsi per descrizione ed accertamenti tecnici preventivi, proporre azioni e domande riconvenzionali, intervenire in azioni promosse da o nei confronti di terzi, conciliare e transigere, nominare avvocati e procuratori con eventuale elezione di domicilio, farsi sostituire, proporre e/o resistere a qualsiasi azione, impugnativa e riciamo, instaurare procedure e cause a parte, sia presso l'a.g.o. che giurisdizioni e autorità amministrative, cioè in definitiva compiere qualunque atto che ritengano necessario o utile per la migliore difesa a tutela inerente alla controversia. Eleggo domicilio presso lo Studio degli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci in Roma, Via Due Macelli 47. Conferisco altresì separatamente agli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci il potere di rappresentarmi, anche disgiuntamente, all'udienza di cui all'art. 185 c.p.c. come procuratori speciali ed essere interrogati sui fatti con il potere espresso di conciliare e transigere la controversia.



V. per autentica



marginie del presente atto (pag. 4), dagli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Due Macelli n. 47;

- attrice -

contro

la RO.NI.ZA. S.r.l., con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio eletto presso la FIAMMENGHI-FIAMMENGHI Studio Associato in Roma, via Quattro Fontane n. 31 (All. D1 e D2);

- convenuta -

I. FATTO

1. Con atti in data 12 febbraio 1982 e 23 marzo 1983 (docc. 1-2) Jeanne Modigliani, figlia ed unica erede di Amedeo Modigliani, nominava il Professor Christian Parisot, accademico e massimo esperto della vita e delle opere del Modigliani, quale archivista di tutte le opere del proprio padre con il compito di tutelarne i diritti morali e proteggerne l'immagine e l'operato nel mondo.

In forza di tali accordi Jeanne Modigliani cedeva al Professor Parisot, tra l'altro, documenti, manoscritti e fotografici, relativi alle opere di Modigliani ed in particolare l'"Archivio Modigliani", composto di circa 6000 documenti dalla medesima raccolti e custoditi (in seguito "Archivio"). Cedeva inoltre al Professor Parisot il timbro rappresentante la firma dell'artista da utilizzare per autenticare le opere del Modigliani e contrassegnarle in caso di produzione di oggetti derivati (litografie, multipli, oggetti, riproduzioni, etc.), nonché ulteriori timbri identificativi dell'Archivio Modigliani (in seguito "Timbri").

A tale riguardo l'erede Modigliani incaricava il Professor Parisot di depositare la firma ed i Timbri "presso le autorità competenti per far

PROCURA

Il sottoscritto Prof. Christian Parisot, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LÉGALES PARIS-ROME delega gli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, a rappresentare e difendere la suddetta Società in ogni fase e grado del presente giudizio contro la RONIZA S.r.l., tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, compresa la fase esecutiva, conferendo a loro ogni più ampia facoltà di mandato, e così fra l'altro il potere di richiedere provvedimenti cautelari, ricorsi per descrizione ed accertamenti tecnici preventivi, proporre azioni e domande riconvenzionali, intervenire in azioni promosse da o nei confronti di terzi, conciliare e transigere, nominare avvocati e procuratori con eventuale elezione di domicilio, farsi sostituire, proporre e/o resistere a qualsiasi azione, impugnativa e reclamo, instaurare procedure e cause a parte, sia presso l'a.g.o. che giurisdizioni e autorità amministrative, cioè in definitiva compiere qualunque atto che ritengano necessario o utile per la migliore difesa a tutela inerente alla controversia. Si elegge domicilio presso lo Studio degli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci in Roma, Via Due Macelli 47. Conferisce altresì separatamente agli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci il potere di rappresentarla, anche disgiuntamente, all'udienza di cui all'art. 185 c.p.c. come procuratori speciali ed essere interrogati sui fatti con il potere espresso di conciliare e transigere la controversia.

MODIGLIANI INSTITUT
ARCHIVES LÉGALES
PARIS-ROME

C. Parisot

V. per autenticazione

registrare tale firma, al fine di proteggere l'immagine di Amedeo Modigliani, sotto tutte le forme e per tutti i paesi" (cfr. doc. 2).

Inoltre Jeanne Modigliani nominava il Professor Parisot mandatario dell'erede Modigliani.

2. Al fine di dare compiuta attuazione alle volontà di Jeanne Modigliani, e diffondere la conoscenza delle opere di Amedeo Modigliani nel mondo, il Professor Parisot, con contratto in data 11 luglio 2008, licenziava in esclusiva alla associazione MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LÉGALES PARIS-ROME (in seguito "MODIGLIANI INSTITUT"), con facoltà di sub-licenza, tutti i diritti relativi all'Archivio ed ai Timbri, nonché i diritti sui segni distintivi, presenti e futuri, afferenti alla utilizzazione e sfruttamento de medesimi titoli (docc. 3a -3b).

3. Il MODIGLIANI INSTITUT, a propria volta, affidava alla nota società di comunicazione RENZI & PARTNERS S.r.l. (in seguito "RENZI & PARTNERS"), il compito di promuovere e valorizzare, attraverso una innovativa strategia di marketing, i valori legati alla figura dell'artista: dall'Archivio ai Timbri, dall'immagine allo stile di Amedeo Modigliani. Venivano allo scopo sottoscritti due accordi, rispettivamente di licenza e merchandising, in data 2 luglio 2009 (docc. 4a-4b) ed 8 luglio 2009 (doc. 5).

Trascriviamo al riguardo quanto viene raccontato sul "progetto Modigliani" sul sito della RENZI & PARTNERS (doc. 6).

"Modigliani. Un "brand" che oggi vale 28 milioni di euro.

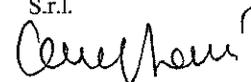
Il valore economico del "marchio" del genio livornese nei risultati di una ricerca internazionale realizzata da Interbrand su incarico della Renzi & Partners per il Modigliani Institut, prima in Europa riferita a un artista.

Il valore del brand Modigliani, considerato come asset economico, con un calcolo decisamente prudenziale deve ritenersi non inferiore a 28 milioni di euro. Questa cifra si riferisce a una specifica selezione di

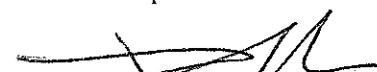
PROCURA

Il sottoscritto Luciano Renzi, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RENZI & PARTNERS S.r.l. delega gli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, a rappresentare e difendere la suddetta Società in ogni fase e grado del presente giudizio contro la RONIZA S.r.l., tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, compresa la fase esecutiva, conferendo a loro ogni più ampia facoltà di mandato, e così fra l'altro il potere di richiedere provvedimenti cautelari, ricorsi per descrizione ed accertamenti tecnici preventivi, proporre azioni e domande riconvenzionali, intervenire in azioni promosse da o nei confronti di terzi, conciliare e transigere, nominare avvocati e procuratori con eventuale elezione di domicilio, farsi sostituire, proporre o resistere a qualsiasi azione, impugnativa e reclamo, instaurare procedure e cause a parte, sia presso l'a.g.o. che giurisdizioni e autorità amministrative, cioè in definitiva compiere qualunque atto che ritengano necessario o utile per la migliore difesa a tutela inerente alla controversia. Si elegge domicilio presso lo Studio degli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci in Roma, Via Due Macelli 47. Conferisce altresì separatamente agli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci il potere di rappresentarla, anche disgiuntamente, all'udienza di cui all'art. 185 c.p.c. come procuratori speciali ed essere interrogati sui fatti con il potere espresso di conciliare e transigere la controversia.

RENZI & PARTNERS
S.r.l.



V. per autentica



categorie merceologiche e di mercati geografici e corrisponde al valore attuale netto delle entrate attese ascrivibili al brand, scontate per un tasso che ne rispecchia il profilo di rischio.

E' questo, in cifre, il risultato di più immediata lettura della ricerca commissionata a Interbrand - società di consulenza leader a livello mondiale nella creazione, gestione e valutazione di brand - su notorietà, posizionamento e opportunità di sviluppo internazionale del Brand Modigliani, prima analisi di questo tipo mai realizzata in Italia e in Europa in riferimento al settore dei Beni Culturali.

Lo studio, la cui preparazione è durata otto mesi, è stato presentato a Roma, nella sede del Modigliani Institut di Palazzo Taverna, nel corso di un'iniziativa pubblica intitolata "Modigliani. Un segno, un patrimonio di creatività, una storia italiana", che ha consentito di evidenziare l'innovativo impianto progettuale che ha ispirato lo studio e ha rappresentato un'importante occasione di confronto e discussione sulle potenzialità e le nuove modalità di valorizzazione dei beni culturali come fattore di sviluppo delle imprese e dell'economia.

Nell'ultimo anno il Modigliani Institut, al fine di valorizzare il proprio patrimonio archivistico (oltre 6.000 documenti appartenuti all'artista fra disegni, diari, primi cataloghi di mostre, reperti, memorie di famiglia, foto, lettere) e di sviluppare la conoscenza della vita e dell'opera di Amedeo Modigliani con l'obiettivo prioritario di attuare il progetto di realizzazione della Casa Modigliani in Italia e nel mondo, al fianco dell'attività di ricerca e promozione, ha avviato attraverso la Renzi & Partners una serie di iniziative innovative nel campo del marketing. Un'attività finalizzata alla valorizzazione della "firma" dell'artista in chiave di brand, nella convinzione che questo possa farsi portatore di valori e attributi che derivano direttamente dal talento e dall'identità creativa del grande pittore e scultore.

PROCURA

Il sottoscritto Dott. Pieralessandro Olivieri, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della MODIGLIANI BRAND EUROPE S.r.l. delega gli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci, a rappresentare e difendere la suddetta Società in ogni fase e grado del presente giudizio contro la RONIZA S.r.l., tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, compresa la fase esecutiva, conferendo a loro ogni più ampia facoltà di mandato, e così fra l'altro il potere di richiedere provvedimenti cautelari, ricorsi per descrizione ed accertamenti tecnici preventivi, proporre azioni e domande riconvenzionali, intervenire e in azioni promosse da o nei confronti di terzi, conciliare e transigere, nominare avvocati e procuratori con eventuale elezione di domicilio, farsi sostituire, proporre c/o resistere a qualsiasi azione, impugnativa e reclamo, instaurare procedure e cause a parte, sia presso l'a.g.o. che giurisdizioni e autorità amministrative, cioè in definitiva compiere qualunque atto che ritengano necessario o utile per la migliore difesa a tutela inerente alla controversia. Si elegge domicilio presso lo Studio degli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci in Roma, Via Due Macelli 47. Conferisce altresì separatamente agli Avv.ti Alberto Improda, Raffaella Arista e Milena Mosci il potere di rappresentarla, anche disgiuntamente, all'udienza di cui all'art. 185 c.p.c. come procuratori speciali ed essere interrogati sui fatti con il potere espresso di conciliare e transigere la controversia.

MODIGLIANI BRAND EUROPE S.r.l.



V. per autentica



Al fine di assicurare il massimo successo a questo processo, il Modigliani Institut – Istituto privato che fin dalla sua fondazione ha portato avanti le proprie attività attraverso processi di autofinanziamento - ha concesso alla Renzi & Partners la licenza per la valorizzazione economica worldwide per i prossimi 15 anni dei "timbri" e della "firma" di Amedeo Modigliani e degli Archivi Legali Amedeo Modigliani.

Nell'ambito della strategia progettuale elaborata per sviluppare come brand la firma dell'artista "icona" dell'arte italiana del Novecento, la Renzi & Partners ha costituito Modigliani Brand, società controllata, creata come strumento operativo per attivare progetti di licensing e sviluppare iniziative di marketing nei principali mercati europei e mondiali. «Il processo di trasformazione della firma di un grande artista in un brand è lungo e complesso – ha spiegato il Segretario Generale del Modigliani Institut, Luciano Renzi -. La nostra strategia è reinterpretare il segno, il sentimento espresso dall'opera di Modigliani, non già la rappresentazione pedissequa della sua produzione, che relegherebbe il progetto all'ambito del merchandising, così come fatto da Fondazioni ed eredi di altri grandi artisti. La nostra scelta, in questo interpreti di una parte dello stile italiano nel mondo, è quella di incontrare le grandi firme e il design di eccellenza, generando nuovi prodotti firmati con il Brand Modigliani». Questo approccio innovativo di incontro fra un'istituzione culturale privata e il mondo dell'impresa con l'obiettivo di generare sviluppo economico nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, ha fornito le premesse per l'iniziativa di oggi, organizzata dal Modigliani Institut con l'Associazione Mecenate 90, realtà che fra le prime in Italia ha intuito l'importanza della collaborazione fra istituzioni culturali e mondo dell'impresa per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico italiano. Nello specifico, la ricerca commissionata dal Modigliani Institut a Interbrand

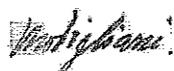
ha interessato i mercati di Stati Uniti, Giappone e Brasile, Paesi che, al di fuori dell'Europa, sono considerati come target prioritari in considerazione della diffusa conoscenza e apprezzamento verso l'opera di Modigliani. Il progetto di Brand Valuation sulle potenzialità economiche del marchio Modigliani ha permesso di definire tre obiettivi per i mercati individuati come strategici: l'individuazione del target potenziale e la predisposizione all'acquisto di prodotti legati al Brand Modigliani; la definizione del registro valoriale legato al Brand Modigliani, l'analisi dell'approccio emotivo relazionale del target e la verifica di riconoscibilità del marchio; infine la valutazione economica del Brand e le sue dinamiche di sviluppo. I risultati della ricerca hanno confermato la strategia elaborata da Modigliani Institut e Renzi & Partners, ribadendo l'importanza di limitare i progetti di licensing a prodotti di "alta gamma" e a poche, specifiche categorie merceologiche (escluso, ad esempio, tutto il settore che attiene a prodotti tecnologici).

«Il progetto Modigliani – ha dichiarato Manfredi Ricca, Direttore Generale di Interbrand – è per molti versi una pietra miliare. Da un lato, esso testimonia come l'arte e lo spirito di Amedeo Modigliani trascendano i tempi e i confini, suscitando emozioni in dimensioni del tutto nuove. Dall'altro, esso mostra come il branding possa essere la chiave di volta di una valorizzazione sostenibile dei beni culturali: in grado, cioè, di generare valore economico rafforzandone, e non banalizzandone, il significato. Non si tratta di logo e magliette, ma di una visione di ampio respiro».

4. Per attuare un progetto così importante, che ha richiesto e richiede un "imponente" dispiego di forze e capitali, RENZI & PARNERS ha quindi costituito il 19 luglio 2010, la Modigliani Brand EUROPE S.r.l. (in seguito "**MODIGLIANI BRAND**") alla quale ha conferito i diritti licenziati per il "progetto MODIGLIANI" (doc. 7).

5. RENZI & PARTNERS ha, inoltre, depositato, in Italia ed a livello comunitario, i seguenti marchi di impresa da utilizzare nelle operazioni di licensing e merchandising del brand Modigliani:

- Marchio comunitario n. 9156878 in data 7 giugno 2010, classi 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, costituito dalla firma di Amedeo Modigliani (doc. 8a);



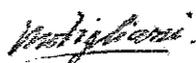
- Marchio comunitario n. 8719551 in data 10 maggio 2010, classe 34, costituito dalla firma di Amedeo Modigliani (doc. 8b);



- Marchio comunitario n. 8719668 in data 10 maggio 2010, classe 34, costituito dalla fotografia di Amedeo Modigliani (doc. 8c);



- Marchio italiano n. 1404204, classe 34, depositato in data 11 novembre 2009 e concesso in data 13 gennaio 2011, costituito dalla firma di Amedeo Modigliani (doc. 9);



- Marchio italiano n. 1404203, classe 34, depositato in data 11 novembre 2009 e concesso in data 13 gennaio 2011, costituito dalla fotografia di Amedeo Modigliani (doc. 10);



6. La “*campagna Modigliani*” ha varcato anche i confini del nostro continente, e RENZI & PARTNERS ha ulteriormente esteso il marchio, costituito dalla firma di Amedeo Modigliani, in USA e Giappone (docc. 10b-10c).
7. Infine, nel corso di mesi, MODIGLIANI BRAND ha siglato accordi di merchandising con note aziende italiane, rappresentative del *Made in Italy*, per attuare l’ambizioso progetto Modigliani; tra queste segnaliamo Manifatture del Sigaro Toscano (che ha creato un sigaro chiamato “Modigliani”, sulla scia dei sigari Toscani “Garibaldi” e “Soldati”) e Richard Ginori (che realizzerà ceramiche e porcellane ispirate alle opere di Modigliani) (doc. 11).
8. Sennonchè in data 5 agosto 2010 lo Studio Torta S.r.l., mandatario marchi di RENZI & PARTNERS riceveva dallo Studio FIAMMENGHI-FIAMMENGHI, mandatario della società RO.NI.ZA. S.r.l. (in seguito “**RONIZA**”), una lettera di diffida (doc. 12) con la quale si informava che tale ultima società è titolare di numerosi marchi, in Italia (All. D2) e comunitari, anteriori ai marchi registrati da RENZI & PARTNERS, aventi ad oggetto la denominazione e logo MODIGLIANI, e rivendicava, pertanto, la titolarità in esclusiva della denominazione nelle classi di avvenuta registrazione del segno, richiedendo, conseguentemente, a RENZI & PARTNERS di:

- limitare le proprie registrazioni comunitarie aventi ad oggetto il segno MODIGLIANI, escludendo le classi in conflitto nn. 18, 20, 21 e 24;
- impegnarsi a non utilizzare in futuro detto segno in relazioni alle classi sopra richiamate.

9. I consulenti di RENZI & PARTNERS replicavano con comunicazione del 26 ottobre 2010 (doc. 13) evidenziando – entriamo ora nel cuore della presente iniziativa giudiziale – quanto segue:

“La società RENZI & PARTNERS ha chiesto la registrazione del marchio comunitario oggetto di contestazione [i.e.: il marchio n. 9156878 costituito dalla firma di Amedeo Modigliani] in virtù di una licenza ottenuta dal Sig. Parisot e dal Modigliani Institut ai quali la figlia dell’artista, Jeanne Modigliani, sua erede universale, ha ceduto i diritti di sfruttamento economico delle opere del padre, della relativa firma, dei sigilli, e di ogni altro segno distintivo.

La contestazione avanzata nell’interesse delle società Vostre Assistite appare dunque illegittima ed infondata in quanto in palese contrasto con il disposto dell’articolo 8 n. 3 del vigente Codice di Proprietà Industriale ai sensi ai sensi del quale “Se notori [n.d.a.: e non abbiamo dubbi che il cognome di Amedeo MODIGLIANI lo sia] possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi o di soggetti o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico

Rileviamo, dunque, come dal disposto della norma sopra indicata derivi la nullità di marchi di impresa coincidenti con nomi notori se registrati da persone diverse da quelle elencate”.

In altri termini, **tutti i marchi MODIGLIANI registrati dalla RONIZA sono nulli in quanto non registrati dall’avente diritto: gli eredi di Amedeo Modigliani o i suoi aventi causa (nel caso di specie gli**

attori), in quanto trattasi di marchio costituito dal cognome di noto artista.

10. All'esito dello scambio tra le parti delle comunicazioni di cui si è ora riferito, i mandatari di RONIZA, in data 14 gennaio 2011, con condotta certamente sleale e gravemente lesiva dei diritti degli attori, diffidavano la Richard Ginori 1735 S.p.A. (in seguito "**RICHARD GINORI**"), partner commerciale di MODIGLIANI BRAND per la creazione di ceramiche e porcellane ispirate alle opere di Modigliani (cfr. doc. 11), intimando di non utilizzare la denominazione MODIGLIANI per contrassegnare la propria produzione e minacciando azioni a tutela dei propri diritti in occasione del MACEF di Milano (nei giorni 27-30 gennaio 2011), durante il quale sia RONIZA sia RICHARD GINORI sarebbero state presenti con le rispettive produzioni.

11. Per tutte le ragioni sopra esposte gli attori Christian Parisot, Modigliani Institut, Renzi & Partners e Modigliani Brand, intendono, con la presente azione, fare accertare la nullità del marchio italiano Modigliani n. 1053441 di titolarità della RONIZA (cfr. All. D) ai sensi dell'art. 8.3 CPI e la condotta sleale avversaria sia consistente nell'invio della lettera di diffida alla RICHARD GINORI, sia per avere ingenerato confusione sul mercato e sviamento di clientela, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. Gli attori chiedono altresì la pubblicazione della sentenza.

II. DIRITTO

A. NULLITÀ DEL MARCHIO ITALIANO MODIGLIANI N. 1053441.

1. La presente controversia è finalizzata, come evidenziato in punto di fatto, ad ottenere la declaratoria di nullità del marchio italiano MODIGLIANI n. 1053441 di parte convenuta, depositato in data 14

ottobre 2003 in quanto registrato dal non avente diritto in aperta violazione dell'attuale art. 8 CPI.

2. In proposito è appena il caso di segnalare, con riguardo alla validità di un marchio, come, ai sensi dell' art. dell'art. 8 CPI - rubricato "Ritratti di persone, nomi e segni notori"- : *"1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.*
 2. *I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1.*
 3. **Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi"** (enfasi aggiunte).
3. Il comma 2 dell'art. 8 CPI ora menzionato sancisce la generale liceità dell'utilizzo di un nome altrui come marchio. L'ambito di applicazione di tale principio, tuttavia, risulta assai ristretto dalla previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo secondo cui, se il nome altrui di cui ci si

intende appropriare è un nome notorio (e questo vale certamente per il noto artista livornese Amedeo Modigliani), questo non può essere adottato come marchio se non dal titolare di esso, con il suo consenso o con quello dei suoi eredi. È pertanto escluso che il principio generale (registrabilità di un nome come marchio) possa consentire a chiunque di approfittare dell'altrui notorietà senza corrispettivo.

4. Risulta evidente come la *ratio* di tale norma sia quella di arginare il parassitismo, evitando che si possa profittare dell'altrui notorietà senza corrispettivo, **situazione che invece si è chiaramente verificata nel caso di specie**.
5. Non costituisce infatti comportamento conforme alle regole di correttezza professionale il trarre vantaggio dallo sfruttamento parassitario della notorietà altrui. In una tale prospettiva, inoltre, la regola che attribuisce alla persona fisica (o ai suoi aventi causa) il diritto esclusivo di valorizzare commercialmente il proprio nome (nella misura in cui questo abbia valore commerciale) si collega anche ad una regola più generale del diritto della concorrenza per cui nessuna impresa ha la facoltà di appropriarsi, senza alcun merito o costo, di vantaggi competitivi che potrebbero essere oggetto d'interesse anche da parte di altri concorrenti (cfr. Tribunale di Roma 03 marzo 2006: *“Colui che pretende di utilizzare il nome celebre altrui senza sostenere i costi corrispettivi, lede sia l'interesse del titolare alla remunerazione differenziale degli investimenti che questi abbia effettuato per promuovere il proprio nome e fargli acquisire notorietà, sia gli interessi degli altri concorrenti a non essere svantaggiati nella competizione economica avendo pagato per sfruttare ciò che altri utilizzano gratuitamente”*).
6. Ancora, l'ambito di protezione dipende dal grado di notorietà raggiunto dal nome. Infatti, se si tratta di nome celebre il rischio di associazione si

presenta costantemente anche in mancanza di qualsiasi nesso ideale fra prodotto e nome. Appare fuor di dubbio che nell'ipotesi di utilizzo di un nome del tenore di "MODIGLIANI" un tale tipo di associazione risulta inevitabile con la conseguenza che la registrazione di tale marchio da parte della RONIZA S.r.l. costituisce palese violazione della norma in questione ed è pertanto ab origine nullo ex art. 25 del D.lgs. 30/2005 (rubricato "Nullità") che al comma 1, lett. c), richiama espressamente l'art. 8 in questione.

7. La lettura di nullità del segno MODIGLIANI della controparte si ottiene anche volendo applicare al caso di specie la normativa antecedente la nota riforma della legge marchi (R.D. n. 929/1942) avvenuta con D. Lgs. n. 480/1992, (e della quale l'art. 8,3 sopra richiamato è erede) in vigore allorquando, in data 20 ottobre 1983, RONIZA aveva depositato il primo marchio MODIGLIANI, concesso in data 9 dicembre 1986 con il n. 458452, del quale il marchio MODIGLIANI N. 1053441, oggetto di attuale azione di annullamento, costituisce il rinnovo (cfr. All. D2)¹.
8. Infatti la "vecchia legge marchi" (da intendersi nel presente atto, con tale affermazione, il testo del R.D. n. 929/1942 antecedente la riforma del 1992 sopra richiamata) pur non prevedendo esplicitamente, nella dizione contenuta nell'art. 21.2² il divieto esplicito al terzo di registrare come marchio il nome di persona notorio senza il consenso dell'avente diritto (fattispecie che è stata esplicitamente regolamentata con la riforma del 1992 che ha inserito l'art. 21.3, corrispondente all'attuale art. 8.3 CPI) tuttavia è stata sempre interpretata nel senso di ammettere l'esistenza del divieto, vuoi in forza di quanto stabilito dall'art. 14 della

¹ Ai sensi della norma transitoria contenuta nell'attuale art. 233,1 CPI, "I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori".

² Art. 21.2 vecchia legge marchi: [...] nomi di persona, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati come marchi purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi abbia diritto di portare tali nomi. [...]

vecchia legge marchi³, (cfr. sul punto AUTERI, *Nuova Giur. Civ. Comm.* 95, 104 e ss; LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, 332 e ss.; MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, 64 e ss.; PENNISI, *La convalida del marchio*, 152 e ss.), vuoi in forza del principio di verità del segno stabilito dall'art. 18.5⁴ della medesima legge (cfr. in dottrina CASANOVA, 507; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, 2 ed., 542; MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, 111; MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, I, 450; *nota redazionale GADI* 1974, 768 e ss.).

9. D'altra parte l'art. 14.1 CPI, nel quale il principio di verità del segno trova la sua sede attuale, appare chiaro sul punto, vietando la registrazione di segni idonei ad ingannare il pubblico, ed in ogni caso il cui uso costituirebbe *“violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”*.

10. Ad ogni buon conto la dottrina ha sempre ammesso la sussistenza del divieto della registrazione del nome notorio da parte del terzo non autorizzato in forza del principio generale sancito dall'art. 7 c.c.⁵ (cfr. sul punto, in dottrina CAPIZZANO, *Riv. Dir. Comm.* 62, I, 106; SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, 159 e ss; in giurisprudenza: Cass. N. 201/1962, Cass. N. 2049/1961; App. Milano 22.1.1960, *ivi*, 215).

³ Art. 14 vecchia legge marchi: *E' vietato usurpare il nome di un individuo, o la sigla corrispondente, o la ragione sociale o denominazione di una società; è del pari vietato di appropriarsi della ditta, sigla o insegna di una impresa, nonché dell'emblema caratteristico, della denominazione o titolo di Enti o Associazioni ed apporli sopra stabilimenti, sopra oggetti di industria o di commercio o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte, anche quando la ditta, la sigla, l'insegna, l'emblema, la denominazione, o titolo anzidetto, non facciano parte di un marchio o trovinsi comunque brevettati in conformità di questo decreto.*

⁴ Art. 18.5 vecchia legge marchi: *Non possono costituire oggetto di brevetto per l'uso esclusivo come marchi [...] le parole figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.*

⁵ Art. 7 Codice Civile: *La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.*

11. In altri termini la interpretazione della passata legislazione sui marchi nella prospettiva ora rappresentata si rendeva necessaria avendo la vecchia legge marchi regolamentato genericamente la fattispecie della registrazione del nome di persona, senza distinguere tra nome notorio e nome non notorio, profilo che viceversa, per tutte le ragioni sopra evidenziate, rendeva necessario un trattamento normativo differenziato al fine di impedire, come sta accadendo nel caso di specie, che il nome di un artista famoso (Modigliani) venisse sfruttato illegittimamente, a fini commerciali, da parte di chi (RONIZA) non avesse contribuito a determinare e conservare la fama ed il successo dell'artista, e come invece hanno sempre fatto e si propongono di fare in futuro, a vario titolo, gli attori di questa causa.

Ed è per tale ragione che il legislatore della riforma introdotta nel dicembre del 1992 ha voluto stigmatizzare, con il nuovo art. 21.3 del R.D. n. 929/1942 (oggi art. 8.3 CPI), il principio del divieto della registrazione non autorizzata del nome di persona notorio, recependo sia quanto imposto dalla normativa comunitaria sia quanto dottrina e giurisprudenza avevano ampiamente e concordemente ammesso.

12. Appare in ogni caso fuori discussione che l'uso attuale, da parte di RONIZA, del segno MODIGLIANI utilizzato per contraddistinguere articoli per la casa (si allega a tale riguardo, sub doc. 14 un estratto dal

sito avversario www.modigliani.it) se posto in relazione alle eccezionali opere dell'artista Amedeo Modigliani che lo hanno reso famoso (cfr. a titolo esemplificativo, il set da tavola MODIGLIANI "Sogno Toscano" sub doc. 15 posto in relazione alle opere pittoriche di Amedeo Modigliani dal titolo "Case e cipressi" e "Paesaggio del Midi" sub docc. 16-17) possa ledere la fama e il credito dell'artista che anche il testo dell'art. 21.2 della vecchia legge marchi riteneva di tutelare contro l'utilizzo illecito del nome altrui.

13.E non si deve neppure trascurare che tale utilizzo del marchio avversario possa ingenerare confusione sul mercato e indurre il consumatore a ritenere che i prodotti acquistati dalla RONIZA siano ispirati allo stile ed alle opere dell'artista Amedeo Modigliani, che non è certo una prerogativa o una finalità del comportamento commerciale della controparte. Tale condotta comporta, sotto questo profilo, un utilizzo decettivo del marchio in violazione dell'art. 21.2 CPI⁶, nonché, volendo sempre richiamare la vecchia legge marchi, la violazione dell'art. 11 di tale normativa⁷, con il conseguente divieto di utilizzare il marchio che auspichiamo questa Corte voglia dichiarare nullo (cfr. art. 21.3 CPI e art. 10 vecchia legge marchi⁸).

⁶ Art. 21.2 vecchia legge marchi: "[...] I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati come marchi purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi abbia diritto di portare tali nomi. [...]".

⁷ Art. 11 vecchia legge marchi: "Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, né in ispecie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti d'autore".

⁸ Art. 10 vecchia legge marchi: "E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio già brevettato e di fatto usato dopo che il relativo brevetto sia stato dichiarato nullo".

14.A riprova di quanto sopra, RONIZA attualmente non utilizza più solo il logo MODIGLIANI registrato per cui è causa (vedi immagine)



Modigliani

ma ha realizzato un "restyling" del segno costituito dalla scritta MODIGLIANI in carattere corsivo (vedi immagine), sorprendentemente simile alla firma dell'artista registrata dagli attori, e che viene utilizzata per contraddistinguere le produzioni della convenuta (doc. 18).



Restyling marchio Modigliani di Roniza



Firma Amedeo Modigliani

15.E' per tutte le ragioni in fatto ed in diritto fin qui esposte che gli attori, vuoi in applicazione del CPI vuoi in applicazione della vecchia legge marchi (con riguardo al primo deposito del segno MODIGLIANI di controparte risalente al 1983), chiedono che il marchio avversario n. 1053441 venga dichiarato nullo in quanto:

- depositato senza l'autorizzazione dell'avente diritto del nome notorio (art. 8.3 CPI e art. 21.2 vecchia legge marchi);
- usurpazione del nome di un individuo (art. 14 vecchia legge marchi);
- contrario al principio di verità (art. 14.1 CPI e art. 18.5 vecchia legge marchi);

- violativo del diritto al nome (art. 7 c.c.);
- idoneo ad ingannare il consumatore (art. 21.2 CPI e art. 11 vecchia legge marchi).

E conseguentemente gli attori chiedono che alla declaratoria di nullità del segno MODIGLIANI di RONIZA consegua il divieto di uso del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21.3 CPI e art. 10 vecchia legge marchi.

B. CONCORRENZA SLEALE.

1. In considerazione di quanto esposto in punto di fatto il comportamento di RONIZA integra, in ogni caso, gli estremi della concorrenza sleale sotto i diversi profili.

- i) **dell'imitazione servile (art. 2598 n. 1 c.c.);**
- ii) **dell'appropriazione di pregi e della denigrazione (art. 2598 n. 2 c.c.);**
- iii) **della scorrettezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.).**

Sussiste, infatti, un rapporto di concorrenza fra le parti ed è evidente il pericolo, attuale e/o potenziale, di sviamento di clientela, utilizzando entrambe le parti sul mercato la denominazione MODIGLIANI: gli attori al fine di promuovere e diffondere il patrimonio culturale, suggestivo ed evocativo dell'artista "Modigliani", trasposto negli oggetti; la convenuta per commercializzare articoli per la casa e per l'arredo che, viceversa, nulla hanno in comune con la testimonianza Modigliani, ma che, grazie all'accostamento con il nome dell'artista fanno illegittimamente proprio un successo che non gli appartiene.

2. In particolare l'art. 2598 Cod. Civ. recita:

"Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1. *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i*

prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

- 2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*
- 3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.*

3. Orbene, l'art. 2598 n. 1 Cod. Civ., per quanto qui interessa, è diretto ad impedire al concorrente di utilizzare segni distintivi (nel caso di specie la denominazione Modigliani di RONIZA) idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri (nel caso di specie il nome di battesimo del noto artista livornese).

La confusione deriva non solo dalla identità tra le due denominazioni ma altresì dalle modalità con le quali le medesime vengono utilizzate in concreto sul mercato.

Si è a tale riguardo, documentato sotto il diverso profilo dell'uso decettivo del marchio, come RONIZA abbia di recente realizzato un *restyling* del proprio segno (cfr. doc. 18) creando un nuovo logo Modigliani, costituito dalla medesima parola con grafica in corsivo, che assomiglia in modo non equivoco proprio alla firma dell'Artista. E ci pare davvero che questa strategia commerciale della controparte si ponga l'evidente obiettivo di “avvicinare” le proprie collezioni al “progetto Modigliani” di cui sono, viceversa, esclusivi titolari gli attori.

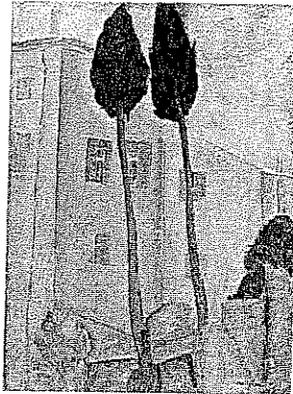
Ad analoghe conclusioni è facile arrivare comparando alcuni articoli delle collezioni avversarie (in particolare la linea "Sogno Toscano": cfr. doc. 15) con noti dipinti dell'Artista (il riferimento è ai dipinti "Case e cipressi" e "Paesaggio del Midi" sub docc. 16-17), ai quali ultimi la produzione avversaria sembra davvero ispirarsi.



Linea Sogno Toscano



Opere Amedeo Modigliani



Ad aggravare, infine, il rischio di confusione è la peculiarità dei prodotti RONIZA identificati, per come leggiamo sul sito di controparte, come prodotti esclusivamente "*made in Italy*", espressione dell'*italian design* (cfr. doc. 15). E certamente pare fuori discussione che proprio Amedeo Modigliani sia stato, con la sua storia e le sue opere, uno dei massimi esponenti dello stile e dell'arte italiana contemporanea che il "progetto Modigliani" degli attori si propone, oggi, di esaltare e valorizzare.

4. D'altra parte l'illecito confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c. si verifica, per consolidata giurisprudenza, allorché il comportamento del concorrente appaia idoneo a determinare una possibilità di confusione dei consumatori sulla base di un giudizio di probabilità ancorato alle circostanze del caso (Trib. Torino, 13.3.1972, in GADI 1972, 569; App. Roma, 23.6.1986, in GADI 1986, 592; App. Bologna, 9.6.1988, in GADI 1988, 655; Trib. Milano, 28.11.1994, in AIDA 1995, 598). Si ritiene peraltro irrilevante che in concreto non vi siano stati episodi di confusione (Trib. Milano, 18.10.1973, in GADI 1973, 1226; Trib. Milano, 19.2.1979, in GADI 1979, 1161).

5. La condotta di RONIZA costituisce inoltre appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c..

In particolare, si realizza nel caso di specie l'ipotesi dell'agganciamento all'altrui notorietà.

RONIZA, presentandosi sul mercato con una denominazione (anche sotto il profilo grafico), e con alcuni prodotti riconducibili alle opere dell'Artista, evidentemente copiandone lo stile e la firma, non solo si appropria di pregi non propri ma ne sfrutta la notorietà traendo vantaggio dalla indiscutibile fama del personaggio Modigliani e dai recenti investimenti pubblicitari condotti dagli attori per promuovere il progetto Modigliani, evitando al contempo i costi relativi e il tempo necessario a conseguire sul mercato una analoga reputazione commerciale (si veda in questo senso, *ex multis*, Cass. 71/1023, in GADI 73,1460; App. Milano, 27 giugno 1975, in GADI 75, 526; Trib. Milano, 14 febbraio 1980, in GADI 80, 230).

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi, secondo l'unanime giurisprudenza, ricorre non solo quando un imprenditore attribuisce ai suoi prodotti o alla sua impresa pregi che sono propri solo dei prodotti o dell'impresa di un concorrente, ma anche tutte le volte in cui si sia in presenza di una imitazione di caratteristiche peculiari dell'altrui prodotto (*ex plurimis*, Trib. Perugia, 26 gennaio 1978, GADI 78, 113).

In questo caso la fattispecie appropriativa realizza un illecito sviamento di clientela, ingenerando nel pubblico la convinzione che il prodotto imitato o l'impresa contraffattrice abbia le stesse qualità e pregi del prodotto o dell'impresa concorrente.

6. Ma vi è di più.

Alle violazioni dell'art. 2598 c.c. sopra richiamate se ne aggiunge un'altra di anche maggiore gravità.

Con la lettera di diffida trasmessa alla RICHARD GINORI in data 14 gennaio 2011 (cfr. doc. 14), parte convenuta – già, peraltro, resa edotta dai mandatarî di RENZI & PARTNERS della evidente nullità del proprio marchio (cfr. doc. 13) – ha ordinato alla prima di non utilizzare la denominazione MODIGLIANI in funzione di marchio per contrassegnare la produzione di pezzi ispirati alle opere dell'artista, ed ha minacciato azioni a tutela dei propri diritti in occasione del MACEF di Milano (nei giorni 27-30 gennaio 2011), durante il quale sia RONIZA sia RICHARD GINORI sarebbero state presenti con le rispettive collezioni.

Ebbene, le deduzioni di cui sopra rappresentano chiaramente atti lesivi degli interessi economici e morali delle società attrici che hanno dovuto, a seguito dell'invio della diffida a RICHARD GINORI, rendere conto del proprio operato al partner commerciale RICHARD GINORI e manlevarlo da possibili iniziative di controparte, con serio pregiudizio del rapporto di fiducia sottostante la partnership.

Infatti, come costante giurisprudenza insegna ***“La diffida diretta e la comunicazione con altri soggetti aventi ad oggetto la denuncia della lesione di diritti inesistenti o del compimento da parte del concorrente di illeciti insussistenti costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c.”***. (Enfasi aggiunte: Tribunale di Milano 12 marzo 1998 in Giur. Dir. Ind. 1999, 357). Ancora, in tal senso ricordiamo il Tribunale di Torino, in data 22 marzo 1995 (in Giur. Dir. Ind. 1995, 921) secondo cui: ***“È contrario alle regole di correttezza rivolgersi ai possibili acquirenti dei prodotti del concorrente minacciandoli di azioni giudiziarie, cercando così di ottenere di fatto lo stesso risultato che si può correttamente conseguire soltanto riuscendo ad ottenere giudizialmente od amministrativamente decisioni che impediscano al concorrente di essere presente sul mercato”***.

Più in generale *“L’uso di un mezzo lecito quale la diffida intesa a bloccare la diffusione di un prodotto che il diffidante reputa immesso in commercio in violazione di un suo diritto di privativa industriale può costituire atto di concorrenza sleale per denigrazione quando sia successivamente accertata l’infondatezza della pretesa lesione del diritto di privativa vantato dal diffidante”* (corte di Appello di Roma, 23 dicembre 1996 in 1997, 486.).

7. Infine la condotta avversaria rileva sotto un ulteriore profilo, individuato da giurisprudenza e dottrina tra i comportamenti contrari alla correttezza professionale previsti dall’art. 2598 n. 3 c.c..

Detta disposizione, infatti, stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chi *“si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”*.

E’ oramai da più parti affermato che se il regime concorrenziale del mercato giustifica la gara tra imprese, si rende tuttavia necessario che tale gara si realizzi su basi di correttezza e che nella competizione ciascun imprenditore faccia affidamento solo sulle proprie forze.

Pertanto, l’imitazione dei risultati produttivi di un concorrente (nel caso di specie l’attività di promozione e diffusione del progetto MODIGLIANI del quale gli attori da anni si occupano) implica un approfittamento del lavoro altrui, avvantaggia ingiustamente l’imitatore rispetto al concorrente imitato ed è quindi contraria alla clausola generale dell’art. 2598 n. 3 c.c. (SCIRE’ *Concorrenza e sfruttamento del lavoro altrui*, 38 e ss.).

Sul punto la Cassazione (Cass. 9 giugno 1998 n. 5671, in GADI 1998 n. 3730) ha stabilito: *“Costituiscono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti dell’imprenditore, volutamente diretti a privare il concorrente del risultato del suo investimento e tali da cagionare in*

concreto un tale effetto di ingiustizia, analoghi a quelli considerati ai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c.”.

C. RISARCIMENTO DEL DANNO E RETROVERSIONE DEGLI UTILI.

1. L'utilizzo del segno MODIGLIANI ha permesso alla RONIZA di approfittare, *sine titolo*, della notorietà del noto artista livornese e contraddistinguere sul mercato con successo prodotti destinati alla casa ed all'arredo.

L'illegittimo vantaggio concorrenziale ottenuto dalla controparte è reso oggi particolarmente significativo dalla promozione e sviluppo, ad opera degli attori, del “progetto Modigliani”, avente il fine di promuovere la storia e le opere di Amedeo Modigliani attraverso il coinvolgimento di aziende italiane di primissimo livello quali Manifatture del Sigaro Toscano e Richard Ginori.

La controparte, non solo si avvantaggia di un successo di cui non è titolata e per il quale non ha compiuto alcun tipo di investimento, ma pretende ora, attraverso l'uso strumentale delle lettere di diffida, di impedire ai legittimi titolari del segno MODIGLIANI, di sfruttare a pieno tale successo.

2. Non v'è chi non veda come la condotta avversaria possieda tutti i requisiti del fatto illecito accertato il quale consegue una legittima pretesa risarcitoria in capo agli attori.
3. Quanto alla violazione degli art. 2598 c.c., l'art. 2600 c.c. prevede che *“se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni Accertati gli atti di concorrenza la colpa si presume.”*

Al di là dell'inversione dell'onere della prova disposta dall'art. 2600 c.c., sotto il profilo soggettivo ci pare davvero difficile che la controparte possa dimostrare l'assenza di colpa, ad esempio sostenendo di avere

registrato, ed utilizzato, come marchio la parola Modigliani "come nome di fantasia", ignorando la notorietà dell'artista.

4. Ciò posto, si osserva che sotto il profilo dell'*an* non occorre la prova concreta di un pregiudizio economico, essendo sufficiente che il fatto accertato sia potenzialmente produttivo di danno; in particolare: *"non si richiede che un danno sia già stato prodotto in relazione ad un'attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale"* (Nostre sottolineature: Cass. 94/10728). Sotto questo profilo la concorrenza sleale è, infatti, qualificata come illecito di pericolo (Cass. 57/1516; Cass. 59/3252; Cass. 60/1644; Cass. 66/1561; Cass. 70/1985; Cass. 74/125; Cass. 76/3328; Cass. 77/4787; Cass. 82/2020; Cass. 91/8691; ROTONDI, *Diritto Industriale*, 482; MINERVINI, *Concorrenza e Consorzi*, 41; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 179; FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, 293; GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, 27 ss.).

Si ritiene altresì, prevalentemente, che l'idoneità dannosa rilevante si identifichi in un potenziale pregiudizio per l'impresa altrui ed in particolare nello sviamento della clientela dell'imprenditore soggetto passivo dell'atto (ASCARELLI, op. cit., pag. 179 ss.; Trib. Genova 12 giugno 1972, GADI 72, 919, App. Bologna, 25 ottobre 1983, ivi 84, 252). Si ritiene, pertanto, che l'idoneità dell'atto a determinare uno sviamento di clientela costituisca in astratto un requisito dell'atto di concorrenza sleale, ma non necessiti di un riscontro concreto, assumendo invece rilievo la specifica capacità lesiva dei singoli comportamenti concreti (GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, 58 ss., 291 ss.; VANZETTI DI CATALDO, *Il diritto industriale*, 34).

5. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, è intenzione delle società attrici richiedere, ai sensi sia dell'art. 2600 c.c. sia dell'art. 125 del CPI,

oltre al danno emergente, il lucro cessante e i danni morali per il deterioramento dell'immagine commerciale subita a causa della condotta di controparte.

Tali voci di danno possono quantificarsi in via equitativa⁹.

6. Gli attori chiedono infine, sempre ai sensi dell'art. 125 CPI, la retroversione degli utili conseguiti dalla convenuta in relazione alla vendita di prodotti a marchio MODIGLIANI.
7. Pertanto, al fine di accertare l'entità del risarcimento dovuto agli attori, si richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ordinare alla convenuta, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c. e 121 CPI, l'esibizione in giudizio della documentazione contabile, commerciale, amministrativa e fiscale inerente la promozione, offerta, importazione, la commercializzazione e vendita di prodotti a marchio MODIGLIANI almeno a fare data dal 2006.

D. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

1. La pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza consentirà, infine, di porre a conoscenza del pubblico di riferimento la violazione subita dagli attori e la condotta sleale avversaria.
2. Pertanto si richiede all'Ill.mo Giudicante di ordinare ex art. 2600 secondo comma c.c. la pubblicazione della sentenza a spese della convenuta.

* * *

Tutto ciò esposto in fatto e ritenuto in diritto, il PROF. CHRISTIAN PARISOT, la MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LÉGALES PARIS-

⁹ Cfr. Trib. Milano, 31/03/2004, in GADI, 2004, n. 4734/2: "Poiché il calcolo dei danni conseguenti a un comportamento concorrenziale scorretto è estremamente difficoltoso per la pratica impossibilità di individuare un nesso di causalità diretto, e idoneo ad escludere il concorso di ogni altro elemento tra la condotta illecita e l'andamento delle vendite dell'impresa danneggiata, la quantificazione non può che ispirarsi a criteri equitativi".

ROME, la RENZI & PARTNERS S.R.L., e la MODIGLIANI BRAND EUROPE S.R.L., come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

CITANO

La RO.NI.ZA. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Roma, presso la FIAMMENGHI-FIAMMENGHI Studio Associato in Roma, via Quattro Fontane n. 31, a comparire all'udienza del 15 giugno 2011, avanti al Tribunale di Roma Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, ore e locali di rito, Giudice designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e all'art. 38 c.p.c., per ivi sentire accogliere, in contraddittorio o in contumacia, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:

A- in via principale

- 1) accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano MODIGLIANI n. 1053441 (anche in sede di conclusioni "Marchio") di titolarità di RO.NI.ZA. S.r.l. (anche in sede di conclusioni "Convenuta") in quanto registrato in violazione dei divieti sanciti dal D. Lgs. 30/2005, ovvero dalle corrispondenti norme del R.D. n. 929/1942 precedenti la riforma introdotta con D.Lgs. n. 480/1992, per i motivi tutti descritti in narrativa; e per l'effetto
- 2) inibire qualunque utilizzo presente e futuro del Marchio da parte della Convenuta in quanto uso illecito;
- 3) accertare e dichiarare che l'utilizzo del Marchio da parte della Convenuta, con le modalità descritte in narrativa, costituisce un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e per l'effetto

- 4) inibire qualunque utilizzo presente e futuro del Marchio da parte della Convenuta in quanto uso illecito;
- 5) accertare e dichiarare che l'invio, da parte della Convenuta alla Richard Ginori 1735 S.p.A. della lettera di diffida in data 14 gennaio 2011 e la successiva condotta della convenuta, descritta in narrativa, costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., per i motivi descritti in narrativa, e per l'effetto:
- 6) inibire alla Convenuta l'invio - invocando il Marchio - di atti, lettere e comunicazioni di diffida a presenti e futuri partners commerciali di PROF. CHRISTIAN PARISOT, la MODIGLIANI INSTITUT ARCHIVES LÉGALES PARIS-ROME, la RENZI & PARTNERS S.R.L., e la MODIGLIANI BRAND EUROPE S.R.L. (anche in sede di conclusioni "Attori");
- 7) fissare una congrua somma dovuta per ogni violazione od inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di inibitoria di cui ai precedenti punti nn. 2, 4 e 6 delle Conclusioni;
- 8) condannare la Convenuta alla retroversione degli utili ed al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli Attori, anche morali, quantificati in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa;
- 9) disporre comunque a cura ed a spese della Convenuta la pubblicazione su due quotidiani nazionali - che si indicano ne "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera" - nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale, di un idoneo avviso teso ad informare il pubblico della violazione dei diritti degli Attori, nonché dell'emanando provvedimento; nell'ipotesi in cui la Convenuta non ottemperasse all'ordine del giudice entro cinque giorni dall'emanando provvedimento, disporre che vi potranno provvedere direttamente gli Attori, a propria

cura e spese, con diritto a ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura.

B- in via istruttoria

- 1) ordinare alla Convenuta, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., 121 d. lgs. 30/05, l'esibizione ovvero la comunicazione, anche in copia, del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri di magazzino, nonché della documentazione contabile, amministrativa, fiscale e della corrispondenza commerciale relativa alla produzione, importazione, commercializzazione ed utilizzo di prodotti recanti il marchio MODIGLIANI almeno a partire dall'anno 2006;
- 2) si depositano i documenti citati in narrativa secondo l'ordine ivi indicato;
- 3) con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre in relazione alle argomentazioni sollevate da controparte.

C- in ogni caso

con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.

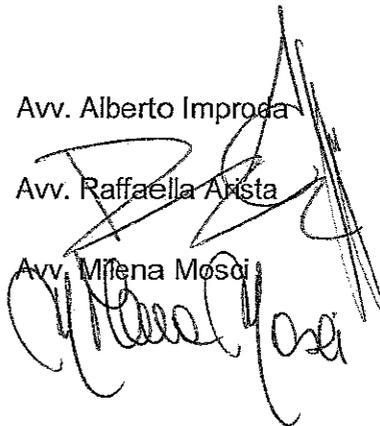
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Roma, 15 febbraio 2011

Avv. Alberto Improda

Avv. Raffaella Anista

Avv. Milena Mosci



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avv.ti Alberto Improda e Raffaella Arista, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Roma, ho notificato copia del su esteso atto a:

RO.NI.ZA. S.R.L. con domicilio eletto, ai sensi dell'art. 120, 3° co. D.Lgs. n. 30/2005, presso lo Studio FIAMMENGHI-FIAMMENGHI Studio Associato in Roma, via Quattro Fontane n. 31

RO.NI.ZA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 3

UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in Roma, Via Molise 19