

CASSAZIONE SEZ. I CIV.
12 MARZO 1997 N. 2223

PRESIDENTE: ROCCHI

RELATORE: BERRUTI

PARTI: DE CURTIS

(Avv. Agostini)

SPERLARI S.P.A.

(Avv. Niccolini, Parini)

**Diritti della personalità •
Immagine • Pseudonimo •
Sfruttamento a scopo
commerciale •
Riconoscibilità del soggetto
• Criteri di valutazione •
Marchio d'impresa.**

*L'idoneità di un marchio misto
— figurativo e denominativo —
ad essere univocamente riferito
ad una persona celebre va va-
lutata mediante un esame com-
plessivo e ragionato del segno,*

*tenendo in considerazione il
particolare effetto evocativo
prodotto dalla combinazione
grafica del nome e di alcuni
tratti somatici stilizzati (nella
specie, la figlia del celebre attore
Antonio De Curtis contesta-
va la liceità di un marchio per
prodotti dolciari composto da
un disegno e da una particola-
re grafia, in cui risultavano
combinare la parola « Totò » e
i lineamenti caratteristici — il
mento storto e gli occhi a man-
dorla — dell'attore).*

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Liliana De Curtis erede di Antonio De Curtis in arte Totò, contestava, con lettera del 18 gennaio 1988, alla spa Sperlari l'uso di un marchio per distinguere i propri cioccolatini, composto da un disegno e da una particolare grafia, in guisa da formare la parola Totò, e da richiamarne l'immagine. La Sperlari pertanto conveniva la De Curtis chiedendo che il Tribunale di Roma accertasse la legittimità del marchio complesso predetto. La convenuta si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale diretta alla dichiarazione della illegittimità del segno commerciale medesimo. Il Tribunale accoglieva la domanda della Sperlari e respingeva la riconvenzionale. Proponeva appello Liliana De Curtis e la Corte di Roma lo respingeva. Riteneva infatti che il nome Totò non può riferirsi esclusivamente all'attore scomparso, indipendentemente dalla pacifica, perdurante grande notorietà del medesimo, in quanto altri soggetti dello spettacolo e dello sport lo adoperano, e perché inoltre esso è fortemente diffuso nel meridione ed evoca una simpatia che ben si presta a reclamizzare un prodotto commerciale. La Corte quindi rileva che gli elementi grafici che compongono la figura facente parte del marchio riproducono in forma stilizzata tratti somatici specifici, quali il mento storto o gli occhi a mandorla, che non sono esclusivi dell'attore stesso. E la insufficienza di tali elementi ad individuare in quanto tali il volto di Antonio De Curtis sarebbe dimostrata anche, secondo la sentenza impugnata, dalla domanda di consulenza tecnica di ufficio sul punto avanzata dalla appellante, la quale sarebbe una ammissione della non percepibilità del dato conclusivo del richiamo al volto di Totò da parte del medio consumatore.

Liliana De Curtis ricorre in Cassazione con un motivo. Resiste la spa Sperlari con controricorso, e deposita memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Con l'unico motivo di ricorso Liliana De Curtis lamenta il vizio di motivazione omessa e contraddittoria su punti decisivi della causa. Sostiene che la Corte di merito non ha motivato sulla evidente personalizzazione del nome Totò, operata mediante la combinazione del nome con una figura che riproduce caricaturalmente i noti tratti somatici dell'attore. Afferma anche aver preso in esame in modo separato nome e segno grafico, dimostra l'errore del giudice del merito il quale non ha potuto cogliere in modo sintetico l'unitarietà del segno, e quindi del ri-

chiamo al mercato. Erroneamente ancora, quindi, la Corte ha ritenuto di non accogliere la domanda di consulenza tecnica ed ha tratto dalla richiesta argomenti di infondatezza dell'appello.

2. Osserva la Corte che il problema sottoposto al giudice del merito era di stabilire se il fabbricante di dolci avesse contraddistinto i propri prodotti con un marchio che richiamava presso il pubblico l'immagine dell'attore napoletano Antonio De Curtis, in arte Totò. La Corte ha escluso la identificazione sostenuta dalla De Curtis, sommovendo essenzialmente da una serie di considerazioni generali sulla diffusione, soprattutto al sud d'Italia, del diminutivo predetto, e dalla diffusione dei singoli tratti somatici che sono stati connessi a la figura in questione. Da ciò infatti ha tratto la conclusione della mancanza di univocità del richiamo stesso, ad onta della pacifica circostanza che nome e tratti stilizzati nel marchio si appartenevano anche all'attore in questione. Ha rilevato che la De Curtis, proprio perché consapevole della non univocità del messaggio, ha chiesto una consulenza tecnica che comparasse il segno alla morfologia del volto di Totò.

3. Osserva ancora il collegio che in questo schema di ragionamento si è mancato di notare che nella specie si trattava di verificare se un certo nome, connesso ad una certa raffigurazione caricaturale, secondo la prospettiva della appellante, oppure stilizzata, secondo l'espressione della sentenza impugnata, ma comunque riprodotte tratti somatici notoriamente riconducibili all'attore in questione, fossero in concreto risultati sufficienti ad operare il richiamo che si sostiene. La Corte pertanto avrebbe dovuto esaminare congiuntamente tutto il segno commerciale e l'effetto precipuo prodotto da tale combinazione di elementi, ponendosi anzitutto il problema di capire se di elementi caricaturali si trattasse. Quindi nel caso di una conclusione positiva avrebbe dovuto chiedersi perché mai si era ritenuto di effettuare una caricatura di quei tali elementi somatici, giacché una caricatura è tale se presuppone una identità precisa e riconoscibile di riferimento. Come pure, la stilizzazione cui, in modo peraltro non sufficientemente definito, la sentenza si riferisce, è a sua volta una tecnica che interpreta, evidenziandoli con ciò stesso, elementi specifici, nel caso di specie somatici, per giungere ad un risultato evocativo, ad un messaggio, quale ne sia il contenuto ed il valore. La Corte pertanto non risolve il problema affermando il carattere stilizzato e non figurativo della immagine, giacché un'immagine stilizzata può ben risultare essa stessa evocatrice di una precisa realtà di riferimento, e non chiarisce le ragioni per le quali a base della stilizzazione che sostiene sono stati posti proprio una certa idea di mento, oppure di occhi, e così via. La Corte invece, movendo dalla considerazione che non si effettua la caricatura di chi non esiste, che non si stilizza senza motivo un elemento che non sia reale, avrebbe dovuto chiedersi le ragioni e la funzione della scelta pratica dell'oggetto della rielaborazione grafica. Quindi, avrebbe dovuto esaminare la combinazione tra l'effetto visivo complessivo di questi tratti, caratterizzanti, sia pure in forma stilizzata, un volto come connotato da un mento storto, e così via, ed il nome Totò.

La sentenza, trascurando questo essenziale percorso e questo esame complessivo e ragionato del segno, ha parcellizzato il suo esame ai singoli componenti grafici e fonetici, ed ha tratto dal dato della diffusione del

nome in questione, e dal fatto che un mento storto o gli occhi a mandorla possono averli anche persone diverse dall'attore in questione, la conseguenza della non univocità, senza chiedersi se un imprenditore che per commercializzare il suo prodotto sceglie un nome di persona, non lo faccia appunto perché questo è certamente noto, come la sentenza riconosce, per essere quello di un attore tutt'ora vivente nella realtà dello spettacolo cinematografico e televisivo. E senza chiedersi del pari perché mai questo nome, e non altro diverso, benché analogamente breve, simpatico e meridionale, sia stato connesso proprio a quei tratti che costituiscono l'immagine dell'attore stesso, se con ciò non si è inteso far riverberare la simpatia verso quell'attore, e non la simpatia generica di un diminutivo meridionale, sul prodotto reclamizzato.

4. La doglianza di contraddittorietà e di inadeguatezza della motivazione si palesa pertanto fondata. Come fondata essa si manifesta anche per quella parte della sentenza che trae un giudizio di debolezza dell'assunto della appellante dalla sua domanda di consulenza tecnica. L'accertamento in questione costituisce mezzo di valutazione delle prove, che restano il segno ed il suo significato. La domanda istruttoria può in concreto risultare ultronea, ma non può da essa trarsi argomento contrario alla tesi di chi ne ha fatto richiesta allo scopo esplicito di sostenere l'assunto di piena coerenza tra morfologia di un volto e tecnica grafica adottata.

5. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che la deciderà esaminando tutto il segno, alla stregua di criteri innanzi indicati, per accertare se tale combinazione consenta di identificare il Totò del prodotto dolciario con l'artista Totò. Il giudice del rinvio darà conto in motivazione del suo accertamento, e provvederà anche sulle spese di questa fase.

P.Q.M. — La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

1. IL CASO.

« *COSÌ È (SE VI AP-PARE)* »:
IDENTIFICABILITÀ DELLA
PERSONA CELEBRE E
SFRUTTAMENTO
ECONOMICO DELLA
NOTORIETÀ

La Cassazione torna ad occuparsi del problema dello sfruttamento economico della notorietà altrui¹. Vittima del *free riding* commerciale e pubblicitario è, in questo caso, il celeberrimo attore napoletano Antonio De Curtis, in arte Totò.

La Sperlari s.p.a. aveva messo in vendita alcuni torroncini contraddistinti dall'immagine di un cuore

al cui interno era inserita, insieme alla scritta « Totò » realizzata con lettere stilizzate, anche una figura idonea a riprodurre caricaturalmente al-

¹ Sul tema meritano di essere segnalate, in particolare, le indagini di C. SCOGNA-

MIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone*

cune caratteristiche somatiche dell'attore (in particolare, il mento storto e gli occhi a mandorla). Venuta a conoscenza dell'operazione commerciale, Liliana De Curtis, figlia ed unica erede di Totò, aveva diffidato la società dal continuare la vendita del prodotto in quanto lesiva del diritto all'immagine e allo pseudonimo dell'artista napoletano. Per tutta risposta la Sperlari aveva proposto un'azione di accertamento volta a far dichiarare la legittimità dell'uso del marchio di fatto; la De Curtis si oppose, domandando in via riconvenzionale la declaratoria di illiceità del marchio medesimo e la condanna della Sperlari al risarcimento dei danni.

Il principale problema giuridico affrontato nel corso dei tre gradi di giudizio consisteva nel decidere se la combinazione, all'interno del marchio², della scritta « Totò » con un disegno che riproduce in forma stilizzata due occhi a mandorla ed un mento storto, comportasse, agli occhi del consumatore medio, l'univoca riferibilità alla persona dell'artista. In tal caso l'utilizzazione del marchio siffatto potrebbe reputarsi, come meglio si vedrà in seguito, illegittima per lesione del diritto al nome (pseudonimo) e all'immagine dell'attore.

Nei due giudizi di merito (Trib. Roma, 29 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 53 ss., con nota di richiami di C[audio] S[cognamiglio]; App. Roma, 26 aprile 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1993, 538 ss.) si è esclusa in radice la lesività del marchio in quanto:

1) il nome « Totò », utilizzato dalla Sperlari come segno identificativo e distintivo del prodotto, non può intendersi idoneo a richiamare esclusivamente la persona del De Curtis dal momento che lo stesso, oltre ad essere utilizzato come soprannome o nome d'arte da altre persone note (si pensi al « Totò » Schillaci dei mondiali di calcio), è fortemente diffuso nel meri-

celebri, in questa *Rivista*, 1988, 1; Id., *Scopo informativo e intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, *ivi*, 1991, 129 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, *ivi*, 1993, 545; HELLE, *Wirtschaftliche Aspekte zivilrechtlichen Persönlichkeits-schutzes*, in *Rabels Z.*, 1996, 459 ss.

Si confronti anche l'opera monografica di RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991; nonché gli studi di BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, in questa *Rivista*, 1992, 565; C. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sul danno da illecita utilizzazione dell'immagine altrui*, *ivi*, 1991, 589 ss.; O. TROIANO, *L'utilizzazione economica della celebrità: right of publicity e dintorni*, in JANNARELLI-PRINCIGALLI-SCANNICCHIO-TUCCI, *Lecture di diritto privato*, Bari, 1994, 9 ss (già pubb. in *Quadrimestre*, 1991, 734 ss.); ORESTANO, *Immagine, persona e relazioni di mercato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, 922. In giurisprudenza, tra i casi più significativi, cfr. Cass., 6 febbraio 1993, n. 1503 (caso G. Bartali),

in *Foro it.*, 1995, I, 1617; in *Giust. civ.*, 1994, I, 229 ss., con nota di CAPECCI, *Ma non « gli è tutto da rifare »*; Cass., 2 maggio 1991, n. 4785 (caso G. Armani), in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 1345, con nota di BARENGHI, *Diritto all'immagine e danno patrimoniale*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 44 con nota di RICOLFI, *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell'immagine*; Cass., 16 aprile 1991, n. 4031, *ivi*, 45 (C. Picolo), con nota di RICOLFI, *cit.*

² La sentenza qualifica il marchio in questione come « complesso »; preferibile, invece (ma la questione ha rilievo solo terminologico), sembrerebbe l'espressione « marchio misto », quanto meno ove si condivida l'impostazione secondo cui mentre nel primo caso ci si riferisce all'ipotesi in cui gli elementi costitutivi del marchio siano tra loro (anche indipendenti ma) omogenei (parole, figure), nel secondo si indicano marchi composti da elementi eterogenei (così AGHINA, *Sui marchi complessi*, in *Riv. dir. ind.*, 1965, II, 87; SPADA, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 167).

dione ed « evoca una simpatia che ben si presta a reclamizzare un prodotto commerciale »;

2) gli elementi grafici che riproducono i tratti somatici sopra indicati non si prestano a raffigurare con chiarezza il volto dell'attore scomparso.

La Suprema Corte, con la sentenza che si pubblica, ha cassato la sentenza di appello, censurandone in modo pienamente condivisibile la contraddittorietà e l'inadeguatezza della motivazione.

In particolare, si è sottolineato come i giudici di merito abbiano errato nell'analizzare separatamente le componenti grafiche e fonetiche del segno in esame, trascurando così la valutazione del peculiare effetto evocativo d'insieme (*Zusammeneindruck*) prodotto dall'accostamento — tanto suggestivo quanto allusivo — di un nome celebre e di elementi caricaturali che, considerati isolatamente possono sì dirsi comuni a molte persone, ma affiancati al nome notorio, e pertanto *contestualizzati*, si rivelano idonei a richiamare, con rara efficacia, l'inconfondibile fisionomia dell'attore napoletano.

Nel corso della presente nota ci si soffermerà dapprima sulla questione — direttamente analizzata dalla Suprema Corte — della « riconoscibilità » del soggetto, ed in particolare sul rapporto tra identità ed identificazione nel quadro della progressiva patrimonializzazione dei diritti della personalità. Di seguito si dedicheranno alcune notazioni alla disciplina dell'inserzione nel marchio del nome e del ritratto altrui e si rifletterà brevemente sul problema, assai controverso, della trasmissibilità *mortis causa* dei diritti della personalità; tematiche, queste, non direttamente toccate dalla decisione della Suprema Corte, ma che attengono in maniera specifica al profilo sostanziale della fattispecie e che interesseranno, quanto meno in parte, la successiva fase di merito della controversia.

2. IDENTITÀ E IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO.

La sentenza si inserisce con coerenza nell'ormai ricco campionario giurisprudenziale in tema di tutela dei segni distintivi della persona (soprattutto notoria).

Per quanto concerne il problema specifico dell'individuazione dei confini della nozione tecnica di « immagine », tende a consolidarsi — e la pronuncia della Cassazione ne costituisce un'ulteriore conferma — l'orientamento meno formalista, secondo cui la tutela del diritto all'immagine non dovrebbe ritenersi rigidamente ancorata al presupposto naturalistico dell'esatta riproduzione delle fattezze somatiche; l'ammissibilità dei rimedi — inibitorio e risarcitorio — sarebbe invece condizionata alla sussistenza del meno penetrante requisito dell'obiettivo *riconoscibilità* del soggetto³.

³ Di conseguenza si è escluso che una modella, fotografata mentre era mascherata di tutto punto in occasione del Carnevale di Venezia, potesse inibire, in quanto ir-riconoscibile, la diffusione del ritratto

(Pret. Venezia, 1 agosto 1984, in *Dir. aut.*, 1985, 531 ss., con richiami di M.F.); similmente, App. Milano, 11 aprile 1995, ha affermato che « gli artt. 96 e 97 l.d.a. e 10 c.c. riguardano soltanto la raffi-

L'esatta raffigurazione delle fattezze fisionomiche sarebbe, per così dire, condizione sufficiente ma non necessaria della tutela⁴.

Pertanto, mentre da una parte si è precisato che la riconoscibilità può non esser preclusa dalla mancata riproduzione dei lineamenti del viso (essendo talvolta sufficiente una didascalia, o perfino il solo contesto in cui l'immagine è collocata)⁵, dall'altra si è propensi ad estendere la tutela anche ad ipotesi di rappresentazione mediata, alterata o comunque indiretta del soggetto, quali tipicamente l'utilizzo di un *sosia*⁶, il ricorso alla *caricatura*⁷ o l'imitazione ad opera di una *maschera scenica*⁸. È si-

gurazione fotografica della persona che la rappresenti in modo sufficiente da essere, di per sé sola, identificante del soggetto fotografato: e reciprocamente non riguardano una fotografia di spalle senza alcun elemento identificante della persona ritratta, ovvero un'immagine del tutto sfocata, o ripresa in controluce tanto da rendere irrinconoscibile il soggetto ritratto» (cit. dalla massima pubblicata in *Aida*, 1996, 813); per un caso decisamente singolare, relativo alla riproduzione di un volto di donna sulle banconote da L. 50.000, cfr. Trib. Roma, 29 aprile 1981, in *Giust. civ.*, 1981, 3068 (il tribunale ha ritenuto insussistente il rapporto di riconoscibilità tra l'attrice e l'immagine riprodotta sulla banconota). Sul punto SIRENA, *La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, 334 ss.; FREITAG, *Die Kommerzialisierung von Darbietung und Persönlichkeit des ausübenden Künstlers*, Baden-Baden, 1993, 112 ss.

⁴ Anche in altri ordinamenti la giurisprudenza si è assediata su medesime posizioni. Per l'esperienza tedesca si confronti, fra tutti, OSIANDER, *Das Recht am eigenen Bild im allgemeinen Persönlichkeitsrecht*, Frankfurt am Main, 1993, 24 ss. (la quale osserva, per l'appunto, che «Allerdings haben die Gerichte immer so entschieden, daß nahezu jede denkbare Identifizierungsmöglichkeit ein Bild zum Bildnis macht») — v. anche SOMMA, in *Corso di sistemi giuridici comparati*, a cura di ALPA, Torino, 1996, 405; in Olanda, parimenti, pur in presenza di una definizione «rigida» di ritratto (ai sensi del *Dutch Copyright Act* del 1912, art. 18 — ora 19), la giurisprudenza ne ha accolto una nozione ben più elastica sotto vari profili, cfr. PINCKAERS, *From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona*, The Hague-London-Boston, 1996, 125 ss.; per la Spagna v. ICARTUA ARREGUI, *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, Madrid, 1991, 22 ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Der Schutz von Name, Stimme und eigenen Bild gegen eine Verwendung in der Werbung (Right of Publicity) im spani-*

schen Recht, in *GRUR Int.*, 1983, 494; notazioni sull'esperienza belga e francese, in un'indagine di stampo prevalentemente comparatistico, in RIGAUX, *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles-Paris, 1990, 326 ss.; HAUSER, *Werbung und das Recht am eigenen Bild in Frankreich*, in *GRUR Int.*, 1988, 839 ss.

⁵ LG Bremen, 15-9-1993, in *GRUR*, 1994, 897 ss.; BGH, 9 giugno 1965, in *NJW*, 1965, 2148 ss.; BGH, 26 giugno 1979, in *GRUR*, 1979, 723 ss.

⁶ Sul tema si confronti l'indagine di MARTORANA, *La «conquista» dei sosia, ovvero: verso il riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un «incondizionato» diritto di sfruttamento delle proprie «qualità» fisiche e fisiognomiche*, in questa *Rivista*, 1993, 947 ss.; cfr. anche PONZANELLI, *La povertà dei «sosia» e la ricchezza delle «celebrità»*: il «right of publicity» nell'esperienza italiana, *ivi*, 1988, 126 ss.; TESTA, *Diritto all'immagine e utilizzazione pubblicitaria del sosia*, *ivi*, 1987, 1046 ss.; ASSUMMA, *Profili originari ed evolutivi del concetto di immagine-ritratto ed uso pubblicitario della fotografia di un sosia*, in *Dir. aut.*, 1987, 570 ss.; CARINGELLA, *Sosia ed identità personale*, in *Foro it.*, I, 1992, 3127. In giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 26 ottobre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 944; Trib. Roma, 28 gennaio 1992, *ivi*, 1992, 830; Pret. Roma, 6 luglio 1987, *ivi*, 1987, 1039.

⁷ Nella letteratura specialistica si è da molto tempo sottolineato che nel ritratto, o nello schizzo caricaturale, l'enfasi che si pone su un aspetto particolare del volto, non solo non altera, ma accentua il carattere «identitario». La «caricatura» o il messaggio segnico della pubblicità richiamano e focalizzano i caratteri distintivi di un personaggio. I dettagli caricaturali non possono che appartenere alla *maschera* del personaggio (cfr. SIMMEL, *Il volto e il ritratto*, trad. it., Bologna, 1985; GEHLEN, *Quadri d'epoca*, trad. it., Napoli, 1989).

⁸ Per «maschera scenica» si intende «la rappresentazione di un soggetto attra-

gnificativa, del resto, anche la diversa terminologia adottata dai giudici: dall'immagine come « esatta raffigurazione delle sembianze fisiche del soggetto », la nozione si estende fino a divenire « null'altro che la forma esteriore di una persona, poco importa attraverso quali mezzi o accorgimenti sia essa realizzata »⁹.

Ma se il diritto all'immagine protegge l'interesse del soggetto a poter controllare la circolazione delle informazioni visive che lo riguardano, allora la tutela non potrà che estendersi anche a quelle ipotesi in cui, per un processo di *rappresentazione simbolica*, un singolo elemento o un insieme di elementi siano idonei — in quanto *significanti* univoci — a suscitare nell'osservatore comune l'idea del tutto, ossia della persona (mai come in questi casi è appropriato il richiamo al significato etimologico del termine, che nella lingua latina stava per *maschera*)¹⁰.

Il fenomeno della tutela « indiretta » pertanto non concerne solo le ipotesi in cui l'immagine è riprodotta in modo parziale od alterato, ma anche i casi in cui ad essere arbitrariamente raffigurate e diffuse non sono le sembianze fisiche della persona, bensì « oggetti, elementi esterni, che tuttavia lo rendano identificabile e riconoscibile, in quanto solitamente ed esclusivamente collegati alla sua persona »¹¹. D'altronde è necessario tener presente che le personalità (personaggi) che vivono nel « pubblico » (*agli occhi del pubblico*) vedono confondersi sempre più i tratti identificativi

verso l'interpretazione di un artista, intesa a dare, in un'opera di pubblico spettacolo, l'immagine massimamente fedele del personaggio rappresentato » (DE VITA, in PIZZORUSSO, ROMBOLI, BRECCIA, DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, sub art. 10, Bologna-Roma, 1988, 532, e *ivi* richiami di giurisprudenza; il tema è esaurientemente analizzato anche da GARUTTI, *La tutela civile della personalità nello spettacolo*, Padova, 1991, 97 ss.; SIRENA, *op. cit.*, 337 ss.);

⁹ Trib. Milano, 26 ottobre 1992, cit. (per l'opposto orientamento cfr. Pret. Milano, 5 marzo 1979, in *Dir. aut.*, 1980, 54 ss.). Il medesimo scivolamento semantico è constatabile nell'elaborazione dottrinale: per VERCELLONE (*Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 37) oggetto del diritto è « la raffigurazione artistica o fotografica dell'aspetto fisico del soggetto » (cfr. anche BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 144); secondo DOGLIOTTI (*Persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, vol. 2, Torino, 1982, 117), invece, « l'immagine si configura come segno distintivo essenziale, volto a rappresentare le sembianze, l'aspetto fisico del soggetto, ma anche come espressione, modo d'essere della personalità nel suo complesso ».

¹⁰ D'altronde un prezioso appiglio normativo, non privo di rilievo sistemati-

co, è ora offerto dall'art. 1 della l. 31 dicembre 1996, n. 675, in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ove per « dato personale » si intende « qualunque informazione [tra cui anche le immagini e i suoni: cfr. il Considerando n. 15 della direttiva comunitaria 95/46] relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione... ». Pur nell'obiettiva diversità delle ipotesi considerate, anche in questa legge emerge chiaramente l'esigenza di tutelare da un punto di vista sostanziale l'interesse del singolo a determinare liberamente le modalità di costruzione della propria sfera privata; il soggetto, però, non rileva solamente nella sua apparenza esterna immediata e diretta, ma viene tutelato, secondo una valutazione di tipo « funzionale », in quanto punto di riferimento finale di determinate informazioni.

¹¹ DE VITA, *op.cit.*, 541. Scrive l'A., richiamando SARTRE (*Immagine e coscienza, Psicologia fenomenologica dell'immagine*, trad. it., Torino, 1964, 39), che in queste ipotesi « la cosa sostituisce graficamente il volto del personaggio. Funge in effetti da vero e proprio « rappresentante analogico » della persona che ha voluto esporre ed esprimere allo sguardo altrui una fisionomia di sé particolarmente caratterizzata (p. 541).

(che li rendono, per l'appunto, *personaggi*) con l'*identità*. Sono pertanto attori, personaggi che vivono sulla *scena* e che per questo vedono *identificarsi l'identità* (non è una tautologia) con *quei* tratti distintivi.

L'esempio emblematico, e costantemente citato, è quello relativo all'utilizzazione del copricapo e degli occhiali del cantautore Lucio Dalla allo scopo di pubblicizzare un'autoradio¹²; ma ancora più significativi risultano i casi tratti dall'esperienza giurisprudenziale statunitense in tema di *right of publicity*.

È stato correttamente rilevato come l'ampliamento della nozione tecnica di immagine, e così l'estensione del novero dei segni distintivi tutelati¹³, proceda di pari passo al riconoscimento dei rilevanti profili patrimoniali connessi alla tutela della personalità¹⁴; non c'è da meravigliarsi, allora, nell'osservare che nella quasi totalità dei casi di violazione « indiretta » del diritto all'immagine (o, più in generale, dei diritti sui segni distintivi della persona), si verta sullo sfruttamento commerciale della notorietà altrui.

Ad esempio, si è ritenuta illecita l'utilizzazione a scopo pubblicitario di un *robot* mascherato in modo da richiamare le sembianze e il portamento di una celebre conduttrice televisiva¹⁵; o la riproduzione, nella pubblicità di un nuovo tipo di *wc* portatili, della frase tipica di un presentatore televisivo¹⁶; allo stesso modo si è deciso che viola il *right of publicity* del campione di pallacanestro Kareem Abdul-Jabbar l'utilizzazione del nome Lew Alcindor (nome originario — e ben poco noto — dell'atleta prima della conversione all'islamismo), associato ad alcune statistiche sportive, nello *spot* di un'automobile¹⁷; in ultimo, un Tribunale tedesco ha affermato che lede il diritto all'immagine di un celebre fantino la diffusione di una foto in cui è sì riconoscibile il cavallo abitualmente mon-

¹² Pret. Roma, ord. 18 aprile 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2030 ss. con nota di PARDOLISI; in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 544 ss. con note di DOGLIOTTI, *Alcune questioni in tema di notorietà dell'individuo, diritto all'immagine e tutela della personalità*, e di GARUTTI, *Utilizzazione in una campagna pubblicitaria di accessori abitualmente usati da una persona*; in *Giur. merito*, 1985, I, 1090 ss., con nota di FIGONE, « *Viaggi organizzati* » (verso la tutela dell'immagine di Lucio Dalla). L'ordinanza è citata come emblematica anche all'estero: cfr. ICARTUA ARREGUI, *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, cit., 27, nota 15.

¹³ Sul punto può confrontarsi l'indagine monografica di CIONTI, *Segni distintivi della persona e segni distintivi della personalità*, Milano, 1994.

¹⁴ Di non poco rilievo, in questa prospettiva, è l'evoluzione del *common law* nordamericano, che dal riconoscimento del *tort* di *appropriation of name and likeness*, si è esteso fino a riconnettere all'interno della tutela accordata al *right of publicity* qualunque *appropriation of plain-*

tiff's identity; il Restatement (3rd) of Unfair Competition del 1995, ad esempio, si riferisce alla violazione del *right of publicity* in termini di « *Appropriation of the Commercial Value of a Person's Identity* » (§ 46).

Sul rapporto tra riconoscimento dei profili patrimoniali dei diritti della personalità ed estensione dei concetti di nome ed immagine cfr., per tutti, HALPERN, *The Right of Publicity: Commercial Exploitation of the Associative Value of Personality*, in *Vanderbilt L. Rev.*, 39, 1986, 1243 ss. (il quale utilizza il criterio della *evocation of identity* come principale parametro valutativo); ICARTUA ARREGUI, *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, cit., 22 ss., spec. 72.

¹⁵ *White v. Samsung Electronics America, Inc.*, 971 F.2d 1395 (9th Cir. 1992), cert. denied, 113 S. Ct. 2443 (1993).

¹⁶ *Carson v. Here's Johnny Portable Toilets, Inc.*, 698 F. 2d 831 (6th Cir. 1983).

¹⁷ *Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation*, 85 F.3d 407 (9th Cir. 1996).

tato, ma non sono altrettanto chiaramente identificabili i lineamenti del cavaliere¹⁸.

Dall'analisi della ricca giurisprudenza in materia emerge chiaramente la preoccupazione dei giudici di fronteggiare l'affinamento (e dunque la maggiore invasività) delle tecniche pubblicitarie mediante una progressiva dilatazione delle nozioni di « immagine », « nome » o « identità »¹⁹.

In un certo senso, sembrerebbe che una volta imboccata la strada della più ampia tutelabilità dei profili patrimoniali (ed in special modo del *good-will* acquisito), si assista ad un processo di « ricomposizione » della persona, prima frammentata nella singolarità dei suoi « attributi » (e della loro autonoma disciplina), ora ricondotta a giuridica unità mediante un concetto multiforme e talvolta magmatico di *personal identity*²⁰.

La « scomposizione », potremmo dire, *identifica* pezzi della personalità di un soggetto; l'*identità* ricompone.

Sempre maggior rilevanza, in questa prospettiva, sono destinati ad assumere i fenomeni — intesi qui quali fatti generatori di responsabilità — della *decontestualizzazione* nella riproduzione dell'immagine o di altri segni distintivi della personalità²¹ o, per converso, dell'accostamento funzionale — *contestualizzazione* — di particolari autonomi, capace di creare, nell'insieme, un penetrante effetto evocativo.

¹⁸ OLG Düsseldorf, 30-9-1969, in *GRUR*, 1970, 618; per un caso simile cfr. *Motschenbacher v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 498 F.2d 821 (9th Cir. 1974).

¹⁹ Il discorso potrebbe essere arricchito da una più ampia riflessione sulle possibili implicazioni di quest'ultima tendenza giurisprudenziale con riferimento al dibattito tra sostenitori della tesi monista e seguaci della teoria pluralista in tema di diritti della personalità (sul punto cfr. ZENO-ZENCOVICH, *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, in *Studium Iuris*, 5, 1997, 467).

²⁰ È opportuno precisare, d'altra parte, che il concetto di « identità personale » non coincide, pur ricomprendendolo al suo interno, con quello di « identificazione » del soggetto. Così, mentre è corretto affermare che un'utilizzazione indebita dei segni distintivi della persona (nome, immagine, voce...) può risolversi nella lesione dell'interesse del soggetto ad una « compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle qualità ed attribuzioni » (DOGLIOTTI, *Persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, vol. 2, Torino, 1982, 99), non è vero che il diritto all'identità personale si esaurisca nella corretta identificazione del soggetto; in particolare, decisiva è l'osservazione che, diversamente dall'*identificazione*, qualificabile come concetto tipicamente « statico », l'*identità* è sempre « dinamica », segue nel suo farsi l'evoluzione del soggetto stesso (sulle interferenze tra identità e diritti sui segni distintivi della perso-

na, per tutti, ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 343 ss.; in generale, Id., voce *Identità personale*, in *Digesto civ.*, IX, Torino, 1993, 294 ss.; ALPA, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale: il diritto all'identità personale*, in *Giur. merito*, 1989, 464 ss.; NATOLI, *Sul diritto all'identità personale: riflessioni introduttive*, in questa *Rivista*, 1985, 561 ss.; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale*, *ivi*, 568). Sarebbe interessante osservare che un processo simile a quello indicato nel testo è osservabile anche sul terreno della *privacy*. Il fenomeno della raccolta e concentrazione di informazioni personali « sempre più ampie e specializzate ad opera dei soggetti più vari, che dislocano il sé di ciascuno in luoghi diversificati, indeterminati, inafferrabili » comporta, per l'appunto, « forme intense e radicali di spossamento e frantumazione » del sé. « L'unità della persona viene spezzata » (in questi termini RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Roma-Bari, 1997, 148). Ma interviene a questo punto (art. 1 l. 675) l'espressa garanzia del diritto all'« identità personale », quale diritto finalizzato a ricomporre la parzialità e l'incompletezza dei profili personali presenti nelle più diverse banche dati, e dunque atto a « consentire un recupero dell'unità del soggetto, che potrà chiedere d'essere rappresentato e conosciuto nella sua interezza » (Id., *Nessuna censura sulla privacy*, in *La Repubblica*, 13 maggio 1997, p. 26).

²¹ Per « decontestualizzazione » si in-

In molte delle controversie in tema di *right of publicity*, ad esempio, il richiamo all'identità della persona notoria è operato in modo solo indiretto, mediante l'associazione intenzionale fra piccoli particolari che, considerati singolarmente, sarebbero privi di qualunque capacità identificativa, ma che, inseriti in un particolare contesto o considerati in connessione, producono un risultato doppiamente penetrante in quanto stimolano l'attività intellettuale del destinatario del messaggio, aumentandone di conseguenza l'attitudine recettiva²².

Proprio questa era la tecnica utilizzata nel marchio Sperlari: la combinazione fra l'elemento denominativo, in sé privo di alcuna particolare capacità distintiva, e la raffigurazione caricaturale di determinati tratti somatici, anch'essi inidonei, presi isolatamente, ad essere riferiti ad una persona specifica, stimolava l'attenzione e la fantasia del consumatore che, con un minimo sforzo di concentrazione, non aveva difficoltà ad individuare, come *testimonial* dei torroncini, il Totò « principe della risata ».

Similmente, la pubblicazione a scopo pubblicitario della foto di un uomo di colore vagamente somigliante al celebre pugile Muhammed Ali, non dovrebbe di per sé concretare un'ipotesi di *infringement* del *right of publicity* dell'atleta; ove, però, la medesima fotografia sia stata scattata su un *ring* e ad essa venga sovrapposta la didascalia « *The Greatest* » (appellativo caratteristico del *boxer* americano), allora l'idoneità identificativa può ritenersi raggiunta, e con ciò violato il *right of publicity* di Muhammed Ali²³.

È dunque particolarmente significativo — in quanto improntato, potremmo dire, ad un saggio realismo — l'orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza commentata; è necessario tuttavia non perdere di vista il presupposto da cui si muoveva, ossia la stretta inerenza di casi di questo tipo al fenomeno dello sfruttamento commerciale della notorietà altrui. In questo senso la pronuncia della Cassazione sembrerebbe coerente con l'ipotesi (o quanto meno sembrerebbe prefigurare una decisione di merito che si riveli tale): imboccata la via della tutelabilità dei « riflessi economici » della notorietà, non si può che finire per ricomprendere nell'ambito di protezione anche quelle ipotesi di *appropriation of personal identity* che non si risolvono *direttamente* nella utilizzazione abusiva di segni distintivi (intesi in senso stretto) della persona.

Ma, si diceva, è opportuno non dimenticare che il contesto nel quale tali soluzioni sono destinate ad operare è quello dell'utilizzazione *a scopo commerciale* della « personalità ». Uno dei maggiori pericoli insiti in una espansione eccessiva del *right of publicity* (e più in particolare del concetto di *personal identity* cui viene accordata protezione esclusiva) è infatti rappresentato — come insegna l'esperienza statunitense — dall'indebita compressione dell'altrui libertà di manifestazione del pensiero (il caso emblematico è quello della parodia²⁴). L'interprete italiano dispone al

tende « l'enucleazione (*dell'immagine*) dal contesto nel quale essa originariamente si trovava e collocazione in uno diverso, con l'effetto di creare un contrasto negativo esteriormente percepibile » (ZENO-ZENCovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 120).

²² Si confronti quanto osservato dal Pretore di Roma nel caso Dalla (Pret. Roma, 18 aprile 1984, cit.).

²³ *Ali v. Playgirl, Inc.*, 447 F. Supp. 723 (S.D.N.Y. 1978).

²⁴ Su cui cfr., significativamente, *Cartoons v. Major League Baseball*

riguardo di uno strumento particolarmente efficace (l'art. 97 l.d.a.) che, ove correttamente utilizzato, potrebbe indirizzare adeguatamente l'operazione di bilanciamento degli interessi confliggenti e pertanto attenuare i rischi evidenziati.

Il tema, tuttavia, è troppo importante e complesso per poter essere trattato in questa sede. Si rinvia pertanto all'ormai ricca elaborazione teorica nordamericana²⁵.

3. L'UTILIZZAZIONE COME MARCHIO DEL NOME O DEL RITRATTO ALTRUI.

La Cassazione, è bene precisarlo, non si è pronunciata nel merito circa la concreta riferibilità del marchio misto alla persona del De Curtis (decisione, questa, ovviamente riservata alla valutazione discrezionale del giudice di rinvio); sono però stati chiaramente indicati i parametri valutativi di riferimento per l'esame del segno distintivo.

Esula dunque dal giudicato la questione relativa alla legittimità sostanziale dell'utilizzazione del marchio medesimo; problema cui sarà dedicata qualche breve considerazione.

La disciplina dell'utilizzazione come (o all'interno di un) marchio del nome e del ritratto altrui è contenuta nell'art. 21 l.m., il quale prevede che « i ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime... I nomi di persona, diversi da quello 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 del presente articolo... Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma uno: i nomi di persona... ».

Com'è evidente, tale disposizione si riferisce espressamente alla *registrazione* come marchio del nome o del ritratto²⁶. Nulla è previsto, al con-

Players Association, 868 F. Supp. 1266 (N.D. Ok. 1994); un'analisi approfondita della sentenza e delle implicazioni di un allargamento eccessivo della « privativa » sulla propria persona, in particolare in relazione al *First Amendment*, è svolta da HARTMANN e KELLY, *Parody (of Celebrities, in Advertising), Parity (Between Advertising and Other Types of Commercial Speech), and (the Property Right of) Publicity*, in *Hastings Comm/Ent L. J.*, 17, 1995, 633 ss.

²⁵ In particolare può esser segnalato l'approfondito studio di KWALL, *The Right of Publicity vs. the First Amendment: A Property and Liability Rules Analysis*, in *Ind. L. J.*, 70, 1994, 57 ss.; v. anche SANDERS, *By Force of Persona: How the Right of Publicity Undermines the First Amendment*, in *Beverly Hills Bar Ass. J.*, 28,

1994, 13 ss.; tra i meno recenti cfr. SAMUELSON, *Reviving Zacchini: Analyzing First Amendment Defenses in Right of Publicity and Copyright Cases*, in *Tulane L. Rev.*, 57, 1983, 836 ss.; FELCHER e RUBIN, *Privacy, Publicity and the Portrayal of Real People by the Media*, in *Yale L. J.*, 88, 1979, 1577 ss.; della dottrina in lingua italiana che si è occupata specificamente dell'argomento cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo e intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, cit.

²⁶ In dottrina LEONINI, *I segni distintivi degli artisti, interpreti ed esecutori*, in *Aida*, 1993, 97 ss.; Id., *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, 326-364; OLIVIERI, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero, della tutela della notorietà civile*, in *Aida*, 1993, 43 ss.; MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'im-*

trario, per l'ipotesi in cui tali segni distintivi della persona vengano utilizzati in un marchio di fatto (come nella controversia De Curtis/Sperlari).

Si discute in dottrina se la norma sia suscettibile di applicazione analogica anche a quest'ultima fattispecie ed, in particolare, se la scelta del legislatore di distinguere il regime giuridico dell'utilizzazione come marchio del nome (comma 2) o del ritratto altrui (comma 1) — ammettendone nel primo caso la *libera appropriabilità* da parte di terzi (salva la notorietà del nome, comma 3, o la lesione della fama del credito o del decoro del suo titolare) e, nel secondo, condizionando la validità della registrazione al preventivo consenso dell'interessato — debba riflettersi anche sulla disciplina del marchio di fatto.

In particolare, mentre non sussistono dubbi circa l'illiceità dell'inserzione non consentita del ritratto altrui in un marchio non registrato (tanto ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96-97 l.d.a., quanto applicando analogicamente l'art. 21 l.m.), è necessario stabilire se l'utilizzazione del nome altrui in un marchio denominativo o misto, ove non sia configurabile quel pregiudizio specifico considerato dal comma 2 dell'art. 21 l.m., possa essere ritenuta legittima a prescindere dal consenso dell'interessato, come sembrerebbe prevedere, per l'ipotesi dei marchi registrati, il già citato secondo comma e come sostiene certa parte della dottrina²⁷. In tal caso do-

presa, Padova, 1991, 58 ss.; ID., *La registrazione come marchio del nome di un teatro*, nota a Trib. Milano, 28 gennaio 1993, in *Aida*, 1994, 327 ss.; RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, 315 ss.; BRECCIA, in PIZZORUSO, ROMBOLI, BRECCIA, DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, sub art. 6, Bologna-Roma, 1988, 465 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, 4 ed., Milano, 1988, 109 ss.; ID., *Rapporti tra nomi di persona e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 180 ss.; MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984, 102 ss.; CRUGNOLA, *Uso come marchio del nome e del ritratto di una persona*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, 195 ss.; MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Tratt. dir. comm.*, dir. da Galgano, vol. 5, Padova, 1982, 165 ss. Nella dottrina meno recente, tra tutti, SPADA, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 140 ss.; BONASI BENUCCI, *Nome civile e marchio d'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1966, I, 415 ss.; FERRARI, *Osservazioni in tema di uso del nome altrui come marchio*, nota a Cass., 1 febbraio 1962, n. 201 e App. Milano, 22 gennaio 1960, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 216 ss.; GIANN. GUGLIELMETTI, *Rapporti tra nomi e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, I, 292 ss. Nell'ambito di trattazioni di carattere più generale le indagini più accurate sono quelle di SANTINI, *I diritti della personalità*

nel diritto industriale, Padova, 1959, spec. 159 ss.; VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3 ed., Milano, 1960, 461 ss.

In giurisprudenza il *leading case* è il caso Faruk (Cass., 1 febbraio 1962, n. 201, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 215 ss. con nota di FERRARI, *Osservazioni in tema di uso del nome altrui come marchio*, cit.); cfr. anche, tra le più recenti, Cass., 21 dicembre 1988, n. 6980, in *Corr. giur.*, 1989, 281, con commento di GIRINO; Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, 855, con nota di AUTERI; Trib. Milano, 28 gennaio 1993, in *Aida*, 1994, 325, con nota di MAYR, *La registrazione come marchio del nome di un teatro*; Trib. Roma, 2 marzo 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 471; Trib. Milano, 9 novembre 1992, *ivi*, 1992, 855; Pret. Milano, 21 novembre 1983, in *Foro pad.*, 1985, 485; Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 1979, in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 618; particolarmente interessante (soprattutto con riferimento al problema della destinazione del segno dopo lo scioglimento del gruppo) la casistica in tema di registrazione come marchio del nome dei complessi musicali: cfr. Trib. Napoli, 2 dicembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 345 ss., con nota di RESTA, *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*, e la giurisprudenza citata *ivi*, in nota 10.

²⁷ In questo senso MANGINI, *Il marchio*

vrebbe ritenersi non solo che tra gli artt. 7 c.c. e 21 l.m. intercorra un rapporto di specialità, ma anche che quest'ultima norma sia da intendere come derogatoria rispetto alla disposizione codicistica (con la curiosa conseguenza che per il nome civile in generale si deroga alla disciplina di diritto comune, mentre per il nome notorio si fa eccezione alla deroga medesima²⁸).

La questione, peraltro, può non risultare direttamente rilevante per la corretta soluzione del caso che si commenta. Non tanto perché il comma 3 equipara il regime dei nomi notori (e si intendono ricompresi nella disposizione anche gli pseudonimi e i nomi d'arte) a quello del ritratto — il testo dell'art. 21 è stato così modificato nel 1992, mentre il comportamento lesivo contestato dalla De Curtis risale, all'incirca, al 1988 —, quanto per la constatazione che la riproduzione all'interno del marchio dei tratti somatici stilizzati, unitamente alla presenza del nome Totò, fa ricadere l'ipotesi nella fattispecie « utilizzazione del ritratto » e dunque depone inequivocabilmente per l'illegittimità del marchio medesimo (salvo che il giudice di rinvio non decida che la riproduzione caricaturale dei tratti somatici dell'attore non integra gli estremi della detta fattispecie; in tal caso potrebbe sorgere il dubbio se l'uso come marchio del solo nome Totò, in mancanza del consenso dei familiari, possa ritenersi legittimo proprio in virtù di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 21 l.m., vecchio testo, applicabile in via analogica).

Tuttavia è bene affrontare ugualmente il problema, sia per tentare di offrire un quadro sufficientemente coerente della disciplina dell'utilizzazione come marchio del nome e del ritratto altrui (ipotesi particolarmente importante nel contesto del *merchandising*), sia per eliminare alla radice il rischio di accreditare un'interpretazione dell'art. 21 l.m. quale norma tesa a legittimare una eccessiva compressione di quel diritto al nome che l'art. 6 c.c. garantisce in via generale ad ogni soggetto²⁹.

Deve ritenersi, al riguardo, che il comma 2 dell'art. 21 l.m. non sia destinato ad incidere sul piano sostanziale della fattispecie, ma svolga la fun-

e gli altri segni distintivi, cit., 249-251; Id., *Il marchio non registrato*, cit., 38; GUGLIEMMETTI, *op. cit.*, 334; FERRARA jr., *Teoria giuridica dell'azienda*, 2 ed., Firenze, 1949, 215. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 766 ss., con ampia nota redazionale.

²⁸ È opportuno ricordare, al riguardo, che già prima della riforma erano stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale della norma per violazione del principio di parità di trattamento: cfr. DOGLIOTTI, *Persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, vol. 2, Torino, 1982, 123.

²⁹ L'esigenza di una lettura dell'art. 21 l.m. che ne sottolineasse i necessari nessi sistematici con la disciplina codicistica dei diritti della personalità era pressoché uniformemente segnalata dalla dottrina precedente al 1992 (per tutti BRECCIA, *op. cit.*,

467). I tentativi di armonizzazione dovevano però finire per scontrarsi con la constatazione dell'illogicità del dettato; caratterizzare, quest'ultimo, ritenuto superabile solo da un intervento legislativo finalizzato ad eliminare, insieme alla diversità di trattamento tra nome e ritratto, le numerose aporie ed incoerenze che informavano la materia (non ultima la diversa disciplina dell'inserzione del patronimico nei segni distintivi dell'impresa diversi dal marchio, su cui cfr. MACIOCE, *op. cit.*, 67 ss.). Ora che la riforma dell'art. 21 è stata compiuta, e la riferita diversità di trattamento non eliminata (se non per l'ipotesi, pur particolarmente rilevante sotto il profilo pratico, dei nomi notori), il compito dell'interprete torna ad essere quello di ripiegare sul dato testuale per offrirne una ricostruzione che si discosti il meno possibile dalla trama del diritto comune.

zione specifica, e ben più modesta, di disciplinare « il procedimento di brevettazione [ora: registrazione] ed il comportamento dell'Ufficio Brevetti quando la domanda abbia ad oggetto un marchio costituito da un nome di persona »³⁰. Pertanto, si tratterebbe di una mera *norma d'azione*, « indirizzata nei confronti dell'autorità amministrativa, cui è demandato il procedimento di brevettazione [ora: registrazione], che attribuisce a tale organo il potere-dovere di accertare la presenza di un requisito di validità del marchio ed apprestare, in tal modo, una sorta di difesa anticipata dell'avente diritto al nome »³¹.

Al contrario, considerato che la regola dettata dall'art. 7 c.c. è di carattere generale e quindi pienamente operante anche nel settore dei marchi d'impresa, è a tale norma che spetta il compito di discriminare, secondo il criterio dell'uso pregiudizievole (anche *eventuale*, diversamente da quanto stabilito dall'art. 21 l.m.), le utilizzazioni lecite da quelle illecite, predeterminando i presupposti per l'azionabilità degli ordinari rimedi inibitorio e risarcitorio.

Le due disposizioni, pur integrandosi nel regolare lo stesso fenomeno, opererebbero pertanto su due piani differenti: l'una disciplinando il procedimento di registrazione; l'altra predisponendo i criteri di risoluzione di eventuali conflitti di interesse circa l'utilizzazione del medesimo segno distintivo.

Ne consegue che, mentre l'esame compiuto dall'Ufficio ha carattere soltanto preliminare ed è destinato ad accertare, in via preventiva, la mancanza del pregiudizio specifico indicato dal comma 2 come « lesione della fama, del credito o del decoro » (constatabile *prima facie*), è sempre possibile che, ad una seconda valutazione del giudice ordinario, il medesimo marchio, pur regolarmente registrato, si riveli ugualmente illecito in quanto atto a cagionare (anche in via meramente potenziale) un pregiudizio al titolare del nome (coerentemente, l'art. 34 l.m. prevede che « la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio »). Tale pregiudizio, che può esaurirsi nella lesione di un interesse di natura « personale », ma può nondimeno assumere i caratteri di danno prevalentemente patrimoniale³², e che può sorgere « non soltanto nel caso in cui il nome venga assunto per identificare un'altra persona, ma altresì nelle ipotesi in cui venga usato per attribuire al titolare atti, opere o semplici prestazioni che egli non ha compiuto, oppure l'uso del nome induca a far credere ai terzi che una

³⁰ LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, 397; nello stesso senso RICOLFI, *op. cit.*, 223. La suddetta tesi era stata già sostenuta da BONASI BENUCCI, *Nome civile e marchio di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1966, I, 424; SPADA, *Marchi denominativi*, cit., 201.

³¹ RICOLFI, *op. cit.*, 224.

³² Lo sottolineava già GIANNI GUGLIELMETTI, *Rapporti tra nomi e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, I, 332. La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che il diritto della persona all'uso esclusivo del proprio nome « può essere rivendicato anche ri-

spetto a forme di utilizzazione indebita a scopo commerciale » (così Trib. Milano, ord. 11 giugno 1996, in *Aida*, 1996, 814; cfr. anche, tra le più recenti, Trib. Milano, ord. 24 giugno 1995, *ivi*, 541); nel concetto di « pregiudizio » si ricomprende pertanto sia il pregiudizio morale che quello puramente economico (su questi temi si veda l'analisi di ZENO-ZENCOVICH e ASSUMMA, *Pubblicità e sponsorizzazioni*, Padova, 1991, 62 ss.; MACIOCE, *op. cit.*, 74; BRECCIA, *op. cit.*, 455, n. 1; RICOLFI, *op. cit.*, 179 ss., n. 181).

determinata attività sia della persona legittima portatrice del nome»³³, tenderà a coincidere con l'obiettivo *identificabilità* del soggetto il cui patronimico è utilizzato come marchio. Nel senso che, ove sorgano contestazioni circa la legittimità del marchio stesso, una volta raggiunta la prova certa circa l'univoca riferibilità del segno ad un dato soggetto (su cui ricade, ovviamente, l'*onus probandi*), l'uso pregiudizievole sarà da ritenersi, nella gran parte dei casi, presente *in re ipsa*.

L'elemento dell'*identificabilità*, decisivo sul piano sostanziale, appare peraltro idoneo a giustificare la disparità del diverso trattamento rispettivamente riservato, sul piano procedimentale, da una parte al ritratto e ai nomi (e segni) notori, dall'altra al nome civile in generale. La differenziazione del regime giuridico troverebbe, cioè, la sua ragion d'essere nella diversa capacità identificativa propria di ciascun segno distintivo. Così, è agevole osservare che mentre il ritratto è di per sé univocamente riferibile ad un dato soggetto, il nome è generalmente privo di una simile capacità individualizzante (sono frequenti, ad esempio, fenomeni di omonimia), ad eccezione dei casi in cui la persona possa ritenersi — secondo una valutazione oggettiva — « notoria »³⁴. Il senso dell'introduzione del terzo comma nel corpo dell'art. 21 l.m., operata dal legislatore del 1992, sarebbe quello di fissare una presunzione di riferibilità del segno distintivo notorio al soggetto titolare, e pertanto di subordinare la procedura di registrazione del marchio al conseguimento dell'assenso dell'interessato, a meno che chi richiede la registrazione non provi che il nome utilizzato (nel o) come marchio *non* si presta, per il contesto in cui è inserito o per la sua particolare diffusione, ad essere univocamente riferito a quel dato soggetto³⁵. Al contrario, ove il nome sia privo di una sufficiente no-

³³ Così App. Milano, 14 giugno 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 674 ss., 679; diversamente VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1993, 164; MAYR, *L'onere di utilizzazione*, cit., 65.

³⁴ L'osservazione è ricorrente in dottrina: cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 65; CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 298; SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, cit., 163; MANGINI, *Il marchio non registrato*, cit., 40; ID., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., 165. Per un'attenta valutazione anche dei riflessi sistematici delle modifiche apportate all'art. 21, e segnatamente della riscrittura del terzo comma, cfr. OLIVIERI, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero, della tutela della notorietà civile*, cit., 43 ss.; nonché SPADA, *La registrazione del marchio: i « requisiti soggettivi » tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 435 ss. Brevi considerazioni anche in GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, 146 ss.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Mila-

no, 1994, 82 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, 2 ed., Milano, 1993, 64 ss.; LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi*, sub art. 21, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 310 ss.; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, *ivi*, 177; VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, 102. I lavori preparatori della riforma possono consultarsi in FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli*, Milano, 1993.

³⁵ Un importante parametro valutativo può essere rappresentato dall'ambito merceologico in cui il marchio è destinato ad operare (si pensi, ad esempio, alla differenza sussistente tra l'utilizzazione del marchio BACCIO a scopo distintivo di scarpe da calcio ovvero per un coltello da cucina); ovvero dall'elemento della particolare diffusione del patronimico (si pensi al marchio ROSSI, che, se utilizzato per un pallone da calcio può essere lesivo per l'ex centravanti della nazionale italiana, ma altrimenti può ritenersi privo di una specifica capacità individualizzante). Ma in ogni caso è da tener presente la funzione identificativa svolta da altri elementi del segno (come, nel marchio Sperlari, la combinazione del

torietà, la presunzione non opera e l'Ufficio brevetti e marchi ha la *facoltà* (e non l'obbligo) di richiedere il consenso del titolare; facoltà — può ipotizzarsi — che l'Ufficio eserciterà proprio nei casi in cui sussistano elementi tali da far ritenere il marchio come riferibile ad uno specifico soggetto, a prescindere dalla sua notorietà³⁶.

Una lettura siffatta dell'art. 21 l.m. permette altresì di offrire una soluzione appagante al problema da cui si muoveva, ossia l'individuazione della disciplina applicabile al fenomeno dell'utilizzazione del nome (e del ritratto) altrui come marchio non registrato.

Al riguardo non convince l'opinione espressa da taluni Autori, secondo cui « il principio della libera appropriabilità del nome altrui in materia di marchi [che] non rappresenta un'eccezione rispetto alla disciplina di diritto comune, ma tutt'al più una particolare applicazione di essa ... è applicabile anche all'ipotesi di marchio di fatto, pur con i limiti propri di tale segno distintivo »³⁷; ma non appare sufficientemente coerente neanche la tesi opposta, per cui mentre è ammissibile la registrazione come marchio del nome altrui anche in assenza del consenso preventivo dell'interessato, tale consenso dovrebbe reputarsi sempre necessario nell'ipotesi di marchio di fatto, in quanto verrebbe meno la possibilità del previo controllo di conformità da parte dell'Ufficio brevetti e marchi³⁸. Entrambe le impostazioni muovono dal presupposto (che si è qui ritenuto di non condividere) che l'art. 21 regoli la fattispecie dal punto di vista sostanziale, introducendo così una disciplina più elastica, o meglio derogatoria, rispetto al dettato codicistico; per poi giungere a risultati opposti sul punto dell'individuazione dei requisiti di liceità del marchio di fatto.

Chiarito, invece, che i criteri per valutare la liceità dell'inserzione del nome e del ritratto altrui nel marchio d'impresa non sono ricavabili dall'art. 21 l.m., bensì dagli artt. 7 e 10 c.c., bisogna concludere che il fenomeno è disciplinato allo stesso modo, sia nell'ipotesi in cui si proceda alla

nome con i tratti somatici stilizzati). Nella prospettiva adottata nel testo, la stessa modifica del terzo comma dell'art. 21 non comporterebbe particolari innovazioni sotto il profilo « sostanziale » della fattispecie: l'illiceità dell'utilizzo come marchio dei nomi notori deriverebbe infatti direttamente dall'art. 7 c.c., ma non in virtù dell'elemento della « notorietà » (concetto, oltre che privo di rigore scientifico, di difficile delimitazione oggettiva: cfr. PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, t.1, in *Trattato di dir. civ. e comm.* diretto da Cicu e Messineo, ora continuato da Mengoni, Milano, 1957, 13 ss.), bensì per la maggiore attitudine identificativa (in ogni caso da valutare in concreto) propria del segno ove questo sia riferibile ad una persona celebre.

³⁶ La discrezionalità accordata all'Ufficio brevetti andrebbe intesa come limitata all'an della richiesta del consenso. Ove il titolare del nome o i soggetti indicati al

comma 1 dell'art. 21 neghino il proprio consenso, tale parere dovrebbe avere efficacia vincolante (per l'opinione opposta, cfr. GUGLIEMMETTI, *Rapporti tra nomi e marchi*, cit., 333, il quale cita a sostegno App. Venezia, 26 aprile 1951, *ivi*, 1952, II, 40 s.).

³⁷ MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., 251; *Id.*, *Il marchio non registrato*, cit., 38; GUGLIEMMETTI, *op. cit.*, 334; in giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 30 maggio 1974, cit.; per l'opinione opposta v. CRUGNOLA, *op. cit.*, 200.

³⁸ CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Tratt. dir. civ. it.* diretto da VASSALLI, X, t. 1, Torino, 1974, 503; AULETTA in AULETTA-MANGINI, *Del marchio, del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario Scialoja-Branca*, sub art. 2569, Bologna-Roma, 1977, 31; FERRARI, *Osservazioni in tema di uso del nome altrui come marchio*, cit., 218.

registrazione del marchio, sia che il marchio sia utilizzato solo « di fatto »³⁹.

In tal modo si evita per un verso di « creare una norma di privilegio per il creatore di un marchio brevettato » o per l'utilizzatore di un marchio non registrato; per altro di dedurre un'irragionevole diversità di trattamento per le ipotesi in cui il nome altrui venga utilizzato all'interno di un marchio di fatto ovvero nel contesto di un marchio registrato⁴⁰.

4. DIRITTI « NUANCÉS » E SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE⁴¹.

Se la principale accusa che può essere mossa alla disciplina dell'utilizzazione come marchio di nomi e ritratti altrui è quella dell'incoerenza ed asistematicità, i problemi concernenti la sistemazione delle norme in tema di tutela della personalità del defunto (compresa l'ipotesi dell'esercizio *post mortem* del diritto di opporsi all'inclusione del nome o dell'immagine in un marchio d'impresa) appaiono ancora più complicati.

La prima impressione che si ricava da una lettura complessiva delle disposizioni sparse tra codice civile e legislazione speciale è che il legislatore non si sia minimamente preoccupato di apprestare una disciplina organica della materia, ma abbia via via introdotto norme particolari, prive di coordinamento interno e di intento sistematico, come mera risposta ai problemi specifici occasionalmente emergenti nella pratica. Che poi questa « trascuratezza » legislativa possa essere spiegata con la constatazione che le norme in materia di successioni costituiscono in gran parte il retaggio di una tradizione codicistica attenta prevalentemente a rapporti e vicende connotati dal carattere della patrimonialità (o quanto meno aventi un indiretto riflesso economico), è una questione ulteriore. Resta il fatto che, come è stato ben sottolineato, « la disciplina dei singoli rapporti extrapatrimoniali ha fatto il proprio ingresso nell'ordinamento, ... sovente, non tanto al fine di approntare forme di tutela *post mortem* anche per rapporti di carattere *non* patrimoniale, bensì per l'esigenza di regolare aspetti di carattere *patrimoniale* collegati ai rapporti in questione »⁴².

³⁹ Prima della riforma del 1992 alcuni Autori argomentavano l'illiceità dell'uso del nome altrui come marchio di fatto sulla base dell'art. 14 l.m. (cfr. FERRARI, *op. loc. ult. cit.*). L'abrogazione di tale disposizione non può che confermarne la superfluità, del resto già autorevolmente rilevata nel vigore del vecchio testo della l.m. (BRECCIA, *op. cit.*, 466).

⁴⁰ Le parole citate sono di BRECCIA, *op. cit.*, 466.

⁴¹ Con l'espressione « diritti *nuancés* » si farà riferimento, nel corso di questo paragrafo, a quei diritti che, pur non essendo definibili né come diritti « personali » né come diritti « patrimoniali », partecipano di alcuni caratteri di entrambe le

categorie, sì da essere classificati come *Zwischenform* (tale tassonomia è ripresa da ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione*, Padova, 1988, 36; la definizione di « diritti *nuancés* » è stata coniata da GHESTIN e GOUBEUX, *Traité de droit civil, Introduction générale*, I, 2^a ed., Paris, 1983, 164). Sul tema si confrontino soprattutto BLONDEL, *La transmission a cause de mort des droits extrapatrimoniaux et des droits patrimoniaux a caractère personnel*, Paris, 1969; NERSON, *Les droit extrapatrimoniaux*, Lyon, 1939, spec. n° 198 ss.; AUDIER, *Les droits patrimoniaux a caractère personnel*, Paris, 1979.

⁴² ZACCARIA, *op. cit.*, 12. Che interessi e rapporti non patrimoniali vengano tutelati

Così, ove si tenti di ricostruire un quadro organico della legittimazione *mortis causa* all'esercizio di diritti (o alla continuazione di rapporti) extrapatrimoniali, ci si imbatte in norme assolutamente discordanti tra di loro.

Valga per tutti l'esempio dei soggetti legittimati alla tutela *post mortem* dell'immagine (o del ritratto) del titolare originario: mentre l'art. 96 l.d.a. (richiamando l'art. 93) prevede che per la divulgazione del ritratto dopo la morte del ritrattato occorre il consenso del coniuge e dei figli, ed in mancanza, dei genitori, mancando anche questi, degli ascendenti e discendenti diretti fino al quarto grado, l'art. 10 del codice civile si riferisce esclusivamente al coniuge, ai figli e ai genitori; l'art. 21 l.m. richiede, invece, 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.

Ora, se le esigenze di coordinamento delle norme che individuano i soggetti legittimati possono venire soddisfatte mediante l'adozione di vari criteri ermeneutici (si è ricorsi, ad esempio, tanto al criterio della successione delle leggi nel tempo, quanto al criterio della specialità⁴³, ovvero si è utilizzata la distinzione tra esercizio di facoltà *positive* e *negative* nella disciplina della circolazione del ritratto o della pubblicazione dell'opera⁴⁴), problemi ancora maggiori sorgono ove si tenti di inquadrare le varie fattispecie negli schemi consolidati dell'acquisto *iure proprio* ovvero della successione *mortis causa*.

Secondo l'insegnamento tradizionale, i diritti di natura personale, e segnatamente i diritti della personalità, si estinguerebbero, come regola generale, con la morte del loro titolare⁴⁵. Pertanto la possibilità, accordata a determinati soggetti (si badi, indipendentemente dalla circostanza che siano anche eredi), di far valere tali diritti dopo la morte del titolare — e dunque dopo la loro estinzione —, andrebbe intesa necessariamente come indice di un acquisto *iure proprio* di un nuovo diritto.

Tuttavia, è stato osservato, tale impostazione risente dell'accettazione incondizionata dei dogmi della *patrimonialità* (per cui « il fenomeno successorio interessa [soltanto] i diritti di natura *patrimoniale* dei quali il defunto era titolare »), dell'*unità* della successione (« i diritti, patrimo-

dal legislatore principalmente quando ad essi è connessa, direttamente o indirettamente, una generica possibilità di sfruttamento economico, è osservazione suscettibile di essere generalizzata anche al di là dei confini del diritto delle successioni: si confronti, emblematicamente, quanto scrive RESCIGNO (voce *Personalità (diritti della)* in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1991, 2; v. anche Id., *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in *Quaderni fiorentini*, 1976-77, 361 ss., spec. 377-379) circa le ragioni della proliferazione di norme a tutela della personalità nel contesto del diritto industriale.

⁴³ Sul punto cfr. l'analisi di VERCELLO-NE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 203.

⁴⁴ ZACCARIA, *op. cit.*, 86 ss.

⁴⁵ Cfr., esemplificativamente, SCHLESINGER, voce *Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 761; GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di dir. civ. it.* diretto da Vassalli, XII, t.1, Torino, 1977, 17 ss.; KAYSER, *Les droits de la personnalité. Aspects théoriques et pratiques*, in *Rev. trim. droit. civ.*, 1971, 445 ss., 499; BEHAR-TOUCHAIS, *Le décès du contractant*, Paris, 1988, 146 ss.; KIPP-COING, *Erbrecht*, 14^a ed., Tübingen, 1990, 516 ss.; LANGE-KUCHINKE, *Lehrbuch des Erbrechts*, 4^a ed., München, 1995, 96 ss.; SCHWERDTNER, *sub* 12, in *Münchener Komm. zum BGB, Allgemeiner Teil*, 3^a ed., München, 1993, 184 ss.

niali, del *de cuius*, la cui destinazione non sia stata indicata in una manifestazione di volontà testamentaria, debbono essere assegnati ai soggetti [eredi] individuati in base alle norme sulla successione legittima, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa la loro origine o il loro contenuto specifico »); nonché del relativo corollario della generale *intrasmissibilità* dei diritti extrapatrimoniali (secondo la già riferita argomentazione per cui « i diritti non patrimoniali sarebbero *intrasmissibili* perché, a causa del loro carattere personale, presupporrebbero l'esistenza del titolare originario, e, di conseguenza, *sarebbero necessariamente destinati ad estinguersi con la morte* »)⁴⁶.

In un'indagine monografica volta a ricostruire in maniera sistematica il fenomeno della trasmissione a causa di morte dei diritti « personali » o « personal-patrimoniali » (secondo la terminologia adottata dall'Autore stesso), ciascuno dei principi sopra riferiti è stato sottoposto ad un'accurata critica; giungendo infine alla conclusione che la dicotomia diritti patrimoniali/non patrimoniali, seppur incidente sul contenuto delle regole che disciplinano la trasmissione medesima, non è idonea a delimitare il campo riservato alla successione *mortis causa*, profilandosi invece una diversa contrapposizione — che prescinde dalla qualificazione in punto di patrimonialità — tra diritti *trasmissibili* e diritti *intrasmissibili*⁴⁷.

In quest'ottica, lo stesso fenomeno dell'acquisto da parte di alcuni soggetti della legittimazione *mortis causa* rispetto a diritti e rapporti « personali e personalpatrimoniali », avverrebbe, in via di principio, non più *iure proprio*, bensì *iure successionis*. Così, le numerose norme che prevedono, *post mortem* del soggetto, l'intervento di alcuni congiunti a tutela di aspetti della sua personalità (es. artt. 23-24-27-121-93-96 l.d.a., art. 7 l.i., art. 21 l.m.) contemplerebbero, in realtà, ipotesi di successione *mortis causa* nel diritto del titolare originario; successione caratterizzata da una particolare connotazione « fiduciaria », in cui, cioè, l'acquisto del diritto risponderebbe (anche) all'esigenza di « garantire la continuazione della persona del defunto »⁴⁸ (il che darebbe ragione della mancata coincidenza tra soggetti legittimati e categoria degli eredi).

L'analisi è indubbiamente stimolante; tuttavia non si intende qui approfondire il difficile problema del rapporto tra la categoria dei diritti extrapatrimoniali e la disciplina codicistica delle successioni a causa di morte.

È opportuno, invece, restringere l'ambito di osservazione ad un particolare settore dei diritti (in senso lato) non patrimoniali, e cioè quello dei c.d. diritti della personalità.

⁴⁶ Sul punto ZACCARIA, *op. cit.*, 1 ss. e *passim*, da cui sono tratte le citazioni.

⁴⁷ In questi termini ZACCARIA, *op. cit.*, 261 ss. Verso una revisione del principio di intrasmissibilità dei diritti della personalità è orientata la già citata indagine di BLONDEL, *La transmission a cause de mort des droits extrapatrimoniaux et des droits patrimoniaux a caractère personnel*, 56 ss. L'Autore, adottando come criterio discrezionale quello della « finalità » del diritto, giunge alla conclusione che sono trasmissi-

bili anche quei diritti indirizzati a tutelare l'aspetto « morale » della personalità del soggetto (diritto al nome, all'immagine, all'onore, al « segreto », diritto morale d'autore). Si confronti anche quanto osservato da DOGLIOTTI, *Persone fisiche*, cit., 57 (il quale sembra concordare, quanto meno in via di principio, con le conclusioni di BLONDEL).

⁴⁸ Ancora ZACCARIA, *op. cit.*, 92; in questo senso anche BLONDEL, *op. loc. ult. cit.*

Il quadro tradizionale, in quest'ipotesi, sembrerebbe destinato a venir ulteriormente scompaginato.

In particolare, l'emersione di rilevanti profili patrimoniali all'interno della categoria e, pertanto, la progressiva caratterizzazione dei diritti della personalità (o quanto meno dei diritti sui segni distintivi della persona) come « diritti bifronti »⁴⁹ — idonei a tutelare simultaneamente tanto interessi « esistenziali », quanto interessi di natura più squisitamente economica (si fa strada sempre più l'idea di un « *wirtschaftliche Persönlichkeitsrecht als Teilaspekt und integraler Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts* ») —, arricchisce notevolmente il novero dei problemi (insieme alla rilevanza pratica delle questioni) e stimola l'interprete ad una riflessione critica supplementare sul fenomeno della trasmissibilità *post mortem* di diritti non più qualificabili puramente e semplicemente come diritti « personali ».

Considerato che « gli attributi della personalità hanno una rilevanza patrimoniale (o — se si vuole — sono suscettibili di utilizzazioni patrimonialmente rilevanti) », si ripresenta, innanzitutto, l'esigenza di « comprendere se e in che misura il decesso del titolare dia luogo ad una vicenda successoria » (avente ad oggetto quegli attributi)⁵⁰.

Bisogna distinguere, al riguardo, *a*) la trasmissibilità dei diritti (sugli attributi della personalità, ed in particolare) sui segni distintivi della persona, e, *b*) le conseguenze della morte del *de cuius* sui negozi attributivi della facoltà di utilizzare aspetti della personalità e sui rapporti obbligatori da essi derivanti.

Su quest'ultimo punto, che non rileva direttamente in questa sede, l'analisi può confluire nella tematica più generale, adeguatamente ricostruita soprattutto dalla dottrina francese, dell'influenza della morte di una delle parti sui contratti connotati dall'elemento dell'*intuitus personae* (rintracciabile, può ipotizzarsi, anche in molte delle ipotesi considerate)⁵¹.

La questione della configurabilità di un acquisto *mortis causa* dei diritti sui segni distintivi della persona (concettualmente differente, com'è noto, dall'acquisto *in occasione* della morte del soggetto) si riconnette invece idealmente al dibattito sviluppatosi in ambiente statunitense circa la *descendibility* del *right of publicity*⁵².

⁴⁹ È questa la conclusione cui approda l'indagine monografica (fondamentale sul tema, seppur per alcuni aspetti non sempre convincente) di GÖTTING, *Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte*, Tübingen, 1995.

⁵⁰ ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, cit., 580.

⁵¹ Su cui si confrontino AUDIER, *Les droits patrimoniaux a caractère personnel*, Paris, 1979, 121 ss.; BEHAR-TOUCHAIS, *Le décès du contractant*, cit., 120 ss.; GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974, spec. 109 ss. e 175 ss.; PADOVINI, *Rapporto contrattuale e*

successione per causa di morte, Milano, 1990, 34 ss.; SCHLESINGER, *op. cit.*, 761.

⁵² Tra gli scritti più recenti, oltre a PINCKAERS, *From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona*, cit., 58 ss. e MCCARTHY, *The Rights of Publicity and Privacy*, Deerfield-New York-Rochester, supp. 1992, spec. § 9.1 ss. (cui si rinvia per un'analisi della legislazione e della giurisprudenza in materia), cfr. SINGER, *The Right of Publicity: Star Vehicle or Shooting Star?*, in *Cardozo Arts and Ent. L. J.*, 10, 1991, 1ss.; NEUMEYER, *The Right of Publicity and Its Descendibility*, in *Univ. Miami Ent. and Sports L. Rev.*, 7, 1990, 287 ss.

Le conclusioni raggiunte in merito dalla dottrina e dalla giurisprudenza statunitensi (trasmissibilità del diritto secondo le regole ordinarie della successione ereditaria) non sembrano, tuttavia, poter essere direttamente trasposte nel nostro ordinamento.

Troppo distante appare il presupposto normativo di partenza, ovvero sia la scissione del « diritto generale della personalità » in un diritto « personale », intrasmissibile ed inalienabile — il *right of privacy* — ed un autonomo *intellectual property right*, connotato proprio dagli elementi (tipici degli *Immaterialgüterrechte*) dell'*assignability* e della *descendibility* — il *right of publicity* — ⁵³. Ciò non toglie, d'altro canto, che all'esperienza statunitense si possa guardare proficuamente, non solo per acquisire contezza dei numerosi problemi pratici connessi al fenomeno della successibilità del diritto, ma anche per ricomprendere nella riflessione le non trascurabili implicazioni di *policy* sottese al riconoscimento di una sfera di esclusiva sullo sfruttamento dei segni distintivi della personalità; esclusiva, per l'appunto, destinata a trascendere l'arco temporale di esistenza del loro titolare originario ⁵⁴.

In questa prospettiva, il caso De Curtis/Sperlari — ove i giudici di rinvio fossero disposti ad accogliere le domande di parte attrice — potrebbe essere letto come uno dei primi (ed importanti) casi italiani di *descendibility* del « diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri » ⁵⁵.

È bene ricordare, infatti, che la Sperlari aveva utilizzato come marchio il nome ed il « ritratto » (si confronti quanto osservato al par. 2) di una persona senza dubbio nota al grande pubblico, ma scomparsa da oltre vent'anni.

In controversie di questo tipo appare arduo sostenere che l'azione dei congiunti del defunto possa essere adeguatamente inquadrata nello schema dell'esercizio *post mortem* di un diritto di natura personale (al nome, all'immagine, o, volendo, all'identità personale) estintosi col decesso del suo titolare originario ⁵⁶. Verrebbe piuttosto da pensare ad un vero e proprio acquisto *iure successionis* di un diritto che non differisce per estensione e contenuto da quello spettante (in vita) al *de cuius*.

Tale diritto, qualificabile, se si vuole, come « nuancés » o « personal-patrimoniale » — sarebbe in sé comprensivo tanto della facoltà « positiva »

⁵³ Le affermazioni contenute nel testo rispecchiano, per così dire, solo per « grandi linee » la tendenza giurisprudenziale statunitense; vi sono Stati, ad esempio, che o non riconoscono affatto l'esistenza di tali *publicity rights* ovvero, pur ammettendone la tutela, non ne riconoscono alcuni caratteri, quale ad esempio la trasmissibilità *post mortem*. A ciò si aggiunga che i medesimi Stati che ritengono il *right of publicity* « *descendible* » stabiliscono termini temporali di « esaurimento » del diritto non uniformi, cfr. MCCARTHY, *op. cit.*, § 9.5.

⁵⁴ Cfr., più in generale, quanto osservato da GRADY, *A Positive Economic Theory of the Right of Publicity*, in *UCLA Ent. L. Rev.*, 1, 1994, 97 ss.

⁵⁵ Cfr. anche, tra le più recenti, Trib. Roma, 22 dicembre 1994, in questa *Rivista*, 1995, 641 ss; Trib. Roma, 20 agosto 1993, in *Dir. ind.* 1994, 89, con nota di NOSTRI (entrambe relative allo sfruttamento pubblicitario dell'immagine di Totò).

⁵⁶ Sembrerebbe infatti prevalere l'interesse dei congiunti alla conservazione dell'integrità di un « cespite » di notevole valore patrimoniale, atto a venire intaccato dall'appropriazione abusiva di terzi (l'affermazione non è dettata da un eccesso di cinismo; deriva, piuttosto, dall'osservazione disincantata della cospicua giurisprudenza statunitense in tema di esercizio *post mortem* del *right of publicity* della persona celebre).

di sfruttamento commerciale del « valore simbolico » insito nei vari segni distintivi della persona (si pensi alla concessione di licenze o alla stipulazione di contratti di *merchandising*), quanto della facoltà « negativa » di reazione a comportamenti lesivi provenienti da terzi ed atti ad incidere ora sul lato personale (si è fatto l'esempio del « profilattico Mussolini »), ora su quello patrimoniale del diritto medesimo.

Per quanto riguarda l'individuazione dei chiamati, nonché dei criteri di vocazione, dovrebbe distinguersi, a prima vista, tra successione nel diritto al nome e successione nel diritto sul ritratto⁵⁷.

In quest'ultima ipotesi l'art. 93 l.d.a (in virtù del richiamo operato dall'art. 96) prevede che il diritto di consentire all'esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto (o di reagire ad una pubblicazione non consentita) spetta, *post mortem*, al coniuge e ai figli, o, in loro mancanza, ai genitori, e via dicendo fino al quarto grado di parentela⁵⁸.

Per il nome, invece, l'art. 8 c.c. dispone che l'azione inibitoria e risarcitoria volta a contrastare l'uso indebito del nome « può essere promossa anche da chi...abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette ».

Ora, pur ipotizzando che tra le ragioni familiari degne d'essere protette possano rientrare anche interessi prettamente patrimoniali, resterebbe da chiarire chi siano i soggetti legittimati e quale debba esserne l'ordine di preferenza. Invero, la norma sembra costruita più nell'ottica della garanzia ai familiari di un diritto nuovo, non coincidente con quello del *de cuius* ed attribuito a tutela di interessi eminentemente « esistenziali », e dunque non utilizzabile nel contesto che si sta analizzando⁵⁹.

⁵⁷ Per quest'impostazione cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica*, cit., 37; ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali*, cit., 584 ss.

⁵⁸ Non si è affrontato nel testo il problema del rapporto tra l'art. 10 c.c. e l'art. 96 l.d.a. Al riguardo è discusso se possa configurarsi un concorso delle due norme nella disciplina della tutela *post mortem* del ritratto. Secondo una prima opinione l'art. 10 c.c. regolerebbe solo l'esercizio delle azioni inibitoria e risarcitoria *finché il soggetto ritrattato sia in vita*, ammettendo la possibilità di un fenomeno di sostituzione processuale (DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di dir. civ. e comm.* diretto da Cici e Messina e continuato da Mengoni, 2^a ed., Milano, 1982, 313 ss.). Pertanto non sorgerebbero interferenze con l'art. 96 l.d.a., cui sarebbe interamente demandata la disciplina della fattispecie dopo la morte del ritrattato (così, da ultimo, SIRENA, *La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine*, cit., 362 ss.). Secondo una diversa impostazione entrambe le norme si occuperebbero dell'esercizio delle azioni a tutela dell'immagine dello scomparso, presentandosi quindi

problemi di coordinamento (cfr. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 202 ss.). In tal caso non resterebbe che applicare il criterio ermeneutico della successione delle leggi nel tempo (nè avrebbe spazio il criterio della specialità dal momento che entrambe le norme dettano una disciplina generale del diritto sul ritratto). Ma anche qui l'art. 96 l.d.a. sarebbe destinato a prevalere, in quanto il primo libro del codice civile è entrato in vigore il 1 luglio 1939, mentre la legge sul diritto d'autore risale al 1941 (in questi termini ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 585, n. 105).

⁵⁹ In questa prospettiva sembra muoversi anche l'art. 13 n.3 della già citata l. 31-12-1996, n. 675, ove si dispone che i diritti dell'interessato (accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione, opposizione...) « riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse ». In tale disposizione vengono tutelate tanto esigenze di *postmortaler Persönlichkeitsschutz* (sono in particolare garantiti i diritti alla riservatezza e all'identità personale del defunto: si pensi alle vicende del noto caso Caruso), quanto interessi personali

Si è suggerito allora di ricorrere al disposto dell'art. 21 l.m.; tuttavia il suo carattere di norma d'azione, esplicitamente volta a disciplinare il procedimento di registrazione del marchio, « rende problematica un'estensione analogica di essa anche ad ipotesi in cui il nome della persona defunta non venga utilizzato come marchio in senso tecnico »⁶⁰.

Una soluzione più logica sarebbe invece quella di guardare all'art. 93 l.d.a. come norma generale in tema di trasmissibilità *post mortem* dei diritti sui segni distintivi della persona (considerata anche la tendenziale, seppur non perfetta, coincidenza dei soggetti ivi indicati come legittimi successibili con l'elencazione contenuta nell'art. 21 l.m.) e proporre quindi un'applicazione analogica anche nell'ipotesi di successione nel diritto sul nome e su altri segni distintivi innominati eventualmente riconosciuti dalla giurisprudenza (si pensi al c.d. diritto sulla voce)⁶¹.

Tale scelta ricostruttiva permetterebbe in primo luogo di risolvere uno dei problemi più spinosi incontrati da dottrina e giurisprudenza statunitense sul terreno del *right of publicity*, ossia il problema della *durata* del diritto.

Ammettendo la trasmissibilità del diritto solo in presenza di una ben determinata categoria di successibili (il coniuge e i figli; o in loro mancanza i genitori, e così via fino al quarto grado) si aggirerebbe il pericolo di accordare al soggetto ed ai suoi discendenti una privativa di estensione temporale indefinita. Ma verrebbe anche meno la necessità di prestabilire un limite di durata del diritto, che in mancanza di una disposizione normativa espressa non potrebbe che ricavarsi in via analogica dalla disciplina del c.d. diritto d'autore (la quale, in seguito alla modifica introdotta dalla l. 6 febbraio 1996, n. 52, individua come termine di durata dei diritti di utilizzazione economica quello di 70 anni dalla morte dell'autore⁶²); con la curiosa conseguenza di dover ammettere una *descendibility* del diritto medesimo perfino più estesa rispetto a quanto accade nel tanto criticato sistema statunitense⁶³.

In secondo luogo sarebbe posta a disposizione dell'interprete una disciplina sufficientemente organica, sia sotto il profilo dell'individuazione dei chiamati sia per quanto concerne il rilievo accordato alla volontà del *de cuius*.

L'elencazione dei successibili contenuta in tale disposizione risponde ad un criterio « gerarchico » — « dovendo i componenti di ciascuna delle va-

propri di altri soggetti, e segnatamente dei congiunti, atti a subire un pregiudizio ove i dati concernenti la vita del *de cuius* non rispondano a verità o vengano trattati in modo abusivo.

⁶⁰ Così C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 38, il quale tuttavia si riferisce alla sola « particolarità delle esigenze cui è ispirata la legislazione sui marchi », senza prendere posizione sulla natura della norma medesima.

⁶¹ In tal senso anche C. SCOGNAMIGLIO, *op. loc. ult. cit.*

⁶² Il recepimento della direttiva comunitaria 93/98 in tema di durata della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi è stato completato col recen-

tissimo decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria n. 52/96 (il testo del decreto è pubblicato sulla *Gazz. Uff.* n. 136 del 13 giugno 1997).

⁶³ La durata del diritto varia, come già si è indicato, nei singoli Stati. Si va però da un minimo di 10 anni (Tennessee: *Tenn. Code Ann.* § 47-25-1104[a]) ad un massimo di 50 anni (California: *Cal. Civil Code* § 990; Texas: *4 Tex Prop. Code Ann.* § 26.012[d]); solo lo Stato di Oklahoma estende la protezione fino a 100 anni dalla morte del soggetto (la norma di applica solo alle persone morte dopo il 1 Gennaio 1936: *12 Okl. Stat.* § 1448[g]).

rie categorie reputarsi chiamati solo qualora manchino componenti delle categorie precedenti» — ma, diversamente da quanto previsto nell'art. 21 l.m., non « progressivo » — nel senso, cioè, che i soggetti ricompresi nelle categorie successive alla prima non possono (ri)acquistare *mortis causa* il diritto in seguito al decesso dei componenti delle categorie precedenti⁶⁴.

Non persuade, al riguardo, la tesi di chi ha sostenuto che la regola della successione « progressiva » trovi applicazione tanto nell'art. 21 l.m. (e nell'art. 7 l.i.), quanto nell'art. 93 l.d.a (oltre che nell'art. 23 della stessa legge).

Il dato testuale è piuttosto univoco: mentre nel primo gruppo di norme si prevede che i componenti delle categorie successive alla prima subentrino nel diritto *in mancanza o dopo la morte* dei soggetti indicati nelle categorie precedenti, nel secondo caso si dispone che l'acquisto possa avvenire solo *in mancanza* (non anche dopo la morte) di questi ultimi⁶⁵. Né sembra potersi sostenere che la difformità del dettato possa essere superata ricomprendendo nel concetto di « mancanza » sia l'assenza originaria che quella sopravvenuta⁶⁶, dal momento che in tal modo si giungerebbe alla conclusione illogica che il legislatore ha inteso adoperare due espressioni obiettivamente diverse per indicare il medesimo concetto.

Per quanto concerne l'esercizio del diritto dovrebbe distinguersi, ove sia in vita più di un soggetto appartenente alla medesima categoria di chiamati, tra esercizio delle facoltà *positive* ed esercizio delle facoltà *negative*: mentre nel primo caso sarebbe vigente la regola della legittimazione *congiunta*, ossia della necessità del consenso unanime per l'attività di sfruttamento degli attributi della personalità del *de cuius* (ed in caso di dissenso la decisione potrebbe essere devoluta all'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo), nel secondo la preminente esigenza di reazione alle offese provenienti da terzi (che, come si è accennato, possono consistere tanto nella lesione di interessi economici quanto di interessi « morali ») consiglierebbe una legittimazione *disgiunta*⁶⁷.

Ad ogni modo conserverebbe un rilievo preminente la volontà del defunto, sia contenuta in un testamento, sia risultante da un semplice atto scritto (art. 93 l.d.a., comma 4).

È difficile prevedere quali saranno le risposte che la giurisprudenza italiana saprà offrire ai numerosi (e difficili) problemi pratici connessi all'in-

⁶⁴ Diversamente ZACCARIA, *op. cit.*, 195 (da cui sono tratte le espressioni citate).

⁶⁵ Di quest'avviso sembrerebbero anche GRECO E VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato dir. civ. it.* diretto da Vassalli, XI, t.3, Torino, 1974, 345.

⁶⁶ Così, invece, ZACCARIA, *op. cit.*, 195.

⁶⁷ Per cui se fossero vivi sia il coniuge che i figli del defunto non potrebbero venir validamente posti in essere negozi attributivi della facoltà di utilizzare il nome o l'immagine del medesimo senza il consenso unanime dei soggetti indicati. Al contrario, se un terzo utilizzi abusivamente i segni di-

stintivi del soggetto, tanto il coniuge quanto i figli potrebbero attivarsi autonomamente allo scopo far cessare il comportamento lesivo. Un elemento cui non si è accennato nel testo, ma che andrebbe nondimeno tenuto in particolare considerazione, è quello dell'atteggiamento mostrato in vita dal titolare degli attributi nei confronti del fenomeno dello sfruttamento commerciale della notorietà: un conto è che egli abbia « tratto utilità dai propri attributi »; altro conto è che vi si sia sempre opposto (per un'analisi particolareggiata di questo aspetto e per l'individuazione delle conseguenze in termini di disciplina applicabile, cfr. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 581).

fluenza della morte del soggetto sul regime giuridico dei c.d. diritti di sfruttamento economico della personalità. Scartata la diretta utilizzabilità del modello statunitense della *descendibility*, la strada più proficua — come già indicato dalla dottrina più recente — sembrerebbe essere quella della rilettura in chiave « personal-patrimoniale » di alcune delle norme che attribuiscono ai superstiti il potere-dovere di agire a tutela della personalità del defunto. Se in tal modo potranno essere soddisfatte quelle esigenze di certezza dei rapporti e stabilità dei traffici che appaiono inevitabilmente connesse al diffondersi di un florido « mercato delle celebrità », solo la giurisprudenza sarà in grado di chiarirlo. Certo è che proprio la pronunzia di merito sul caso De Curtis ben si presta a segnare il punto d'avvio di un dibattito che negli Stati Uniti impegna dottrina e giurisprudenza da più di vent'anni e che sembra affacciarsi nel nostro sistema solo di recente.

GIORGIO RESTA