

PRETURA MILANO

10 LUGLIO 1989

ESTENSORE:

GRASSI

PARTI:

WALT DISNEY CO.

E WALT DISNEY ITALIA CO.

(Avv. Beduschi)

TATTILO EDITRICE S.P.A.

(Avv. Franceschelli e Liuzzo)

PUBLISHING MAGAZINE S.R.L.

(Avv. Bilia)

**Diritto d'autore • Opera
dell'ingegno • Personaggio di
fantasia • Riproduzione non
autorizzata nel contesto di un
servizio fotografico • Tutela
contro ogni forma di
sfruttamento economico •
Ammissibilità.**

La riproduzione fotografica non autorizzata di personaggi opera dell'ingegno su prodotti commerciali, quali magliette, dépliant e riviste, costituisce di per sé un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore e dei suoi aventi causa a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un oggetto che ne produce fedelmente le fattezze.

(Omissis).

FATTO E DIRITTO. — Con ricorsi depositati in data 16 giugno 1989 The Walt Disney Company e The Walt Disney Company Italia S.p.A., premettendo di essere rispettivamente titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica dei personaggi e delle opere create da Walt Disney e licenziataria esclusiva per l'Italia di detti diritti e di avere concesso alla RAI il diritto di utilizzare il costume e la maschera di Topolino per la trasmissione « Domenica In », nella quale il personaggio compare spesso con la giovane attrice Lisa Russo, lamentava che nel numero di maggio di Playmen, edito dalla Tattilo Editrice S.p.A., era

comparso un lungo servizio fotografico nel quale veniva presentata una certa Nikki Smart (presentata come sosia di Lisa Russo) con Topolino in atteggiamenti e posizioni lascivi.

Aggiungeva che lo stesso servizio era apparso su due mensili, *Ginfilm* e *GinFizz*, pure collegati a « Playmen », mentre nel citato numero di quest'ultima rivista era stata riprodotta pure l'immagine di Jessica, ripresa dal cartone animato « Roger Rabbit ».

Ritenendo leso il proprio diritto d'autore nel duplice profilo di diritto morale e di diritto esclusivo all'utilizzazione economica delle proprie creazioni, chiedeva che fosse disposto il sequestro delle pubblicazioni e delle pellicole per la stampa delle immagini suddette ai sensi dell'art. 161 l.d.a., nonché l'inibitoria a carico della Tattilo Editrice S.p.A. e della s.r.l. Publishing Magazine di ogni ulteriore riproduzione ed utilizzazione dei personaggi di Walt Disney.

Si costituiva in giudizio la Tattilo Editrice S.p.A. ed eccepeva preliminarmente la inammissibilità del sequestro delle pubblicazioni ai sensi degli artt. 1 e 2 del r.d. 31 maggio 1946, n. 561. Contestava la titolarità del diritto morale d'autore in capo alle ricorrenti, essendo questo riservato dall'art. 20 l.d.a. all'autore ed ai suoi eredi.

Negava altresì la sussistenza di rapporto di concorrenza tra le riviste « Topolino » e *Playmen*. Aggiungeva che nel servizio fotografico « incriminato » il personaggio di Topolino è un semplice elemento di sfondo, protagonista essendo solo « le fattezze di Nikki Smart ».

Concludeva producendo il proprio impegno scritto a non più utilizzare e il servizio in questione e, comunque i personaggi di Walt Disney senza previa autorizzazione della Walt Disney Company Italia S.p.A. e chiedeva quindi, la reiezione del ricorso.

Si costituiva anche la Publishing Magazine s.r.l., editrice delle riviste « *Gin Film* » e « *Gin Fizz* », ed eccepeva anch'essa l'assoluta secondarietà delle maschere e dei personaggi di Walt Disney impiegati nei servizi, che vedono come obiettivo primario le grazie di Nikki Smart; aggiungeva che una volta messa in commercio l'opera tutelata dal diritto d'autore, incorporata in un oggetto materiale, il diritto relativo si esaurisce, si

che i successi atti di scambio e le utilizzazioni del bene sono perfettamente liberi.

Negava la sussistenza, in capo alle ricorrenti, del diritto morale d'autore, che è diritto strettamente personale, intransmissibile ed inalienabile che spetta al solo autore (art. 201 l.d.a.) ed ai suoi eredi (art. 23 l.d.a.); aggiungeva che, comunque il diritto morale non poteva in alcun modo dirsi violato dalle pubblicazioni in esame, nelle quali il personaggio di Topolino appariva come semplice elemento di contorno il cui accostamento ad una modella non poteva dirsi lesivo dell'onore o della reputazione dell'autore.

Sosteneva inoltre cessato ogni motivo d'urgenza, giacché essa resistente si era impegnata a non utilizzare più per il futuro il servizio « incriminato ».

All'udienza del 4 luglio 1989 le parti discutevano oralmente la causa ed il Pretore si riservava la decisione.

Deve, preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del provvedimento di sequestro richiesto dalle ricorrenti, poiché la misura è espressamente prevista dall'art. 161 l.d.a., in relazione alla previsione come illecito penale dell'illecita utilizzazione dell'opera altrui operata dall'art. 171 stessa legge, risultando così superato il limite costituzione al sequestro della stampa.

Così come del tutto fuori luogo appare il riferimento alla carenza di rapporto di concorrenza tra le riviste « Topolino » (peraltro del tutto fuori causa) e « *Playmen* » giacché le ricorrenti agiscono a tutela del proprio diritto esclusivo allo sfruttamento economico dei personaggi ideati da Walt Disney e non già lamentando comportamenti concorrenziali scorretti, nonché poiché i suddetti diritti delle ricorrenti non si esauriscono certo nella pubblicazione della rivista « Topolino », ma si estendono ad ogni e qualsiasi forma di sfruttamento dei personaggi disneyani.

Ciò posto, non v'è dubbio che la riproduzione non autorizzata di personaggi opera dell'ingegno come quelli per cui è causa (che per i loro connotati fortemente suggestivi ed individualizzanti sono da decenni noti in tutto il mondo) su prodotti commerciali come magliette (v. Pret. Roma 11 maggio 1989), dépliant e riviste (Trib. Milano 23 marzo 1968) anche indipendentemente da una storia che li mostri in azione costituisca contraffazio-

ne dell'opera dell'ingegno, come illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore e dei suoi aventi causa. E ciò sia che il personaggio appare nel prodotto che costituisca veicolo della contraffazione come semplice disegno (vedi Jessica sulla rivista « Playmen ») sia che vi sia inserito materializzato in un oggetto che ne riproduca fedelmente le fattezze (vedi la maschera di Topolino). Poiché, pur nelle differenti forme di espressione usate, medesimo è l'intento e l'effetto contraffattivo.

Di nessun rilievo è, all'evidenza la marginalità della presenza di Topolino e di Jessica, essendo sufficiente la loro mera presenza nei servizi fotografici diffusi dalle resistenti.

A queste quindi, deve essere inibita l'ulteriore riproduzione ed utilizzazione sia dei servizi già realizzati sia dei personaggi appartenenti alle ricorrenti. L'impegno da esse assunto in tal senso, se da un lato suona ad implicita conferma della fondatezza della pretesa delle ricorrenti, dall'altro nessuna seria garanzia offrono per il futuro. Quanto al provvedimento di sequestro delle pubblicazioni in esame, esso appare opportuno nella fattispecie, siccome idoneo ad impedire la loro ulteriore circolazione. Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento deve innanzitutto eccepirsi la tenerezza della richiesta (rilevata dalle resistenti sia pure solo oralmente) ed in secondo luogo rilevarsi come essa abbia prevalentemente una funzione risarcitoria, come tale meglio attinente al giudizio di merito. Quanto alla funzione preventiva che pure attiene alla misura, basta osservare che nessun serio pregiudizio può derivare alle ricorrenti dallo sconveniente uso fatto dalle resistenti dei personaggi di Walt Disney che non possa adeguatamente essere risarcito in un giudizio di merito e che sia tale da richiedere una smentita immediata. Per tutti i motivi esposti, le domande espresse in ricorso devono trovare pieno accoglimento. Infine deve rilevarsi come alla stregua della normativa vigente le eccezioni svolte dalle resistenti circa l'insussistenza del diritto morale d'autore in capo alle ricorrenti appaiono pienamente fondate.

P.T.M. — Il Pretore, decidendo in via cautelare e provvisoria in ordine al ricorso proposto da The Walt Disney

Company e da The Walt Disney Company Italia S.p.A. contro la Tattilo Editrice S.p.A. e la Publishing Magazine s.r.l., così provvede:

dispone

il sequestro delle pubblicazioni suddette e delle pellicole per le stampe delle immagini citate;

inibisce

alla Tattilo Editrice S.p.A. ed alla Publishing Magazine s.r.l. ogni ulteriore riproduzione ed utilizzazione diretta ed indiretta dei personaggi di Walt Disney;

fissa

termine fino al 31 dicembre 1989 per l'inizio del giudizio di merito.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'ordinanza in esame affronta il problema dell'illecito sfruttamento della immagine di personaggi appartenenti al mondo favolistico di Walt Disney.

Nel caso di specie, le società titolari dei diritti di utilizzazione economica dei personaggi creati da Walt Disney lamentavano la lesione del loro diritto di autore (sia sotto il profilo morale che economico) in riferimento alla pubblicazione, in alcune riviste, di servizi fotografici nei quali una stessa modella (presentata come sosia di una *soubrette* televisiva ripetutamente apparsa, nella trasmissione « Domenica In », accanto al personaggio di Topolino) posava in « atteggiamenti lascivi » accanto al pupazzo raffigurante Topolino ed all'immagine di Jessica Rabbit.

Il Pretore, respingendo le argomentazioni sollevate dalle resistenti, secondo cui i personaggi disneyani avrebbero costituito « un semplice elemento di sfondo » rispetto alla reale protagonista (*id est* la modella), accoglieva la richiesta di sequestro avanzata dalle ricorrenti, escludendo, tuttavia, la violazione del diritto morale d'autore.

L'ordinanza, in particolare, sottolinea che la riproduzione non autorizzata di

personaggi opera dell'ingegno su prodotti commerciali, come magliette, depiants e riviste, anche indipendentemente da una storia che li mostri in azione, costituisce contraffazione dell'opera stessa quale illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore o dei suoi aventi causa. E ciò a prescindere sia dalla tecnica utilizzata per riprodurre l'immagine del personaggio (un disegno ovvero un pupazzo); sia dalla rilevanza assunta dal personaggio stesso nel contesto in cui viene raffigurato, essendo sufficiente la sua « mera presenza » a configurare un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale d'autore.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata sul tema affermando, proprio con riguardo alle opere di Walt Disney, che tali personaggi: « (...) in quanto dotati di caratteristiche figurative e nominative che li rendono riconoscibili come creazioni tipiche, sono protetti come tali e nelle varie forme di utilizzazione economica rese possibili dalla riproduzione in qualunque modalità figurativa (...) » (così Cass. 20 febbraio 1978, n. 810, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 2181 ed *ivi* ampia nota bibliografica. Nello stesso senso, per la giurisprudenza francese, si veda App. Parigi 15 ottobre 1964, in *Dir. aut.*, 1965, 50. Con riguardo alla tutela di altri personaggi frutto della fantasia si vedano Trib. Roma 6 novembre 1981, in *Dir. aut.*, 1983, 793 e Pret. Roma 15 gennaio 1973, *ivi*, 1973, p. 464, relativa al pupazzo raffigurante Scarpantibus; Trib. Milano 22 giugno 1981, in *Dir. aut.*, 1982, 429; Pret. Roma 2 maggio 1966, *ivi*, p. 390, con riguardo alla parodia del personaggio di James Bond; App. Venezia 24 agosto 1966, *ivi*, riguardante il pupazzo di Topo Gigio; Trib. Milano 23 marzo 1968, in *Foro pad.*, 1968, I, 827 con nota di JARACH).

Giova, tuttavia, rilevare che il caso di specie si differenzia, almeno parzialmente, da quelli affrontati nei precedenti giurisprudenziali. La controversia, infatti, imponeva di verificare se la mera presenza del personaggio « protetto » in un qualsiasi contesto (prodotti commerciali, riviste, servizi fotografici ecc.) costituisca di per sé violazione del diritto esclusivo di sfruttamento economico, a prescindere dal ruolo ricoperto dal personaggio stesso.

L'ordinanza propende per la soluzione affermativa, pur senza fornire al riguardo alcuna motivazione (« Di nessun rilievo è all'evidenza la marginalità della presenza nei servizi fotografici diffusi »).

A prescindere dalle particolari circostanze verificatesi nel caso di specie, è opportuno rilevare che la universale validità del principio sostenuto nel provvedimento in questione può sollevare ragionevoli dubbi. In tal modo, infatti, la tutela del diritto d'autore risulterebbe estesa a fattispecie nelle quali, probabilmente, non dovrebbe trovare accoglimento. La tesi sostenuta nell'ordinanza sembra, del resto, avvalorata dal dettato normativo, considerando sia l'inequivoco disposto dell'art. 13 della legge 633/1941, circa il divieto di riproduzione dell'opera attuata con qualsiasi mezzo, *ivi* compresa la fotografia (ad esempio, sul divieto per l'espositore di riprodurre in cataloghi le fotografie delle opere d'arte si veda Trib. Roma 25 luglio 1984, in *Dir. aut.*, 1985, 82); sia il ristretto ambito delle c.d. utilizzazioni libere contemplate negli artt. 65 ss. della legge ora citata (sul punto si vedano GRECO e VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 164 ss.).

Tuttavia, disattendendo la rigorosa interpretazione desumibile dal testo della legge 633/1943, sembrerebbe preferibile limitare entro margini più circoscritti (e determinabili in relazione alle singole ipotesi) l'estensione della tutela del diritto di sfruttamento economico dell'opera. Tale criterio dovrebbe essere adottato, in particolare, nei casi in cui l'opera protetta costituisce un semplice « elemento di contorno » la cui riproduzione è legata, per così dire, inscindibilmente al soggetto principale che viene rappresentato. Il riferimento corre, per rimanere nell'ambito del tema affrontato nell'ordinanza, alla ipotesi di un documentario realizzato sui bambini, nel quale appaiono dei pupazzi rappresentanti i personaggi di Walt Disney; ovvero alla ipotesi in cui un *depliant* turistico di Los Angeles mostri delle fotografie di Disneyland e dei personaggi creati da Walt Disney (limitatamente alla possibilità di riprodurre opere situate in « luoghi alla possibilità di riprodurre opere situate in « luoghi pubblici » si vedano GRECO e VERCELLONE, *op. cit.*, pp. 173 e 174.).

ALBERTO GIAMPIERI