Lo show business *sempre più spesso si rivolge a un avvocato per la tutela del «marchio»*

Ip, per cantanti e attori l'immagine conta più di tutto

Pagine a cura di **Antonio Ranalli**

Cantanti, attori, sportivi e persino registi e autori. Sempre più spesso i professionisti dello spettacolo e dello sport si affidano agli studi legali per tutelare la propria immagine e il proprio nome, che in alcuni casi è diventato anche un marchio commerciale.

È recente la vicenda che ha visto coinvolta la nota cantante Shakira, che proprio in Italia è stata protagonista di una vicenda legata al suo nome.

Paolo Lazzarino

La Commissione dei ricorsi presso il Ministero dello sviluppo economico ha accolto il ricorso presentato da Shakira Isabel Mebarak, rifiutando la registrazione da parte di un terzo di un marchio per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, confondibile con il marchio Shakira, registrato precedentemente dalla cantante. A seguire l'artista è stato l'avvocato **Paolo Lazzarino**, partner di ***Nctm***, che ha confermato come spesso gli artisti «subiscono utilizzi non autorizzati della propria immagine e del proprio nome a fini commerciali. Sono infatti frequenti usurpazioni sia dell'immagine, sia del nome dell'artista. Basti pensare ai prodotti di merchandising contraffatti o a iniziative commerciali parassitarie ove l'immagine dell'artista è, senza autorizzazione, spesa o subdolamente richiamata in pubblicità. Il diritto all'immagine di ciascuno trova protezione nell'articolo 10 del codice civile e negli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (rd n. 633 del 1941). Il danno da utilizzo abusivo dell'immagine di un artista determina un danno patrimoniale normalmente calcolato dai Tribunali in misura almeno pari al prezzo che il terzo avrebbe dovuto pagare per ottenere il consenso dell'avente diritto. È consigliabile che il nome dell'artista, così come il nome della band, venga registrato come marchio per servizi di intrattenimento e per prodotti di merchandising (abbigliamento, accessori ecc.) per fruire della protezione di legge contro la contraffazione (ad esempio, Lady Gaga ha registrato come marchio non solo il proprio nome ma anche brand usati per accessori come «*Eau de Gaga*»). Anche nel caso in cui il nome dell'artista non venga registrato come marchio, il Codice della proprietà industriale (art. 8.3) comunque riserva alla persona nota l'uso e la registrazione del proprio nome come marchio. Non mancano poi casi estremi in cui il volto dell'artista stesso è stato registrato come marchio: è il caso di Gene Simmons, bassista dei Kiss, che detiene in Usa un marchio a protezione del suo trucco di scena, divenuto marchio di fabbrica del gruppo, che ritrae il viso dell'artista con l'occhio sormontato dal disegno di una stella».

Il diritto di immagine è un diritto di natura esclusiva. «Consiste nel potere esclusivo di controllare lo sfruttamento economico dell'immagine (natura patrimoniale del diritto), e di opporsi a utilizzazioni lesive dell'onore, della reputazione, della riservatezza e della identità personale (natura morale del diritto)», spiega **Daniele De Angelis** (senior associate) ***Bird & bird***, «Il diritto di immagine spetta a ciascuno di noi, a prescindere dalla notorietà raggiunta. Come può accadere per gli artisti, la notorietà incide semmai sul valore della immagine: valore di scambio nelle contrattazioni e valore da risarcire per gli usi non consentiti.

Daniele De Angelis

Il concetto di immagine è ampio. Esso copre sia il ritratto, e cioè l'immagine che possiamo trovare riprodotta in una fotografia, un film, una trasmissione televisiva o un quadro, sia qualsiasi elemento identificativo e riconducibile ad un determinato artista: ad esempio elementi particolari nell'abbigliamento o il timbro vocale. Per esperienza gli artisti vedono l'immagine utilizzata senza consenso per attività di merchandising e *lato sensu* pubblicitarie; immagini recenti utilizzate nella commercializzazione di produzioni artistiche risalenti; il ricorso a sosia/imitatori in contesti ove non è agevolmente percepibile la differenza tra sostituzione di persona (non consentita) ed uso della immagine a scopo caricaturale (consentito). Il diritto di immagine trova disciplina in particolare negli articoli 96 e 97 legge autore. E beneficia delle misure sanzionatorie ivi previste, in particolare inibitoria e risarcimento del danno. Il diritto di immagine non è ancora armonizzato a livello di Unione. Ma in ciascun Paese dell'Unione l'artista può beneficiare della stessa protezione lì accordata ai ressortissant».

Italo Mastolia

La tutela dell'immagine, del nome (o pseudonimo) e dei complessivi diritti della personalità degli artisti e/o persone note è una tematica di estremo interesse, raramente definita con sentenze dei giudici perché spesso le parti interessate definiscono le controversie con accordi riservati. «Tuttavia, ci sono precedenti che consentono di confermare che la normativa italiana è efficace per tali scopi di tutela, a dispetto della diffusa opinione secondo cui le nostre leggi (degli anni 40) sarebbero inadeguate e ormai superate», prosegue **Italo Mastrolia**, titolare dello ***studio legale Mastrolia*** e autore del libro *L'Italia delle canzoni*. «Uno dei primi casi riguardava il calciatore Sandro Mazzola: una società di giocattoli aveva fabbricato e posto in commercio un pupazzo con le sue fattezze, senza chiedergli alcun consenso. Mazzola vinse la causa (1979), e la Cassazione si ispirò addirittura a un suo precedente del 1975 che, in materia di diritto alla riservatezza e ai limiti dello stesso, riguardava l'indebito utilizzo delle immagini della Regina Soraya di Persia. Eclatante è anche il più recente «caso Hepburn»: i figli dell'attrice britannica, titolati a prestare il consenso all'uso del nome e dell'immagine della madre, hanno contestato ad una società italiana di aver utilizzato (in una promozione) l'immagine dell'attrice senza aver richiesto la loro autorizzazione, chiedendo il risarcimento dei danni. La società si è difesa precisando che per le pubblicità aveva utilizzato una donna elegante con gioielli (una modella «sosia»), che osservava una vetrina di una gioielleria. Il Tribunale di Milano, nel 2014, ha dato ragione ai figli dell'attrice, e condannato la società perché la tutela dell'immagine si estende anche ad elementi non direttamente riconducibili alla persona stessa (abbigliamento, ornamenti, trucco), poiché nella mente del consumatore richiamano quel personaggio cui essi sono legati. Personalmente, ho avuto occasione di prestare assistenza a eredi di due grandi artisti scomparsi: in entrambi i casi le immagini e le denominazioni erano state oggetto di sfruttamento economico in assenza di autorizzazione. La tutela approntata dalla legge italiana è pienamente efficace».

Rosa Mosca

Per **Rosa Mosca**, Ip Specialist di ***Roedl & Partner*** «a livello europeo, l'immagine è tutelata dalla normativa a difesa dei dati personali poiché costituisce un dato personale che, in quanto tale, è garantito dalla normativa privacy. Affinché il soggetto ritratto possa esercitare i diritti previsti dalle normative, è necessario che lo stesso sia riconoscibile. Infatti, è da escludere che in assenza di elementi che consentano il riconoscimento della persona si possa accedere alla tutela prevista. L'uso illecito dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni. Tali danni possono essere anche patrimoniali, consistenti nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione non autorizzata e di cui abbia fornito la prova. Nel caso in cui non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe richiesto per concedere il suo consenso.

Parlando di immagini e social network, per esempio, è stato ritenuto contrario alle norme l'utilizzo di immagini prese direttamente dalla pagina facebook di un soggetto terzo e poi utilizzate per fini commerciali senza il consenso della persona interessata. E inoltre, contrasta con il diritto alla riservatezza anche la pubblicazione sulla propria pagina facebook di immagini di persone solo casualmente ritratte in alcune fotografie senza il consenso delle stesse. In conclusione, non importa da dove viene ripresa la foto, comunque, senza il consenso della persona ritratta e in assenza di una causa di giustificazione (tra quella previste dalla Lda) per la mancanza di tale consenso, le immagini non potranno essere legittimamente utilizzate».

Pier Luigi Roncaglia

Secondo **Pier Luigi Roncaglia**, managing partner dello ***studio legale Spheriens,*** «la nozione d'immagine accolta dal nostro ordinamento è molto ampia, perché comprende qualsiasi

La tutela offerta dai legali è a 360°

elemento che consenta la riconoscibilità di un soggetto: si pensi ad esempio al disegno che con pochi tratti riproduce il volto di John Lennon presente sulla copertina dell'album *Imagine*. I personaggi noti hanno diritto allo sfruttamento in esclusiva a fini commerciali e/o pubblicitari della loro immagine, nel senso ampio appena detto: i nostri giudici hanno vietato l'uso dell'immagine del caratteristico zucchetto di lana e degli occhiali a binocolo di Lucio Dalla in una campagna pubblicitaria realizzata senza il suo consenso, proprio perché elementi «idonei a far inequivoco riferimento alla sua figura fisica, professionale e morale». Chi usa l'immagine altrui senza consenso è dunque esposto al rischio di subire un'azione legale ed essere condannato anche al risarcimento di ingenti danni. A prescindere dall'uso dell'immagine di una persona come marchio, che necessita sempre del consenso del relativo titolare, il nostro ordinamento ammette la riproduzione libera dell'immagine altrui in casi molto circoscritti: in particolare quando la stessa sia giustificata dalla notorietà della persona ritratta e da fini di cronaca o di ordine pubblico e, comunque, sempre a condizione che l'uso dell'immagine della persona ritratta non sia pregiudizievole per il suo onore, reputazione o decoro, e che non vi sia uno scopo commerciale».

Gilberto Cavagna di Gualdana

«I cantanti, e più in generale tutte le celebrities, hanno acquisito in questi anni un fascino e una capacità di attrarre i loro fans sempre crescenti e la loro immagine e il loro nome vengono oramai utilizzati per promuovere i prodotti e servizi più disparati», spiega l'avvocato **Gilberto Cavagna di Gualdana**, responsabile del dipartimento di Diritto della proprietà intellettuale di ***Negri-Clementi Studio Legale Associato***. «A fronte di un incremento dello sfruttamento dei propri diritti, e nonostante l'aumentata attenzione alla loro tutela, sono parimenti aumentati anche gli usi non autorizzati da parte di terzi e le relative vertenze promosse dagli artisti per tutelare nomi ed immagine. A tal proposito una grande eco ha riscosso in proposito la causa promossa nel 2014 in Inghilterra da Rhianna nei confronti di Topshop. La pop star delle Barbados aveva infatti lamentato la realizzazione e la vendita da parte della nota catena di una T-shirt con la raffigurazione non autorizzata della propria immagine (estratta da un video per un singolo del suo album *Talk That Talk*). I giudici inglesi investiti della controversia hanno ritenuto che la riproduzione dell'immagine della cantante sulla maglietta, utilizzo che poteva lasciare facilmente supporre un'autorizzazione / approvazione da parte di Rihanna stessa, costituisse un'ipotesi di sfruttamento del diritto di marchio sulla propria immagine (*«passing off»)* e hanno di conseguenza condannato Topshop al risarcimento dei danni. Nonostante alcune differenze di diritto (a partire dalla stessa impostazione dei sistemi giuridici, di Common Law in Inghilterra e di Civil Law in Italia), il riconoscimento dei diritti della nota star costituisce un monito anche nel nostro paese nel quale i cantanti dispongono di più di uno strumento per la tutela del proprio nome e immagine, in primis tramite la registrazione come marchi».

Massimiliano Patrini

Nel caso della musica la crisi di vendite che si è abbattuta sui supporti tradizionali (aspetto che riguarda anche il cinema), l'esposizione mediatica degli artisti (anche attraverso i social network), ha imposto la necessità di ripensare e ridisegnare le strategie di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale connessa alla produzione artistica dei musicisti. «In questo percorso emerge come aspetto qualificante lo sfruttamento economico dell'immagine che, in alcuni casi, assume eguale – se non maggiore – valore rispetto al contratto di produzione discografica in senso stretto», spiega l'avvocato **Massimiliano Patrini**, counsel dello studio legale ***Pavia e Ansaldo***, «l'immagine diviene vero e proprio brand, acquisendo la capacità di diffondersi con enorme rapidità, ed essere valorizzato in una serie di ambiti commerciali, anche molto eterogenei (si pensi al tipico gesto di «postare» sui social network immagini dell'artista che indossa determinati abiti, oppure che soggiorna in un albergo o, ancora, alla guida di una vettura).

In questo quadro diventa cruciale, non diversamente da quanto avviene per qualsiasi «brand» commerciale, tracciare e costruire un adeguato perimetro di tutela «titolata» intorno all'immagine dell'artista (tipicamente con i marchi di impresa, ma anche con il Design registrato); monitorare costantemente banche dati, web e social network per contrastare, con la massima rapidità, eventuali utilizzi abusivi dell'immagine dell'Artista; infine, predisporre una adeguata strategia di licensing, rispetto alla quale è spesso decisivo negoziare con accuratezza i contratti con Case discografiche e agenti: ed è proprio in questo ambito che si valorizza al massimo una consulenza legale terza e «super partes».

Cristina Bellomunno

Un altro fronte di sicura rilevanza attiene alla necessità di evitare che la sovraesposizione mediatica dell'artista si ripercuota in condotte illegittime, quali la violazione di contratti (p.e. esclusive per la promozione di prodotti o servizi) o di normative, ad esempio in ambito pubblicitario, attraverso il c.d. endorsement occulto, che è pratica tutt'altro che infrequente, sebbene vietata e, come tale, sanzionata in ambito regolatorio, in Italia ma anche in molte giurisdizioni estere».

La cronaca giudiziaria è ricca di vicende connesse ai marchi costituiti da nomi di famosi cantanti. «Spesso sono gli stessi artisti che pretendono di poter usare il nome del gruppo musicale di cui hanno fatto parte quando il gruppo si scioglie», spiega l'avvocato **Cristina Bellomunno**, of counsel di ***Legalitax***, «altre volte terzi soggetti tentano di approfittare della notorietà acquista dal nome dell'artista sfruttando detto nome, ad esempio, mediante la registrazione di un nome a dominio coincidente con il nome del cantante. È il caso, tra i molti, dei nomi a dominio *britneyspears.store* e *madonna.com*, registrati da terzi in mala fede e di cui è stata ordinata la riassegnazione alle note cantanti da parte del *World intellectual property organization (Wipo)*. Altre volte capita, come nel caso di Shakira (tra l'altro, titolare anche di un marchio registrato), che terzi soggetti usino o registrino un marchio confondibile con il nome di un cantante famoso. La legge attribuisce al titolare del nome famoso la possibilità di sfruttare commercialmente in esclusiva il valore suggestivo del nome e quindi gli attribuisce una sorta di riserva nella registrazione del marchio, riserva che secondo alcuni autori deve intendersi assoluta, ossia riferibile anche ai prodotti merceologicamente lontani dal settore al quale il personaggio famoso deve la propria notorietà e a prescindere dalla circostanza che da tale uso possa derivargli un pregiudizio o che al terzo possa derivare un indebito vantaggio; secondo altri autori, la tutela della notorietà opererebbe solo nei confronti di iniziative che consentono un agganciamento alla notorietà del personaggio famoso».

Edgardo Ratti

Le tematiche Ip trovano spesso punti di contatto con il diritto del lavoro e viceversa. «Non è infatti inusuale trovarsi di fronte a un contratto di lavoro o di collaborazione che preveda anche lo sfruttamento dell'immagine», conclude **Edgardo Ratti**, partner di ***Littler***, «si pensi, ad esempio, ai rapporti sorti nel campo artistico (cantanti e performer di varia natura). Ebbene, la nostra legislazione in tema di tutela del diritto all'immagine è piuttosto incisiva ed ha una lunga tradizione. Chi abusa dell'immagine altrui va incontro a un ordine di cessazione dell'abuso e si espone al risarcimento dei danni nonché, nei casi più gravi e cioè laddove l'abuso leda la reputazione dell'interessato, anche ad una responsabilità penale. Per parlarsi però di abuso, occorre prima di tutto capire - concentrandosi sull'ipotesi per cui tra le parti sussista un rapporto contrattuale - se in effetti il consenso dell'interessato alla diffusione dell'immagine sia avvenuto per scopi e situazioni non previsti; il ché non è sempre di agevole interpretazione. Di qui il suggerimento di prestare molta attenzione alla fase consulenziale e di contrattualizzazione di tali aspetti. Prevenire è meglio che curare, soprattutto laddove, come in questi casi, le azioni legali non possano comunque eliminare del tutto il pregiudizio patito e comportino sensibili oneri economici».

© Riproduzione riservata

BonelliErede *col Mibact nella definizione del piano strategico sulla fotografia*

Anche per la fotografia italiana arriva il parere tecnico dei legali. Infatti, lo studio ***BonelliErede*** ha di recente assistito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella definizione dei profili giuridici e fiscali del Piano strategico di sviluppo della fotografia, promosso dal passato ministro Dario Franceschini al fine di sviluppare e valorizzare la fotografia italiana.

Il Piano strategico, che avrà una durata quinquennale (2018-2022), punta a determinare nuove prospettive e opportunità per la fotografia a livello nazionale e internazionale attraverso una serie di interventi volti a realizzare politiche per la costituzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico esistente, politiche per lo sviluppo e la diffusione della fotografia contemporanea e per la relativa valorizzazione e internazionalizzazione, politiche educative e formative nel settore della fotografia per la diffusione e alla conoscenza della cultura fotografica attraverso l'educazione all'immagine nelle scuole d'infanzia e dell'istruzione primaria e attività di alta formazione.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Roberto Miliacca *rmiliacca@class.it* e Gianni Macheda *gmacheda@class.it*