

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A

Sentenza n. 6355/2018 pubblicata il 06/06/2018

Presidente: Dott. Claudio Marangoni

Giudice-Relatore: Dott.ssa Alessandra Dal Moro

Nella causa promossa da:

LIDIA CORP, con l'avv. Gianluca Morretta (attrice)

contro:

LORMAR S.R.L., con l'avv. Massimo Bertolani (convenuta)

- I. La divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze della pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari. Perché si configuri l'abuso ai sensi dell'art. 10 c.c., è necessario che la divulgazione dell'immagine non sia necessitata o giustificata da finalità di informazione, bensì utilizzata, senza consenso, per finalità commerciali e pubblicitarie (1).
 - II. L'uso di funzione distintiva di uno pseudonimo costituisce violazione tanto degli artt. 6, 7 e 9 c.c. posti a tutela del diritto al nome e allo pseudonimo, quanto dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 30 del 10.2.2005. Colui che pretende di utilizzare il nome celebre altrui senza sostenere i costi corrispettivi lede sia l'interesse del titolare alla remunerazione differenziale degli investimenti che Questi abbia effettuato per promuovere il proprio nome e fargli acquisire notorietà sia gli interessi degli altri concorrenti a non essere svantaggiati nella competizione economica avendo pagato per sfruttare ciò che altri utilizzano gratuitamente (2).
 - III. Il danno patrimoniale per l'illecito utilizzo dell'immagine del ritratto e del nome va determinato in via equitativa; allo scopo pare ragionevole fare ricorso al criterio del c.d. giusto prezzo del consenso (cui fanno riferimento gli artt. 158, comma 2, L. 633/1941 e 125 D.Lgs. 30/2005 e, quanto al ritratto e al nome, gli artt. 96 e 97 L. 633/1941 e 8, comma 3, D.Lgs. 30/2005). In assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l'uso. Nel caso di sfruttamento dell'immagine di un personaggio noto oltre i termini negozialmente pattuiti per il compenso, la determinazione "*ope iudicis*" dell'ulteriore compenso deve tener conto di criteri oggettivi (3).
 - IV. Il risarcimento va commisurato non solo all'importo che il titolare del diritto e il licenziatario avevano concordato in normali condizioni di mercato, bensì nell'importo che avrebbero concordato ad illecito già accertato, quando quindi il titolare del diritto – nello scenario ipotetico
- g-t. mi sent. 6355-2018 del 06 06 18 - ipsoa massime 2019

funzionale alla liquidazione equitativa – concederebbe lo sfruttamento a fronte di un diritto ormai violato: contesto in cui il prezzo è ragionevole ritenere sarebbe stato maggiore rispetto a quello determinato nelle ordinarie condizioni di mercato, perché necessario, appunto, funzionale a far sì che il titolare rilasciasse *ex post* il proprio consenso allo sfruttamento del diritto (4).

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" N. R.G. 25844/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni

Presidente

dott. Alessandra Dal Moro

Giudice Relatore

dott. Anna Bellesi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **25844/2016** promossa da:

LIDIA CORP. (C.F.90-06677S63), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA GIANLUCA
elettivamente domiciliata in PIAZZA CADORNA, 4 20123 MILANO,

attore

ELISABETTA CANALIS (C.F.CNLLBT78P12I452J), con il patrocinio dell'avv. MORRETTA
GIANLUCA elettivamente domiciliata in PIAZZA CADORNA, 4 20123 MILANO

attore

contro

LORMAR S.R.L. (C.F. 02484000365), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI MASSIMO
elettivamente domiciliata in VIA GIARDINI 466 - SCALA G 41124 MODENA

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente .



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società **Lidia Corp.** e la sig.ra **Elisabetta Canalis**, congiuntamente difese, hanno convenuto in giudizio la società **Lormar s.r.l.** chiedendo di accertare il suo illecito utilizzo del nome, dello pseudonimo, dell'immagine e del ritratto di **Elisabetta Canalis**, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dalle attrici e quantificati in via equitativa nell'importo di € 210.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le attrici hanno inoltre chiesto che sia impedito a **Lormar** qualsiasi ulteriore utilizzo dell'immagine, del ritratto (anche elaborato), del nome e dello pseudonimo di **Elisabetta Canalis**, con fissazione di una penale per ogni violazione dell'inibitoria. Il tutto oltre alla pubblicazione del provvedimento di condanna su quotidiani nazionali e riviste di settore.

*

A fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto che **Lormar** avrebbe continuato a sfruttare l'immagine, il ritratto e il nome della testimonial **Elisabetta Canalis**, oltre il termine del contratto concluso per lo sfruttamento esclusivo dell'immagine e del nome della stessa (dal 1° marzo 2013 al 31.3.14); in particolare:

- almeno fino al 16.12.2014 **Lormar** avrebbe mantenuto sul proprio sito Web (www.lormar.it) le fotografie realizzate in esecuzione del contratto; (docc. 12, 13 e 32 attore)
- inoltre almeno fino al 13.3.15 **Lormar** avrebbe pubblicato sul proprio sito 31 immagini della testimonial elaborate in modo non autorizzato e tale da svilire la persona, cioè eliminando il volto e i tatuaggi (doc. 14 attore);
- sul profilo facebook aziendale di **Lormar** sarebbero ancora presenti immagini e video della testimonial; (doc. 29 attore)

Inoltre, **Lormar** avrebbe continuato ad utilizzare to il nome "ELI" – corrispondente al diminutivo e pseudonimo con cui è conosciuta la testimonial – quale marchio per una delle proprie linee di abbigliamento intimo (docc. 23-28 attore) ed avrebbe, così, precluso lo sfruttamento dell'immagine e del nome della sig.ra **Canalis** nel settore dell'abbigliamento intimo, e lesa tramite la manomissione delle fotografie della testimonial, i diritti di immagine della sig.ra **Canalis**, gestiti dalla **Lidia**.

Detta condotta della convenuta costituirebbe

- illecito ex art. 2043 c.c.;
- violazione degli artt. 10 c.c. e 96 e 97 l.d.a.;
- lesione dell'identità personale, dell'immagine e del nome della sig.ra **Canalis**;
- lesione del nome e dello pseudonimo della sig.ra **Canalis**, in violazione degli artt. 6, 7 e 9 c.c. nonché dell'art. 8 d.lgs 30/05;

Quanto ai danni parte attrice ne ha chiesto la determinazione in via equitativa facendo ricorso al criterio del c.d. giusto prezzo del consenso (art. 158, secondo comma, l.d.a.; art. 125 d.lgs 30/05; artt. 96 e 97 l.d.a. e art. 8 d.lgs 30/05):

- **Lidia** avrebbe diritto ad un corrispettivo pari ad euro 110.000,00 alla luce dello sfruttamento per un anno oltre il termine contrattualmente previsto, dell'immagine, del ritratto e del nome della testimonial;
- l'illegittimo sfruttamento dello pseudonimo 'ELI' giustificerebbe, secondo il criterio del c.d. giusto prezzo del consenso, un risarcimento pari ad euro 50.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;



- le manipolazioni non autorizzate dell'immagine della testimonial giustificerebbe, ex art. 2059 c.c. un risarcimento non inferiore ad euro 50.000,000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

*

La società Lormar ha chiesto il rigetto delle domande attoree replicando che:

- a differenza di quanto sostenuto con l'atto di citazione, Lormar srl avrebbe utilizzato l'immagine della sig.ra Canalis esclusivamente entro i limiti di tempo, luogo e modo concordati con parte attrice, poiché in data 24.4.14 l'agente e rappresentante delle attrici, il sig. Roberto Ruffin, avrebbe invitato Lormar a cessare l'utilizzo dell'immagine della sig.ra Canalis *"a partire dalla giornata di lunedì 28 aprile 2014"*: questo avrebbe determinato una proroga *"espressa"* del termine contrattuale in relazione al diritto di utilizzare l'immagine della Canalis;
- risoltosi, in seguito, il Contratto, Lormar avrebbe eliminato dai propri siti internet l'immagine della testimonial, *"lasciando, esclusivamente sul sito istituzionale alcune fotografie "tecniche", raffiguranti esclusivamente i prodotti commercializzati da Lormar srl, senza alcuna individualizzazione e/o riferimento che potesse in qualsivoglia modo ricondurre le fotografie alla Testimonial"*;
- quanto all'asserita manipolazione delle fotografie della testimonial, la clausola contrattuale secondo la quale qualsiasi manipolazione dovrebbe essere intesa quale danno all'immagine della testimonial, non potrebbe più trovare applicazione posto che il contratto si è risolto;
- inoltre, sebbene frutto di modifiche, le fotografie in questione rappresenterebbero *"mere immagini tecniche, nelle quali la modella ritratta è stata resa irriconoscibile e tramite le quali Lormar srl mai ebbe alcun tipo di beneficio pubblicitario, stante l'irriconoscibilità dell'indossatrice"*; in ogni caso le fotografie utilizzate da Lormar non sarebbero lesive del diritto all'immagine della sig.ra Canalis;
- Lormar non utilizzerebbe lo pseudonimo della Testimonial *"ELI"*, in quanto *"ELI"* costituirebbe solo la denominazione di un prodotto, commercializzato unitamente a numerosi altri capi di una più ampia famiglia, che faceva riferimento a nomi e soprannomi femminili;
- peraltro la sig.ra Canalis non vanterebbe alcun diritto sul nome *"Eli"* *"trattandosi di un mero soprannome femminile che in alcun modo può essere associato in via esclusiva all'odierna attrice"*;
- le fotografie sarebbero state pubblicate nel profilo Facebook della convenuta durante la vigenza del contratto e non oltre la risoluzione dello stesso;
- parte attrice non avrebbe provato il pregiudizio asseritamente subito.

*

Ciò premesso si osserva:

Elisabetta Canalis ha concesso lo sfruttamento dei propri diritti d'immagine alla società di diritto statunitense Lidia Corp., che, in data 7 novembre 2012, ha concluso con Lormar un contratto di *testimonial* (doc. 1).

Con tale contratto, Lidia ha concesso a Lormar lo sfruttamento esclusivo dell'immagine e del nome di Elisabetta Canalis dal 1° marzo 2013 al 31 marzo 2014, limitatamente al settore intimo e corsetteria ed al territorio italiano, verso un compenso onnicomprensivo di € 110.000,00 (doc. 1, artt.4, 5 e 6).



In esecuzione del contratto, Lormar ha realizzato diverse fotografie ritraenti Elisabetta Canalis con i propri prodotti da utilizzare per cataloghi (doc. 2 - 5), cartellonistica, pagine pubblicitarie e siti Internet, *packaging*, cartelli vetrina ecc.

Nel contratto le parti avevano espressamente previsto che Elisabetta Canalis dovesse approvare tutte le fotografie utilizzate da Lormar (art. 3.10, doc. 1), vietando qualsiasi manipolazione della figura della *testimonial* senza la sua espressa autorizzazione, specificando che la mancata autorizzazione a dette modifiche sarebbe stata considerata *“danno per l'immagine dell'artista e come inadempimento dell'intero rapporto contrattuale”* (doc. 1, art. 3.9).

Infine Lormar si era impegnata a non *“fare alcun altro uso dell'immagine della testimonial oltre quello espressamente previsto nel presente accordo”* e a non servirsi del materiale prodotto in esecuzione del contratto in forme o per scopi diversi da quelli pattuiti (doc. 1, art. 2.2. penultimo paragrafo).

Risulta dunque dallo stesso chiaro tenore degli accordi contrattuali, che, successivamente alla scadenza del contratto (**31 marzo 2014**, doc. 1, art. 6), Lormar non avrebbe, quindi, più potuto utilizzare *“in nessun modo e forma, il materiale pubblicitario realizzato, ad esclusione dei pack che verranno utilizzati fino ad esaurimento delle scorte distribuite”* (doc. 1, ultimo paragrafo art. 2.2); anche la possibilità di utilizzare l'immagine di Elisabetta Canalis attraverso il sito web di Lormar (www.lormar.it) era espressamente limitata al solo *“periodo di validità del presente contratto”* (art. 2.2. lett. e) – doc. 1).

*

A) I fatti accertati

Ciò detto quanto al perimetro e al contenuto degli accordi negoziali raggiunti, si osserva che dai documenti prodotti in causa risulta che Lormar ha continuato a sfruttare l'immagine, il ritratto ed il nome di Elisabetta Canalis oltre il termine contrattuale:

1. almeno fino al 16 dicembre 2014, Lormar ha infatti mantenuto sul proprio sito web (www.lormar.it) le fotografie di Elisabetta Canalis realizzate in esecuzione del contratto (docc. 12, 13 e 32): questa circostanza è dimostrata da alcuni estratti del sito web di Lormar, tracciati attraverso il servizio “Web Archive – Wayback Machine” (<https://web.archive.org>);

1.a) Lormar **ammette** di aver utilizzato le immagini di Elisabetta Canalis fino al 28 aprile 2014, ma adduce l'infondata giustificazione di una insussistente proroga contrattuale che sarebbe da ravvisarsi nella circostanza che il sig. Roberto Ruffin (agente di Elisabetta Canalis, e non già di Lidia, unico soggetto titolato a disporre dei diritti di immagine di Elisabetta Canalis), avrebbe invitato Lormar a cessare l'utilizzo dell'immagine della sig.ra Canalis *“a partire dalla giornata di lunedì 28 aprile 2014* : secondo la convenuta questo “invito” avrebbe determinato una proroga “espressa” del termine contrattuale in relazione al diritto di utilizzare l'immagine della Canalis; in realtà, anche a prescindere dalla carenza in capo al Ruffin di poteri in proposito, la pretesa “proroga” nella proposta dell'agente era chiaramente condizionata alla rinuncia¹ da parte di Lormar a qualsiasi pretesa o azione in merito alla violazione dell'esclusiva merceologica da parte delle attrici altrove contestata dalla convenuta (doc. 11): poiché detta rinuncia non è mai avvenuta (ed anzi la Lormar ha promosso un giudizio nei confronti delle attuali attrici attualmente definito i

¹ Ciò è evidente dal contenuto della lettera del 31 marzo 2014 inviata da Roberto Ruffin, a Lormar: *“in parziale deroga all'art. 6 dell'accordo, Elisabetta Canalis / Lidia Corp. accettano di concedere gratuitamente l'estensione dei diritti di utilizzo delle immagini della campagna in oggetto per un ulteriore periodo di 15 giorni. Resta inteso che Lormar rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione nei confronti della stessa per i presunti fatti contestati da Lormar con le lettere del 18.12.2013 e 06.03.2014, 3 dall'avv. Bertolani nella raccomandata del 12.03.2014”*.



grado d'appello con il rigetto delle domande di Lormar) è del tutto evidente che nessuna proroga contrattuale si è mai prodotta né implicitamente né – tantomeno ‘espressamente’ come afferma Lormar.

1.b) Lormar nega, invece, di aver pubblicato sul proprio sito immagini dell'attrice dopo il 28 aprile 2014 e afferma di voler “disconoscere”, ai sensi dell'art. 2712 c.c., i documenti prodotti dalle attrici *sub* doc. 32 contestando l'attendibilità dello strumento Web Archive” e la sua idoneità a “tracciare” e correttamente datare le pagine *web* dei siti internet.

Sul punto il Tribunale reputa corretta la difesa di parte attrice che osserva:

- a) Lormar non contesta la conformità tra una copia (cartacea o informatica) e il suo originale – unico disconoscimento consentito ex art. 2712 c.c.;
- b) Lormar contesta l'attendibilità dello strumento in esame che ecostituisce “archivio storico” delle modifiche apportate alle pagine internet nel corso del tempo: attraverso l'interfaccia “Wayback Machine” (accessibile all'indirizzo <http://www.archive.org>,) Web Archive non si limita ad archiviare gli *screenshot* delle pagine *web* ma è in grado di replicare l'intero codice HTML delle pagine archiviate, conservando elementi caratterizzanti quali l'URL (l'indirizzo *web*), la data, il tipo di codifica della pagina *web* a garanzia di attendibilità del servizio di archiviazione e “ripescaggio” dei dati memorizzati; attraverso l'interfaccia “Wayback Machine” si può dunque verificare come appariva il sito Lormar in passato e constatare che alle date 6.4.2014; 21.9.2014; 21.10.2014; 8.11.2014; 6.12.2014 e 16.12.2014 il sito della convenuta conteneva immagini di Elisabetta Canalis (doc. 32).

2. Dopo il 28.4.2014 ed almeno fino al 13 marzo 2015 Lormar ammette di aver continuato ad utilizzare il materiale fotografico realizzato in esecuzione del contratto di *testimonial*, parzialmente “ritoccando e manipolando” l'immagine di Elisabetta Canalis. Ha, invero pubblicato 31 immagini di Elisabetta Canalis, elaborate senza alcuna autorizzazione (doc. 14): Lormar, infatti, ha eliminato parte del volto di Elisabetta Canalis, ed anche alcune sue caratteristiche peculiari (come i tatuaggi). Sostiene la convenuta che si tratterebbe di l’*“mere immagini tecniche, nelle quali la modella ritratta è stata resa irriconoscibile”* e, comunque, che la clausola contrattuale secondo la quale qualsiasi manipolazione dovrebbe essere intesa quale danno all'immagine della *testimonial*, non potrebbe più trovare applicazione essendosi il contratto concluso.

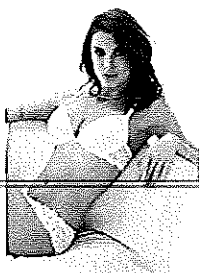
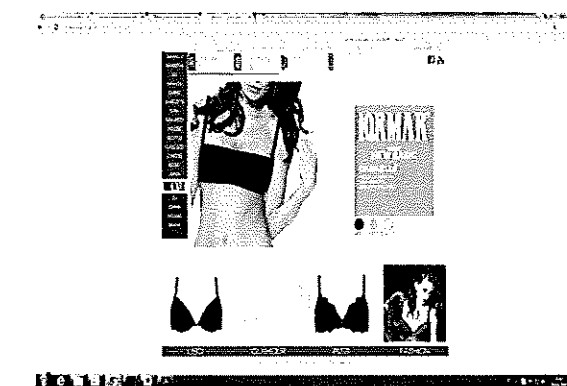
Si tratta di argomenti difensivi infondati: anzitutto il fatto che il contratto sia scaduto appare irrilevante dal momento che proprio il contratto costituiva il presupposto del lecito utilizzo di immagini che – in mancanza – Lormar mai avrebbe potuto utilizzare; ed il fatto che le parti nel disciplinare il *lecito* utilizzo delle immagini di Elisabetta Canalis avessero ritenuto di specificare, per reciproca chiarezza, che ogni manipolazione delle stesse sarebbe stata considerata una lesione dell'immagine della Testimonial, rende evidente che Lormar non solo era perfettamente consapevole, ma aveva convenuto ed accettato il fatto che - al di là del lecito l'utilizzo delle immagini negoziato - qualsiasi manipolazione delle stesse avrebbe avuto l'effetto di una lesione di immagine.

Inoltre le immagini manipolate in discorso non sono affatto considerabili *“immagini tecniche nelle quali la modella ritratta è stata resa irriconoscibile”*: la sig. Canalis, infatti, è perfettamente



riconoscibile dal pubblico dei consumatori cui la campagna pubblicitaria si era rivolta per più di un anno e le stesse costituiscono un atto gravemente abusivo dell'immagine della "persona"; :

- a) a smentire la tesi della convenuta circa l'irricognoscibilità della modella è sufficiente un raffronto tra il catalogo Lormar 2013/2014 e le immagini comparse sul suo sito fino al 13 marzo 2015



proprio la scelta di manipolare le foto in modo da mantenere nelle immagini "tagliate" la bocca i capelli e parte del viso di Elisabetta Canalis va nella direzione opposta rispetto a quella di rendere "irricognoscibile la modella ritratta nelle immagini": è evidente che le immagini ritraggono la stessa modella, così come ancor più evidente è che la modella sia Elisabetta Canalis per un pubblico che aveva potuto vedere per oltre un anno Elisabetta Canalis come testimonial Lormar attraverso l'abbondante materiale pubblicitario realizzato in esecuzione del contratto (ossia "manifesti stradali (affissioni) 6X3 – 70X100 e 100X140 e maxiaffissioni",



“packaging, cartelli vetrina, materiale p.o.p. e bandine”, “pagine pubblicitarie su riviste di settore e moda in genere, quali magazine/settimanali/mensili/quotidiani”, nonché pagine web (doc. 1, art. 2); attraverso, cioè, un’operazione di marketing che ha impresso nel pubblico il ricordo di Elisabetta Canalis come testimonial Lormar.

- b) la manipolazione delle foto mediante il taglio del volto (tranne la bocca, i capelli e parte del viso) e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse dalla sig. Canalis permanentemente sul corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidentemente, di conferire allo stesso nonché alla sua immagine un’identità specifica ed unica, costituiscono, altresì, un atto gravemente abusivo dell’immagine della “persona”; tali manipolazioni, non solo appaiono maldestri tentativi di non incorrere nella violazione dei limiti imposti con il contratto all’uso delle fotografie realizzate, ma hanno prodotto l’effetto, come afferma la difesa dell’attrice, di “mercificare” la persona della sig. Canalis, trattata “alla stregua di un manichino”.

Infine appare pretestuosa la giustificazione della convenuta per cui la pubblicazione delle immagini di Elisabetta Canalis sarebbe avvenuta solo sul “sito istituzionale” di Lormar e non sul quello di e-commerce e dunque non *“con lo scopo di vendere o promuovere il prodotto”* quanto, invece, di *“informare il visitatore del sito delle famiglie dei prodotti e delle caratteristiche degli stessi”*, posto che Lormar pubblicizza i propri prodotti attraverso un unico sito (www.lormar.it) che al suo interno è dotato della sezione di e-commerce “shop on-line”, e che la pubblicazione delle fotografie in questione, in questo contesto, non può che avere uno scopo “promozionale”; peraltro detta giustificazione è anche irrilevante perché, scaduto il contratto di *testimonial*, Lormar non era più autorizzata all’uso del materiale pubblicitario realizzato, come aveva chiarito (ad abundantiam) lo stesso contratto (ove Lormar si era impegnata *“dopo la scadenza del contratto [...] a non utilizzare più, in nessun modo e forma, il materiale pubblicitario realizzato”* (doc. 1, art. 2) e ad utilizzare l’immagine di Elisabetta Canalis attraverso il proprio sito Internet *“limitatamente al periodo di validità del presente contratto”* (doc. 1, art. 2.2. lett. e).

3. E’ pacifico che Lormar ha utilizzato e utilizza il nome “ELI”, corrispondente al diminutivo del nome ‘Elisabetta’, in funzione distintiva per alcuni prodotti di abbigliamento intimo della linea “new basic”, tanto attraverso il proprio sito internet, quanto mediante apposizione sul *packaging* dei relativi prodotti (docc. 23 - 28).

Secondo Lormar, tale condotta non costituirebbe tuttavia un illecito sfruttamento del nome/pseudonimo di Elisabetta Canalis, posto che: (i) Elisabetta Canalis non vanterebbe alcun diritto sul *“nome ELI [...] trattandosi di un mero soprannome femminile che in alcun modo può essere associato in via esclusiva all’odierna attrice”*; (ii) “ELI” sarebbe soltanto uno dei tanti nomi femminili che contraddistinguono i prodotti Lormar, peraltro già utilizzato in passato e ‘casualmente’ riproposto in concomitanza con la conclusione del contratto di *testimonial* con Elisabetta Canalis, anche in ragione della pretesa *“difficoltà, a volte, di trovare ‘nuovi nomi’”* con cui identificare le linee di lingerie.

Gli argomenti difensivi della convenuta non appaiono convincenti: (a) Elisabetta Canalis risulta conosciuta al grande pubblico anche con il diminutivo “Eli”, che, quindi, quale suo nome/pseudonimo va tutelato: parte attrice ha prodotto numerosi articoli di stampa (docc. da 15 a 22), che dimostrano che il diminutivo “Eli” sia stato e sia tutt’ora comunemente utilizzato, dal pubblico e dai media, per identificare, Elisabetta Canalis; (b) non è credibile che la scelta del nome “Eli” sia stata del tutto *“casuale”* e dettata unicamente dalla “difficoltà” di reperire altri nomi



femminili da associare, peraltro, proprio a quei prodotti di lingerie, indossati da Elisabetta Canalis nelle campagne pubblicitarie realizzate in esecuzione del contratto di testimonial; semmai, come osservato dalla difesa delle attrici, Lormar appare aver *intenzionalmente* scelto il nome "Eli" per rafforzare il ruolo di Elisabetta Canalis come *testimonial* dei propri prodotti, anche attraverso l'utilizzo del suo nome sul *packaging* degli articoli di intimo.

Del resto – come si evince dalla stessa difesa sul punto della convenuta – il nome/marchio "Eli" è l'unico ad essere costituito da un diminutivo di un nome italiano, mentre tutti gli altri sono nomi completi stranieri (Gabrielle, Samantha, Charlotte, Miranda, Carrie, Lynette, Susan) che, peraltro, richiamano le protagoniste di due famose serie tv di grande successo ("Sex & the City" e "Desperate Housewives").

Detta condotta viola le norme poste a tutela del nome/pseudonimo (artt. 6, 7 e 9 c.c. e art. 8, comma 3, c.p.i. per cui *"se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, [...] i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo [...]"*).

4. Sul profilo Facebook aziendale di Lormar sono ancora presenti – come ammette la convenuta – immagini di Elisabetta Canalis (doc. 29): *"fotografie effettuate in esecuzione del contratto di sfruttamento d'immagine per fini pubblicitari"*, che sarebbero state *"inserite [...] durante il periodo in cui era stata concesso l'utilizzo dell'immagine della sig.ra Canalis"* ma che non sarebbero state *"utilizzate da Lormar srl per pubblicizzare i prodotti aziendali"*.

Reputa il Collegio del tutto irrilevante che le immagini e i video siano stati postati da Lormar in vigenza del contratto, quando vigeva cioè l'autorizzazione degli aventi diritto, dal momento che, dopo la scadenza del contratto e, quindi, con il venir meno di detta autorizzazione, Lormar avrebbe dovuto eliminare i post con l'immagine di Elisabetta Canalis, essendosi, peraltro espressamente impegnata a terminare qualsiasi utilizzazione dell'immagine della *testimonial* successivamente alla fine del contratto (doc. 1 art. 2.)

*

B) la natura dell'illecito

Detta condotta integra un illecito ex art. 2043 c.c., tanto nei confronti di Lidia quanto nei confronti di Elisabetta Canalis, la cui immagine e la cui persona risultano senz'altro svilite e mercificate a mezzo dell'elaborazione delle fotografie di cui s'è detto; integra, inoltre, violazione degli artt. 10 c.c., 96 e 97 L. n. 633/1941 dal momento che né Elisabetta Canalis, né tanto meno Lidia, hanno mai autorizzato Lormar all'utilizzo dell'immagine e del ritratto dell'attrice oltre la scadenza contrattuale del 31 marzo 2014.

Sul punto illiceità dello sfruttamento dell'immagine altrui, in assenza di consenso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che ha puntualizzato che *"la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze della pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari (così Cass. n. 1503/93; cfr. anche Cass. n. 4031/91) [...] perché si configuri l'abuso ai sensi dell'art. 10 cod. civ., è necessario che la divulgazione dell'immagine [...] non sia necessaria o giustificata da finalità di informazione, bensì utilizzata, senza consenso, per finalità commerciali e pubblicitarie"* (Cass., 27.11.2015, n. 24221; così anche Cass., 29.1.2016, n. 1748).

La condotta predetta relativo all'uso in finzione distintiva dello pseudonimo "ELI", inoltre, costituisce violazione tanto degli artt. 6, 7 e 9 c.c. posti a tutela del diritto al nome e allo pseudonimo, quanto, come osservano le attrici, dell'art. 8, comma 3, D.lgs. 30 del 10.2.2005 per cui *"se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, [...] i nomi*



di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo [...]". E, infatti, sottolinea la giurisprudenza, che "colui che pretende di utilizzare il nome celebre altrui senza sostenere i costi corrispettivi, lede sia l'interesse del titolare alla remunerazione differenziale degli investimenti che questi abbia effettuato per promuovere il proprio nome e fargli acquisire notorietà, sia gli interessi degli altri concorrenti a non essere svantaggiati nella competizione economica avendo pagato per sfruttare ciò che altri utilizzano gratuitamente" (Trib. Roma, 3.3.2006 in GADI, 5005/2).

*

C) La domanda di inibitoria.

Sostiene Lormar che le condotte contestate sarebbero cessate da anni, donde l'"inattualità" delle domande con cui le attrici hanno chiesto al Tribunale la cessazione dell'indebito sfruttamento del nome e dell'immagine di Elisabetta Canalis, oltre che un'inibitoria per il futuro.

Detta difesa tuttavia appare infondata alla luce dei documenti di causa e del contraddittorio.

È un fatto pacifico, anzitutto, che Lormar continui a identificare alcuni prodotti della linea "new basic" con il marchio "Eli", invero non lo ha mai negato avendo piuttosto contestato che ciò possa costituire una condotta illecita. Quanto alle immagini presenti sulla pagina Facebook aziendale Lormar non ha contestato il fatto, ma che esso costituisca un illecito perdurante sfruttamento commerciale dell'immagine della Testimonial.

Poiché dunque Lormar ha continuato e continua, dunque, a sfruttare indebitamente l'immagine e il nome di Elisabetta Canalis senza alcuna autorizzazione, vanno emessi ordini volti

- a far cessare immediatamente qualsivoglia utilizzo del nome o dello pseudonimo "ELI" di Elisabetta Canalis per contraddistinguere propri prodotti di abbigliamento intimo, con l'eliminazione di ogni riferimento all'attrice dal sito internet di Lormar e dal *packaging* dei suoi prodotti, mentre non appaiono sussistere i presupposti del richiesto ritiro dal commercio della linea di abbigliamento intimo "ELI", sussistendo obiettiva incertezza sul fatto se la merce così contraddistinta e che eventualmente si trovi ancora nella disponibilità di terzi sia da far risalire a rapporti di commercializzazione realizzati nella vigenza di regolari accordi commerciali tra l'attrice Lidia Corp e la convenuta;
- a far rimuovere senza indugio ogni immagine, ritratto o video di Elisabetta Canalis dalla pagina Facebook di Lormar.

A detti comandi va accompagnata la fissazione di una penale di € 5000,00 per ogni giorno di ritardo dell'inibitoria impartita con la presente sentenza a partire al 10° giorno successivo alla notificazione in forma esecutiva della stessa, nonché della penale di euro 50,00 per ogni prodotto immesso in commercio in violazione dell'inibitoria.

Infine sussistono i presupposti per disporre la pubblicazione della sentenza per una volta a caratteri doppi del normale, sui settimanali Donna Moderna e Grazia e per trenta giorni sul sito aziendale di Lormar (www.lormar.it) a spese della società convenuta e a cura delle attrici.

*

D) I danni subiti da Lidia ed Elisabetta Canalis

L'utilizzo illecito dell'immagine, del ritratto e del nome di Elisabetta Canalis oltre i termini contrattuali ha prodotto un danno patrimoniale (per illecito sfruttamento degli stessi a fini commerciali e per svilimento della testimonial) e un danno non patrimoniale in termini lesione dell'immagine della "persona" di Elisabetta Canalis manipolata fino a poter essere *utilizzata* come "mero supporto tecnico" (come la stessa convenuta del resto afferma, pur con l'intento di replicare alla contestazione mossale da controparte) e di abusivo uso del suo nome /pseudonimo.

Legittimata a chiedere il danno patrimoniale è solo la Lidia Corp cui la sig. Canalis ha concesso in esclusiva il diritto di sfruttamento dei propri diritti d'immagine.

Mentre legittimata a far valere il danno morale è solo la sig. Elisabetta Canalis



Il danno patrimoniale come sopra individuato va determinato in via equitativa; allo scopo pare ragionevole fare ricorso al criterio del *c.d. giusto prezzo del consenso* (cui fanno riferimento gli artt. 158, comma 2, L. 633/1941 e 125 D.lgs 30/2005 e, quanto al ritratto e al nome, gli artt. 96 e 97 L. 633/1941 e 8, comma 3, D.lgs 30/2005) come del resto ammette la stessa Corte di legittimità: *“in assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale, (che nella specie, in effetti, l’attrice Lidia Corp, pur invocando l’impossibilità di concludere contratti di Testimonial, non ha offerto) il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l’uso”* (Cass. 11 maggio 2010 n. 11353, Cass. 16 maggio 2008 n. 12433), e come afferma altresì la giurisprudenza di merito (*“Nel caso di sfruttamento dell’immagine di un personaggio noto oltre i termini negozialmente pattuiti per il compenso, la determinazione “ope iudicis” dell’ulteriore compenso deve tener conto di criteri oggettivi (e cioè, quanto corrisposto originariamente per la partecipazione allo spot pubblicitario)”* (App. Milano, 10.5.1996 in Dir. Autore, 1996, 322).

Appare, peraltro, condivisibile la considerazione che il risarcimento vada commisurato non solo all’importo che il titolare del diritto e il licenziatario avevano concordato in normali condizioni di mercato, bensì nell’importo che avrebbero concordato ad illecito già accertato, quando quindi il titolare del diritto – nello scenario ipotetico funzionale alla liquidazione equitativa – concederebbe lo sfruttamento a fronte di un diritto ormai violato: contesto in cui il prezzo è ragionevole ritenere sarebbe stato maggiore rispetto a quello determinato nelle ordinarie condizioni di mercato, perché necessario, appunto, funzionale a fra sé che il titolare rilasciasse ex post il proprio consenso allo sfruttamento del diritto.

Ebbene considerato che l’illecito utilizzo dell’immagine e del nome della testimonial si è protratto per oltre un anno (almeno fino al 13 marzo 2015) in assenza di consenso, e che il corrispettivo previsto per il lecito utilizzo *“di tutti i diritti di immagine, di uso del nome”* è stato di euro 110.000,00, appare ragionevole far riferimento in via equitativa a detto importo, anche perché la convenuta osserva che sarebbe necessario ridurre l’importo risarcitorio preteso da parte attrice invocando criteri (*“il compenso pattuito per lo sfruttamento del diritto all’immagine e del nome per la durata di un anno non fu quindi pari ad € 110.000, bensì alla minor somma di € 40.000: ragionevolmente paritetica per immagine e nome”* (comparsa conclusionale, pag. 17) che non trovano un riscontro nella lettera del contratto di testimonial².

Pertanto considerato che

- l’illecito sfruttamento dell’immagine del nome (e dello pseudonimo) di Elisabetta Canalis è durato circa un anno (dal 31 marzo 2014 ad, almeno, il 13 marzo 2015)
- il corrispettivo spettante a Lidia per un anno di sfruttamento dell’immagine, del ritratto e del nome di Elisabetta Canalis da parte di Lormar è stato contrattualmente determinato in € 110.000,00 (*“prezzo del consenso alle ordinarie condizioni di mercato”*)

si può ragionevolmente concludere che il danno in parola possa determinarsi in via equitativa, in complessivi euro 120.000 euro, oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo (1.4.2014) al saldo.

Sempre in via equitativa va risarcito il danno non patrimoniale subito dalla sig. Canalis per l’abusiva manipolazione dell’immagine di Elisabetta Canalis e del suo pseudonimo, che il Tribunale reputa

² per la cessione di tutti i diritti di immagine, di uso del nome, (...), Lormar corrisponderà alla testimonial l’importo complessivo concordato di € 110.000 (...)



congruo determinare, in considerazione della durata e della diffusività di detta condotta in euro 30.000 oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (28.4.2014) al saldo.

Spese. Le spese di lite, il cui onere segue il criterio della soccombenza si liquidano - in considerazione del valore della causa, delle tariffe e dell'impegno difensivo profuso - in euro 13,400 per compensi, 15% su compensi per spese forfetarie, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede sulle domande delle attrici Lidia Corp. ed Elisabetta Canalis:

1. accerta l'illecito utilizzo da parte di Lormar s.r.l. del nome, dello pseudonimo, dell'immagine e del ritratto di Elisabetta Canalis nonché l'illiceità della manipolazione delle fotografie che la ritraggono come descritto in narrativa;
2. condanna Lormar s.r.l. a risarcire Lidia Corp. i danni patrimoniali determinati in via equitativa nella misura complessiva di € 130.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 31.3.2014 al saldo
3. condanna Lormar s.r.l. a risarcire Elisabetta Canalis i danni non patrimoniali determinati in via equitativa nella misura complessiva di € 30.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 28.4.2014 al saldo;
4. inibisce a Lormar s.r.l. qualsiasi ulteriore utilizzo dell'immagine, del ritratto (anche elaborato), del nome e dello pseudonimo di Elisabetta Canalis, ed in particolare: (i) qualsivoglia utilizzo del nome o dello pseudonimo "ELI" di Elisabetta Canalis per contraddistinguere proprie linee di prodotti di abbigliamento intimo, (ii) qualsivoglia utilizzo del nome o dello pseudonimo "ELI" di Elisabetta Canalis o della sua immagine sul sito internet di Lormar s.r.l. e sul packaging dei suoi prodotti; (ii) qualsivoglia utilizzo di ogni immagine, ritratto, video o riferimento ad Elisabetta Canalis dal suo profilo Facebook;
5. fissa una penale di € 5000,00 per ogni giorno di ritardo dell'inibitoria impartita con la presente sentenza a partire al 10° giorno successivo alla notificazione in forma esecutiva della stessa, nonché della penale di euro 50,00 per ogni prodotto immesso in commercio in violazione dell'inibitoria.
6. dispone la pubblicazione della sentenza per una volta a caratteri doppi del normale, sui settimanali Donna Moderna e Grazia e per trenta giorni sul sito aziendale di Lormar (www.lormar.it) a spese della società convenuta e a cura delle attrici.

Milano, così deciso nella camera di Consiglio del 24.5.2018

Il Giudice Relatore
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni