

## Caso Banksy...facciamo chiarezza!

dell'Avv. Elena Carpani, EY Studio Legale e  
Tributario

Ha già avuto modo di far parlare di sé la recente pronuncia dell'EU IPO ("European Union Intellectual Property Office") dello scorso 14 settembre, con la quale è stato dichiarato nullo il marchio dell'Unione Europea n. 12575155, avente ad oggetto la famosa opera "The Flower Thrower" del celebre artista britannico Banksy.

Come spesso accade, tuttavia, quando si tratta di tematiche delicate e dal contenuto tecnico, come possono essere quelle legate al diritto d'autore e, in generale, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale, la confusione e le imprecisioni sono, ahinoi, frequenti. C'è chi parla di "annullamento del copyright" e chi, invece, fa un più generico riferimento alla "perdita dell'opera", il tutto, parrebbe, a causa del fatto che il noto artista sia sempre rimasto anonimo al pubblico.

Altro, però, è il vero "cuore" della decisione dell'Ufficio Europeo che, peraltro, ci sembra qui di poter condividere. Cerchiamo, dunque, di fare un po' di chiarezza per comprendere quanto statuito dal Collegio.

La controversia in esame sorge nel 2018, quando la società Full Colour Black Limited, con sede nel Regno Unito e attiva nel settore della produzione di cartoline e altri articoli affini, ha proposto domanda avanti all'EU IPO al fine di far dichiarare la nullità del citato marchio. Il segno in questione, registrato già a partire dal 2014, era di titolarità della società Pest Control Office Limited, creata con il fine, tra gli altri, di gestire i diritti di proprietà

intellettuale ed industriale legati alla figura dell'artista Banksy, permettendo così allo stesso di poter conservare il proprio anonimato presso il pubblico.

Tesi della richiedente era quella secondo cui Banksy avrebbe fatto ricorso alla registrazione del marchio in questione al solo fine di poterne limitare l'utilizzo da parte di soggetti terzi. La necessità di ricorrere alla registrazione di un marchio deriverebbe, a detta della richiedente, dall'impossibilità per l'artista, il quale come abbiamo più volte ricordato è tutt'ora rimasto anonimo, di ricorrere alla tutela garantita dal diritto d'autore, che richiede l'identificabilità della persona autrice dell'opera.

Si tratterebbe, perciò, di una domanda di registrazione effettuata in mala fede ex art. 59 (1) (b) del Regolamento dell'Unione Europea sui marchi da cui, pertanto, deriverebbe la nullità del marchio in oggetto.

Di tutt'altro avviso, chiaramente, si è dichiarata Pest Control Office, la quale ha replicato sulla base di diverse osservazioni.

Preso atto delle argomentazioni espresse dalle parti, il Collegio si è pronunciato in favore della richiedente, accogliendone pienamente le domande e con ciò dichiarando nullo il marchio contestato in quanto registrato in mala fede.

Volendo riassumere il ragionamento svolto dall'EU IPO, i punti che meritano una maggiore considerazione sono i seguenti:

1) Per quanto riguarda la mala fede, il Collegio ha ricordato che lo stesso è un concetto astratto e che occorre verificare caso per caso, sulla base delle specifiche circostanze e degli indizi a disposizione. Seppur concordando, poi, sul fatto che la mala fede debba essere presente al momento della

domanda di registrazione, l'EU IPO ha specificato che la dimostrazione di ciò si possa/debba basare anche su elementi antecedenti o successivi a tale istante, così accogliendo la tesi della richiedente.

2) In concreto, l'EU IPO ha ritenuto sufficienti gli elementi prodotti dalla richiedente a riprova dell'assenza di fini commerciali o comunque dell'assenza, nelle intenzioni della resistente, delle finalità tipicamente assegnate ad un marchio (indicazione d'origine e capacità distintiva sul mercato). In assenza di tali finalità, pertanto, deve perciò ritenersi presente la mala fede nella domanda.

3) Dopo aver confermato, in linea di principio, la compatibilità e sovrapposibilità tra la tutela offerta dal diritto d'autore e la protezione garantita da un marchio registrato relativamente ad un medesimo oggetto, il Collegio ha ribadito la necessità di verificare caso per caso la presenza di ulteriori impedimenti (come la registrazione in mala fede) alla realizzazione di un dato diritto.

4) Solo marginalmente, invece, sono state trattate le tematiche maggiormente legate al diritto d'autore. Su queste, il Collegio, sottolineando la loro estraneità al caso di specie, si è limitato a ribadire la necessità di identificazione dell'autore di un'opera per poterne garantire la protezione. Sul punto l'EU IPO ha osservato che una tale tutela, nel caso in esame, sarebbe stata di improbabile realizzazione, dato l'anonimato dell'autore, non aggiungendo nulla a quanto già ampiamente noto.

In conclusione, la decisione in esame ha seguito un iter argomentativo complessivamente coerente e limitato alla questione sollevata dalle parti, e cioè la

presenza o meno di mala fede al momento della registrazione della domanda.

A far più specie, probabilmente, è il fatto che siano state le stesse dichiarazioni/ammissioni dell'artista, oltre che le sue azioni, a rappresentare gli elementi di prova più forti a sostegno della richiedente (che è, comunque, una società e non personalmente l'artista Banksy) ed evidenzianti la totale mancanza di interesse di Banksy verso l'utilizzazione del proprio marchio per le finalità tipicamente previste per legge.

Secondario, pertanto, ogni ragionamento circa l'anonimato ed il copyright vantato dall'artista che, ironia della sorte, dopo aver per anni professato la propria contrarietà al sistema dei diritti della proprietà intellettuale, si ritrova ora soccombente in un giudizio vertente proprio su tali tematiche.