

## Newsletter

PA IP

La rivincita di Banksy sulla registrabilità delle proprie opere come marchi: il board of appeal dell'EU IPO riforma la decisione emessa dalla cancellation division

Un nuovo tassello nella saga Banksy vs. Full Color Black Limited è stato recentemente aggiunto a seguito della decisione emessa lo scorso 25 ottobre dal Board of Appeal dell'EU IPO nel procedimento R 1246/2021-5.

La vicenda in oggetto trae le proprie origini quando, in data 8 giugno 2019, il noto *street artist* – per il tramite di Pest Control Office Limited (“**Pest Control Office**” o “**Titolare del Marchio**”), la società attraverso cui l’artista gestisce e tutela i suoi interessi – ha deciso di registrare il marchio europeo No. 17 981 629 (il “**Marchio**”), di seguito raffigurato:



Il Marchio corrisponde alla celebre opera dell’artista (denominata “*Laugh now*”), raffigurante una scimmia, ovvero uno dei soggetti più frequentemente utilizzati da Banksy per ironizzare sulla natura e condizione del genere umano (scimmia che nell’opera stessa, ma non nel segno distintivo, indossa anche un cartellone recante la scritta “*Laugh now, but one day we’ll be in charged*” – trad. “*Ridete ora, ma un giorno saremo noi a comandare*”).

Il Marchio, all’esito del procedimento avviato da Full Color Black Limited (“**Full Color Black**” o il “**Richiedente**”, azienda di cartoline di auguri specializzata in immagini riproducenti opere di

*street art*), in data 18 maggio 2021 era stato dichiarato nullo dalla Cancellation Division dell'EUIPO.

In particolare, in quella sede, il Richiedente aveva agito per la declaratoria di nullità del Marchio sul presupposto che la relativa registrazione fosse avvenuta in mala fede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera B)<sup>1</sup>, RMUE. A supporto della mala fede, Full Colour Black aveva sostenuto che l'artista aveva creato l'immagine solamente ai fini di realizzare un'opera d'arte, registrando la stessa solo in un secondo momento quale marchio, senza tuttavia aver alcuna intenzione di utilizzarlo per i beni e servizi appartenenti alle classi identificate nella domanda di registrazione. Secondo le prospettazioni del Richiedente, pertanto, il Marchio rappresentava nella sostanza un tentativo di superare l'applicazione delle disposizioni in tema di diritto d'autore e ottenere una tutela esclusiva potenzialmente a tempo indeterminato.

Nella propria determinazione, l'EUIPO – ritenendo fondate le argomentazioni del Richiedente – era giunto ad affermare che Banksy avesse effettivamente registrato il Marchio in malafede, poiché tale segno distintivo non sarebbe mai stato realmente utilizzato per contraddistinguere i prodotti e/o servizi appartenente alle classi della Classificazione di Nizza per le quali era stato registrato (*i.e.*, le classi numero 9, 16, 25, 28 e 41).

Lo scorso 25 ottobre 2022, il Board of Appeal dell'EUIPO ha tuttavia riformato la decisione emessa dalla Cancellation Division.

Con un articolato provvedimento, il Board of Appeal dell'EUIPO ha affermato che le argomentazioni, i fatti e i ragionamenti allegati dal Richiedente non sono tali nel loro insieme da poter giustificare o delineare chiaramente un comportamento in malafede da parte del Titolare del Marchio al momento del deposito dello stesso.

Secondo quanto sostenuto dal Board of Appeal dell'EUIPO, contrariamente a quanto affermato dal Richiedente, un'opera d'arte può godere sia della protezione offerta dal diritto d'autore, qualora venga soddisfatto il requisito della creatività, sia della protezione derivante dal diritto industriale. Di conseguenza, la circostanza che il Marchio contestato possa essere tutelato quale opera d'arte, non costituisce di per sé un ostacolo a che tale segno sia al tempo stesso oggetto di protezione anche quale marchio registrato.

Ciò posto, il Board of Appeal, ha inoltre chiarito che:

- al contrario di quanto sostenuto dal Richiedente, il Marchio possiede carattere distintivo, riproducendo un'insolita e particolare combinazione di elementi, che rimarranno impressi nella memoria del consumatore con facilità. Il Richiedente non ha allegato argomentazioni sufficienti a sostegno della tesi per cui il Marchio sarebbe stato privo di carattere distintivo: affermare semplicemente che il Marchio in questione sarebbe un'opera meramente decorativa e non di per sé identificativa, non fa altro che rispecchiare l'opinione soggettiva del Richiedente e non può essere posta a concreto fondamento delle dette obiezioni;
- il Richiedente non è riuscito a dimostrare che il Titolare del Marchio non aveva alcuna intenzione di utilizzarlo al momento del deposito; a tal fine non vale considerare che l'opera sostanzialmente riprodotta nel marchio sia stata collocata dall'artista in un luogo pubblico

---

<sup>1</sup> Art. 59, paragrafo 1, lett. B), RMUE: “1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7; b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. 2. Il marchio UE, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio UE è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.”

e che Banksy abbia sostanzialmente permesso la riproduzione della stessa mediante fotografie o estrazioni dal proprio sito *web*, in quanto tale “permissività” appare limitata a usi di terzi non commerciali, o difficili da impedire, ed in ogni caso attinenti alla libera sfera decisionale del titolare – a maggior ragione se si considera che il periodo di tolleranza di 5 anni non è ad oggi ancora interamente trascorso;

- è da respingere la tesi per cui il deposito del marchio contestato sarebbe stato effettuato al fine di eludere le disposizioni in materia di diritto d'autore, istituto notoriamente criticato dall'artista mediante la asserita frase “*copyright is for losers*”. Tale posizione critica, nota il Board of Appeal, è frutto di libera opinione, che non impedisce di richiedere la protezione dell'opera come marchio laddove si ritenga che tale tutela rappresenti un mezzo più efficace ed idoneo alle esigenze del titolare, anche considerando che l'artista in questione è determinato a mantenersi anonimo e incontrerebbe dunque difficoltà nell'esercizio concreto delle prerogative di autore dell'opera. Inoltre, sebbene la protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore sia temporalmente limitata ai 70 anni *post mortem auctoris* – al contrario della protezione offerta dal diritto industriale in tema di marchi che può essere in linea di principio temporalmente illimitata – tale circostanza non implica automaticamente che il deposito di un marchio costituito da una creazione protetta dalla legge sul diritto d'autore sia necessariamente illegale e miri ad aggirare tale seconda normativa;
- è ugualmente da respingere la tesi per cui il Titolare del Marchio avrebbe proceduto alla registrazione dello stesso con l'intento di proibirne e/o limitarne l'utilizzo da parte di terze parti, utilizzo che era stato in precedenza consapevolmente consentito. L'EUIPO ha affermato che tale circostanza appare pienamente in linea con una logica commerciale liberamente perseguibile dall'autore/Titolare del Marchio, senza incorrere in alcun abuso delle disposizioni della legge sui marchi.

Alla luce di quanto sopra, ricordando che era onere del Richiedente dimostrare la malafede del Titolare del Marchio al momento del deposito dello stesso, il Board of Appeal dell'EUIPO ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto a fronte del fatto che le argomentazioni, i fatti e le motivazioni fornite dal Richiedente. Di conseguenza, non essendo riuscito il Richiedente a dimostrare il contrario, la presunzione di buona fede a favore del Titolare del Marchio resta ancora valida<sup>2</sup>.

Si tratta senza dubbio di una vittoria significativa per Banksy, o più precisamente per Pest Control Office (di segno opposto rispetto a quelle precedentemente emesse dall'EUIPO anche in casi simili: cfr. la decisione della Cancellation Division dell'EUIPO avente ad oggetto il marchio “Lanciatore di fiori”, da noi commentata a suo tempo – <https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert--Bansky--1792020.pdf>): l'artista rimane ancora libero di celare la propria identità riuscendo a tutelarsi legittimamente attraverso gli strumenti garantiti dal diritto.

---

<sup>2</sup> C. R 1246/2021-5, par. 95: “*The Cancellation applicant who invoked the ground of invalidity based on bad faith was under the obligation to show that the EUTM proprietor acted on bad faith when it filed the contested mark. However, all the arguments, facts and reasonings provided by the Cancellation applicant taken as a whole cannot justify or explain clearly a dishonest behaviour from the EUTM proprietor when he filed the contested mark and consequently, the presumption of good faith is still valid and the Cancellation applicant failed to prove the contrary.*”

---

## Contatti

### **Paolo Bertoni**

Of Counsel - Chiomenti  
IP  
T. +39.02.72157679  
paolo.bertoni@chiomenti.net

### **Anna Gardini**

Counsel - Chiomenti  
IP  
T. +39.0272157758  
anna.gardini@chiomenti.net

### **Sara Molina**

Senior Associate - Chiomenti  
IP  
T. +39.0272157476  
sara.molina@chiomenti.net

---