

# JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

**EUIPO: il marchio “Flower Thrower” è nullo per malafede, dato il suo deposito “per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio”**

Il 14 settembre 2020, nell’ambito dell’azione n. 33843 C, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha dichiarato nullo, per malafede, il marchio europeo di Banksy “Flower Thrower” (“il Marchio”).

## **Background e parti**

L’opera d’arte “Flower Thrower” è stata realizzata nel 2005 dall’artista di graffiti Banksy (“l’Artista”), la cui vera identità è ancora sconosciuta, e registrata come marchio nel 2014 dalla Pest Control Office Ltd. (“la Titolare”), società che si dice rappresenti l’Artista.

Nel 2019, la Full Color Black Ltd. (“la Ricorrente”), una società produttrice di cartoline postali che commercializzava prodotti con riproduzioni dell’opera d’arte, ha presentato una domanda all’EUIPO per ottenere la nullità del Marchio per i seguenti motivi.

La Ricorrente ha sostenuto che il Marchio fosse la riproduzione esatta di uno dei graffiti realizzati da Banksy in un’area pubblica. In quanto tale, esso era fotografabile da chiunque e il suo aspetto era stato ampiamente diffuso. L’Artista stesso, infatti, ha permesso di diffondere la sua opera, fornendone diverse versioni ad alta risoluzione sul proprio sito ed invitando il pubblico a scaricarle e a utilizzarle per i propri articoli.

Inoltre, secondo la Ricorrente, l’Artista non aveva utilizzato, e non aveva nemmeno l’intenzione di utilizzare, il Marchio come segno distintivo, in quanto l’aveva sempre riprodotto come opera d’arte. In effetti, il Marchio sarebbe stato registrato al fine di aggirare l’incapacità della Titolare di fare affidamento su altri diritti di proprietà intellettuale. In particolare, qualsiasi controversia basata sulla tutela del diritto d’autore avrebbe potuto influire sull’anonimato dell’Artista, con conseguente pregiudizio per la sua persona. In questa prospettiva, il Marchio è descritto come un tentativo di monopolizzare l’immagine in modo contrario alla legge sul diritto d’autore.

Secondo la Ricorrente, si deve anche tener conto del fatto che la Titolare non aveva venduto alcun prodotto o fornito alcun servizio contraddistinto dal Marchio prima dell’avvio del procedimento.

Alla luce di quanto sopra, la Ricorrente ha concluso che il fatto che l’unico scopo della registrazione del Marchio fosse quello di impedire l’uso continuativo dell’opera, nonché di aggirare la legge sul diritto d’autore e la normativa sui marchi, dimostra che il deposito è stato effettuato in malafede.

Da parte sua, la Titolare ha sostenuto che la Ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare il deposito in malafede. A suo avviso, il diritto d’autore dell’Artista dura per tutta la sua vita più 70 anni, mentre un marchio può essere annullato sulla base del mancato uso se non è utilizzato in funzione distintiva per un periodo continuativo di 5 anni. In quanto tale, il marchio può essere monopolizzato a tempo indeterminato solo se viene utilizzato in funzione di marchio e, in caso contrario, è suscettibile di essere invalidato molto prima che si esaurisca la protezione del diritto d’autore. Pertanto, è comprensibile che un individuo, o una società che agisca per suo conto, cerchi di proteggere il segno come marchio per impedire ad altre parti di commettere una violazione.

Il Titolare ha concluso sostenendo che la domanda di marchio non è stata presentata in malafede e che anzi la sua condotta vada ritenuta conforme a principi etici di comportamento ed alle pratiche commerciali corrette.

### **Considerazioni in tema di malafede e conclusione dell'EU IPO**

In primo luogo, l'EU IPO ha esaminato il termine "richiedente" di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, affermando che si riferisce al soggetto che richiede il marchio in proprio nome, che agisce in nome di un terzo o di qualsiasi persona che incarichi un terzo di agire in proprio nome. Nella fattispecie, esiste un collegamento tra l'Artista e la Titolare, che sembrerebbe essere la rappresentante legale dell'Artista stesso. Tuttavia, questo collegamento non poteva essere dimostrato in modo esaustivo poiché l'identità dell'Artista non poteva essere determinata legalmente. Ciò porta a ritenere che sarebbe stato difficile per l'Artista ed i suoi rappresentanti (vale a dire il Titolare) far valere effettivamente la tutela connessa al diritto d'autore nei confronti di terzi. Pertanto, il fatto che, con l'uso, un marchio è in grado di aggirare tali limitazioni, porta ad esaminare in dettaglio il caso di specie con riguardo alla malafede.

In secondo luogo, l'EU IPO ha ricordato che non esiste una definizione giuridica precisa del termine "malafede", che può essere interpretato in modo diverso e che deve essere oggetto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso specifico. Come regola generale, per l'accertamento della malafede deve ricorrere i) una condotta del titolare del marchio che rifletta chiaramente un'intenzione disonesta e, ii) uno standard oggettivo rispetto al quale tale condotta possa essere valutata e successivamente qualificata come integrante malafede. Tuttavia, la buona fede è sempre presunta e l'onere della prova dell'esistenza della malafede spetta al ricorrente che è tenuto a dimostrare la malafede alla data di deposito del marchio, sebbene elementi precedenti e successivi a tale data possano essere tenuti in considerazione per dimostrare l'intenzione del titolare di depositare il marchio.

Secondo l'EU IPO, le prove dimostrano le intenzioni della Titolare dal 2007 circa fino al momento del deposito ed anche successivamente. In particolare, è chiaro che i) al momento del deposito del Marchio, la Titolare non aveva alcuna intenzione di utilizzare il segno per commercializzare beni o servizi; ii) tale uso è stato fatto solo dopo l'avvio del procedimento; iii) la tutela derivante dalla normativa sul diritto d'autore avrebbe richiesto all'Artista di rinunciare al suo anonimato, il che avrebbe intaccato la sua persona.

Infine, l'EU IPO ha citato le conclusioni della Corte di Giustizia nel caso Sky/Skykick<sup>1</sup>, ricordando che in tal caso il segno non era stato utilizzato come marchio e l'uso successivo come marchio era volto ad ottenere un diritto esclusivo sul segno per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.

Per quanto sopra, l'EU IPO ha ritenuto le azioni della Titolare incompatibili con le pratiche oneste del commercio, dichiarando così la nullità del Marchio.

---

<sup>1</sup>Ai cui sensi "una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni, se il richiedente tale marchio aveva l'intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi" Sky Plc/Skykick (C 371/18), par. 81.