



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XIV

Sezione specializzata in materia di impresa A

Il Tribunale, nella persona del presidente dott. Claudio Marangoni
ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento cautelare iscritto al N. 52442/2018 R.G. promosso da:

PEST CONTROL OFFICE LIMITED

ricorrente

contro:

24 ORE CULTURA s.r.l.

resistente

1. La ricorrente PEST CONTROL OFFICE Ltd ha esposto di essere incaricata in via esclusiva dell'amministrazione, gestione e tutela dei diritti dell'artista *writer* inglese che opera sotto lo pseudonimo BANKSY nel settore della *street art* e, in tale veste, provvede a verificare la riconducibilità a detto artista delle opere e a rilasciare autentiche.

Essa opera anche come esclusivo soggetto preposto alle vendite delle opere di tale artista e lo coadiuva nella realizzazione delle sue mostre.

In tale veste e per tali finalità ha provveduto a registrare i seguenti marchi:

- a) marchio denominativo "*BANKSY*", n. 12.575.114, depositato il 7 febbraio 2014 e registrato il 29 agosto 2014, con riferimento alle classi 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41, 42 (doc. 3 fasc. ric.);
- b) marchio figurativo raffigurante una "*bambina con il palloncino rosso*", una delle opere più rappresentative dell'artista, n. 12.575.189, depositato il 7 febbraio 2014, registrato il 29 agosto 2014, con riferimento alle classi 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41, 42 (doc. 4 fasc. ric.) così rappresentato:





c) marchio figurativo raffigurante il “*lanciatore di fiori*”, un’altra delle opera più rappresentative dell’artista, n. 12.575.155, depositato il 7 febbraio 2014, registrato il 29 agosto 2014, con riferimento alle classi 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41, 42 (doc. 5 fasc. ric.) come di seguito riportato:



Nel luglio 2018 la ricorrente era stata contattata da Gianni Mercurio, curatore di una mostra dedicata a BANKSY in allestimento a Milano presso il Mudec, al quale era stato comunicato che tale esposizione non era autorizzata da essa ricorrente né dall’artista, che essa ricorrente avrebbe utilizzato la tutela derivante dai marchi registrati in caso di violazione dei diritti ad essi propri e che nessuna autorizzazione sarebbe stata rilasciata per l’uso del nome e dell’immagine dell’artista per eventuali esigenze di *merchandising*, di promozione della mostra e per un eventuale catalogo.

Nonostante ciò, nel mese di ottobre 2018 era stata resa nota l’apertura della mostra “*The art of Banksy. A visual protest*” per il giorno 21.11.2018, curata dal Mercurio e prodotta dalla resistente 24 ORE CULTURA s.r.l., contenente l’esposizione di oltre 70 opere attribuite al BANKSY.

La ricorrente ha rilevato che:

- il titolo della Mostra riproduceva il segno registrato *BANKSY* in rilievo preminente rispetto alle altre parole componenti il titolo della mostra in tutti i materiali promozionali (manifesti ecc.) che riproducevano anche i marchi figurativi della “*bambina con il palloncino rosso*” e del “*lanciatore di fiori*”;
- che era annunciata la pubblicazione di un catalogo ufficiale della Mostra, un libro di raccolte di



interviste a BANKSY ed un libro per bambini sulla tecnica a *stencil*.

Ha quindi contestato in questa sede cautelare alla resistente 24 ORE CULTURA s.r.l. la contraffazione dei marchi registrati (art. 9 comma 2 Reg. 1001/17), in ragione dell'indebita preponderanza del segno denominativo "BANKSY" sia visiva che concettuale nella comunicazione dell'organizzatore della Mostra e per la pedissequa riproduzione dei segni figurativi menzionati, depositati tutti detti segni anche in relazione alle classi comprendenti servizi culturali (mostre), stampati e prodotti di *merchandising*.

Irrilevante risulterebbe il fatto che (solo) sul sito *web* del Mudec sia presente la precisazione che "La mostra non è autorizzata dall'artista" al fine di escludere ogni rischio di confusione con l'attività della ricorrente, anche sotto il profilo di un rischio di associazione.

Tale condotta secondo la ricorrente risulterebbe esorbitante da qualsiasi ipotesi di uso descrittivo del marchio altrui, non eliminando le modalità d'uso di tali segni adottate in concreto dalla resistente il rischio di un potenziale pericolo di associazione o agganciamento a marchi o prodotti altrui o di ipotetici collegamenti commerciali tra le parti, in quanto eccedenti la stretta necessità di descrizione dei prodotti e servizi offerti.

Ha contestato altresì, sulla base dei medesimi fatti descritti, l'ipotesi di attività confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) rispetto alla fonte di provenienza dei prodotti e servizi forniti nonché quella di contrarietà alla correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.) in riferimento alla violazione di norme sul diritto d'autore anche di rilievo penale (artt. 12, 13, 16, 17 e 18 *bis* l.a. e artt. 171 e ss. l.a.) e del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

L'attualità di tali condotte illecite fonderebbe altresì il presupposto del *periculum in mora* necessario per l'adozione dei richiesti provvedimenti di inibitoria cautelare e di sequestro dei prodotti contestati, oltre alla descrizione delle scritture contabili e della documentazione commerciale della resistente.

2. Si è costituita nel procedimento cautelare la resistente 24 ORE CULTURA s.r.l., rilevando che l'attività dell'artista BANKSY mostrerebbe la volontà abdicativa dei diritti d'autore sulle sue opere, in ragione del fatto che esse sono collocate in via permanente in luoghi pubblici (conformemente ai principi della *street art*) mentre nella Mostra in questione sono esposti i multipli di tali opere realizzati e posti in commercio dallo stesso artista come normali opere figurative.

Ha rilevato che la facoltà di esporre tali multipli compete ai proprietari di essi, per cui non potrebbe contestarsi l'esposizione di esse nella Mostra in questione che riproduce un *format* già utilizzato in diverse città del mondo ed arricchito in questa sede da opere ulteriori, per le quali i rispettivi proprietari avevano ceduto e garantito il diritto di esposizione e di pubblicazione delle loro immagini sul catalogo



della Mostra stessa, nonché alcuni anche per finalità di *merchandising*.

Il materiale contestato riprodurrebbe opere dell'artista in pubblico dominio o i cui diritti sono stati ceduti dai loro attuali proprietari e sarebbe limitato al materiale promozionale ed al catalogo, con esclusione di altro *merchandising*.

Ha contestato la nullità di tutti i marchi registrati dalla ricorrente ed innanzi menzionati, in quanto registrati in malafede. Tali segni sarebbero stati depositati per fini diversi dall'esigenza di distinguere prodotti: PEST CONTROL OFFICE Ltd in effetti non realizza nulla delle attività commerciali e dei prodotti per le quali ha registrato i suoi marchi (mostre, prodotti editoriali, articoli di *merchandising*) ma utilizza tali registrazioni per creare ostacoli a lecite attività di terzi.

Peraltro il marchio denominativo "BANKSY" sarebbe nullo anche in quanto privo di autonoma capacità distintiva – essendo noto come lo pseudonimo di un noto artista di *street art* – mentre gli altri segni figurativi in realtà raffigurano esclusivamente due opere d'arte veicolanti specifici messaggi e risulterebbero attribuire al segno un valore sostanziale che influenzerebbe in via primaria la scelta d'acquisto del consumatore.

In ogni caso l'utilizzazione di tali segni da parte di 24 ORE CULTURA s.r.l. sarebbe lecita in quanto esclusivamente rivolta a soddisfare una funzione descrittiva dei prodotti e servizi offerti nell'ambito della Mostra secondo modalità del tutto conformi alle pratiche di lealtà proprie dell'attività espositiva.

Ha quindi contestato la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente rispetto ai diritti dell'artista sulle sue opere, quale ad esempio il diritto di riproduzione delle stesse, né la stessa ricorrente ha dato prova della titolarità dei diritti di utilizzazione economica ricevuti dall'artista.

Da ultimo ha dedotto l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 70 l.a. in relazione alla pubblicazione del catalogo della Mostra, contenente tre saggi critici e commenti alle singole opere dell'artista ivi raffigurate, in quanto del tutto pertinente ad un ambito di discussione critica con riproduzione solo in formato e scala minore delle opere contestate.

Ha concluso pertanto per il rigetto delle istanze cautelari svolte dalla ricorrente.

3. Appare opportuno rilevare che in punto di fatto le contestazioni svolte dalla ricorrente si sono specificate sulle seguenti iniziative di parte resistente, documentate mediante produzione in atti di esemplari dei prodotti contestati e che si aggiungono a quelle riguardanti il materiale promozionale dell'evento (manifesti, biglietti ecc.).

Si tratta, come depositati in forma fisica in data 6.12.2018 dalla ricorrente:

- a) del catalogo della Mostra "A visual protest. The art of Banksy" (doc. 23 fasc. ric.);
- b) di un'agendina con marchio "BANKSY" e frase "INVISIBILITY IS A SUPERPOWER" (doc. 24 fasc.



ric.);

c) di un quaderno con marchio "*BANKSY*" e frase "*TM OUT OF BED AND DRESSED. WHAT MORE DO YOU WANT?*" (doc. 25 fasc. ric.);

d) di una cartolina recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*SORRY! THE LIFESTYLE YOU ORDERED IS CURRENTLY OUT OF STOCK*" (doc. 26 fasc. ric.);

e) di una cartolina recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*IF GRAFFITI CHANGED ANYTHING IT WOUL BE ILLEGAL*" (doc. 27 fasc. ric.);

f) di un segnalibro recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*SORRY! THE LIFESTYLE YOU ORDERED IS CURRENTLY OUT OF STOCK*" (doc. 28 fasc. ric.);

g) di una gomma per cancellare recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*INVISIBILITY IS A SUPERPOWER*" (doc. 29 fasc. ric.).

4. Ritiene il giudice che le questioni di nullità dei marchi registrati dalla ricorrente PEST CONTROL OFFICE Ltd sollevate dalla parte resistente non possano allo stato essere ritenute significative della dedotta abusività del deposito di tali registrazioni, quantomeno rispetto ai profili richiamati in questa sede.

Invero l'ipotesi prospettata dalla parte resistente di registrazioni eseguite in malafede al (solo) fine di impedire a terzi di commercializzare prodotti appare di difficile accertamento in sede cautelare, tenuto conto che se è vero che in atti vi è prova limitata di una effettiva utilizzazione di detti segni da parte della ricorrente nella specifica funzione di segno distintivo (sostanzialmente circoscritta all'uso del nome "*BANKSY*" su carta intestata dei certificati di autenticazione nonché applicato sulla cornice di alcune opere dell'artista, uso quest'ultimo di dubbio riferimento alle finalità tipiche di un marchio: v. docc. 33, 33 *ter*, 33 *quater* fasc, ric.) tuttavia l'integrazione della particolare ipotesi di nullità prospettata esige la chiara ed indiscutibile prova della sussistenza dello specifico intento di ostacolare la concorrenza rispetto ai medesimi prodotti e di non voler utilizzare i segni nella loro funzione distintiva.

La giurisprudenza comunitaria, invero, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente la registrazione comunitaria contestata ha rilevato che devono essere considerati tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario. In particolare:

– il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;



– l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché

– il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione (così Corte Giustizia UE, sentenza 11.6.2009, causa C-529/07).

Allo stato tale prova non sembra con tutta evidenza possa essere integrata dal solo fatto che parte ricorrente abbia promosso la presente azione a tutela dei segni da essa registrati, non risultando nemmeno allegare le condizioni innanzi richiamate e la loro sussistenza all'epoca del deposito del marchio.

Né obiettivamente rilevante può ritenersi il fatto che i segni figurativi in questione siano composti dalla raffigurazione di due opere dell'artista al fine di ritenere che detta caratteristica integri l'ipotesi di nullità *ex art. 7, lett. e), punto iii) Reg. UE 207/09* applicabile *ratione temporis* alle registrazioni in esame, vertendo tale ipotesi di non registrabilità in relazione al marchio di forma né potendosi ritenere rilevante un'eventuale nullità del segno comunitario ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett.c) Reg. UE 207/09 (oggi art. 60, comma 2, lett. c) Reg. UE 1001/17), trattandosi di ipotesi di nullità relativa non invocabile dall'odierna convenuta.

5. Se dunque deve necessariamente procedersi all'esame delle contestazioni svolte dalla ricorrente in relazione alle ipotesi di uso illecito dei segni denominativi e figurativi da essa registrati, devono essere svolte le seguenti valutazioni.

5.1 Quanto alla liceità dell'utilizzazione da parte della resistente del nome "BANKSY" in particolare evidenza nel materiale promozionale della Mostra, ritiene il giudicante che tale condotta non integra illecita utilizzazione del segno in ragione dell'uso descrittivo che di tale segno è stato svolto da 24 ORE CULTURA s.r.l. ai sensi dell'art. 21 c.p.i.

Invero appare evidente – ed in effetti in sé non contestato dalla parte ricorrente – che il fatto che la Mostra attualmente in corso di svolgimento sia dedicata in via esclusiva alle opere dell'artista "BANKSY", sia pure in un contesto che attiene più in generale alla *street art*, implichi necessariamente che del nome dell'artista l'organizzatore dell'esposizione possa servirsi per indicare al pubblico l'oggetto della mostra stessa.

Se dunque tale esigenza si appalesa come reale, deve verificarsi se la particolare modalità contestata – e cioè il rilievo maggiore della parola "BANKSY" nel titolo della mostra, peraltro uso non presente in tutti i mezzi di promozione diffusi dalla resistente – possa comunque ritenersi conforme ai principi di correttezza professionale propri del settore di appartenenza dell'attività in concreto svolta mediante l'utilizzazione contestata.



La documentazione offerta a tale proposito dalla resistente – ma anche la comune esperienza dei frequentatori di esposizioni e mostre – denota che l'evidenziazione del nome dell'artista cui la mostra è dedicata è pratica del tutto normale nel settore e connaturata ad evidenziare lo stesso contenuto dell'esposizione e quindi ad orientare il pubblico rispetto all'oggetto della stessa.

Il fatto che la mostra sia dedicata ad un solo artista giustifica dunque anche l'evidenziazione del suo nome senza di per se stesso denotare l'esistenza di legami particolari con l'artista stesso o suoi aventi causa proprio in ragione della costante utilizzazione di tali modalità comunicative in relazione a mostre personali dedicate ad uno specifico artista. Diverso orientamento potrebbe in ipotesi adottarsi laddove in un contesto di un'esposizione riguardanti plurimi artisti fosse data esclusiva rilevanza ad uno solo di essi senza una specifica ragione giustificativa di tale particolare rilievo.

5.2 Quanto alla riproduzione su parte del materiale promozionale delle due immagini di opere che compongono i marchi figurativi registrati dalla ricorrente, in unione alle considerazioni innanzi svolte in relazione al marchio denominativo può rilevarsi che anche per tali elementi figurativi l'uso in funzione descrittiva, in quanto non ripresi per presentare un prodotto della resistente sotto il marchio altrui o per creare un collegamento con quest'ultimo ulteriore e/o diverso dal fatto che (anche) tali opere sono oggetto dell'esposizione.

Anche per tali segni vale dunque l'uso eseguito come elemento della comunicazione intesa ad evidenziare i contenuti dell'evento promosso.

In tale contesto comunicativo – in sé peraltro non estraneo alla funzione attrattiva del marchio, di garanzia della qualità, specificata nelle categorie di “comunicazione”, di “investimento” e di “pubblicità” (secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, UE, 22.9.2011, caso Interflora) - non sembra nemmeno rinvenibile una condotta parassitaria (neppure prospettata, tenuto conto che parte ricorrente non ha contestato la possibilità per la resistente di dare corso all'esposizione delle opere in questione), denigratoria o comunque pregiudizievole a danno della ricorrente, tenuto conto che la comunicazione pubblicitaria posta in essere dalla stessa indica espressamente la mancanza di autorizzazione da parte dell'artista e dunque l'estraneità dello stesso o dei suoi aventi causa a tale organizzazione.

In definitiva, l'impiego censurato non appare estraneo ai principi della correttezza professionale, violati secondo la Corte di Giustizia quando l'uso del segno: a) avvenga in modo da far pensare che esista un rapporto commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; b) pregiudichi il valore del marchio traendo indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; c) causi discredito o denigrazione di tale marchio; d) il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione del prodotto recante il marchio



di cui egli non è titolare (Corte di Giustizia, CE, 17 marzo 2005, caso Gillette).

5.3 Diverse valutazioni devono invece essere svolte in relazione al materiale di *merchandising* innanzi menzionato (dalla lett. b alla lett. g del punto 3 del presente provvedimento) e prodotto dalla ricorrente. Non pare in effetti contestabile che l'apposizione su tale materiale del segno “*BANKSY*” oggetto della registrazione di cui PEST CONTROL OFFICE Ltd è titolare risulti eseguita in violazione dei diritti derivanti da tale marchio.

Risultano in effetti non richiamabili anche a proposito di tale specifica utilizzazione le considerazioni innanzi svolte per i materiali promozionali relativi all'esposizione in atto, posto che l'apposizione di tale segno a prodotti del tutto generici e di comune consumo senza alcuna specifica attinenza all'ambito dell'esposizione rendono evidente che la sola apposizione del nome in questione ne caratterizza integralmente l'aspetto distintivo.

Né vale ad escludere l'illiceità di tale utilizzazione il solo fatto che il nome in questione sia apposto sotto una frase che dovrebbe derivare dall'artista, posto che l'offerta in vendita di tali prodotti appare ricollegabile all'attività di *merchandising* volta a promuovere la vendita di prodotti diversi da quello per il quale il marchio è noto ed utilizzato in via primaria. La finalità puramente commerciale di tale abbinamento consente di escludere ogni presunto rilievo al fatto che detto segno sia associato ad una frase riferibile all'artista.

La registrazione del marchio denominativo “*BANKSY*” n. 12.575.114 risulta eseguita anche per la classe 16 che comprende stampati ed affini, sicchè giustificato appare il riferimento alla lett. a) dell'art. 20 c.p.c.

6. Quanto al catalogo della mostra “*The art of Banksy. A visual protest*”, l'esame del volume in questione mostra una copertina – sulla quale appare la dicitura “*Unofficial – Unauthorised*” – che non contiene alcuno dei segni registrati dalla ricorrente, se non nel retro del volume una breve citazione di uno scritto dell'artista con l'indicazione del suo nome d'arte.

All'interno del volume – unitamente a molte immagini di opere dell'artista – risultano raffigurate anche le immagini delle opere “*bambina con il palloncino rosso*” e “*lanciatore di fiori*” che la ricorrente ha riprodotto nelle rispettive registrazioni di marchio unitamente a numerose immagini di altre opere dello stesso artista.

In relazione alla pubblicazione e commercializzazione di tale catalogo appare rilevante la contestazione svolta da parte ricorrente circa la sussistenza in tale condotta dei presupposti dell'illecito concorrenziale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c.

6.1 Quanto alla titolarità dei diritti vantati dalla ricorrente, non può negarsi – pur tenendo conto delle



esigenze di riservatezza che connotano il rapporto della stessa con l'artista la cui volontà è evidentemente quella di presentarsi al pubblico con il solo pseudonimo scelto – che l'ambito effettivo dei diritti ricevuti da PEST CONTROL OFFICE Ltd dal titolare dei diritti sulle opere realizzate dal BANKSY sia rimasto sostanzialmente indeterminato.

La stessa presentazione svolta dalla ricorrente nel presente procedimento appare in verità indefinita e generica rispetto alla reale indicazione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'artista da esso trasmessi a PEST CONTROL OFFICE Ltd, al di là dell'attività di autenticazione e vendita di opere che non attiene strettamente a tale ambito.

Se tale rilievo apparirebbe critico in un contesto in cui parte ricorrente agisse a tutela dei diritti patrimoniali delle opere in questione – posto che il principio di cui all'art. 167 l.a. potrebbe applicarsi solo limitatamente a talune facoltà di utilizzazione economica quali documentate in atti – tuttavia la delimitazione delle istanze cautelari al presupposto dell'illecito concorrenziale potrebbe consentire sotto altro profilo il riconoscimento di un rapporto di effettiva concorrenzialità tra le parti, ancorchè riferibile in concreto ad imprese operanti a livelli diversi o all'ipotesi di concorrenza potenziale.

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente PEST CONTROL OFFICE Ltd consente di rilevare – in aggiunta alla registrazione dei marchi innanzi considerati e del *domain name banksy.co.uk* (doc. 34 fasc. ric.), che dimostrerebbe quantomeno una non opposizione dell'artista alla registrazione ed utilizzazione da parte della ricorrente del proprio pseudonimo e delle opere oggetto dei marchi figurativi che risulterebbero oggetto di licenze rilasciate dalla ricorrente (docc. 33 *bis* e 36 fasc. ric.) – che essa potrebbe ritenersi il soggetto avente il potere di autorizzare l'esposizione delle opere dell'artista in questione, come si desume dalle autorizzazioni da essa rilasciate sia in favore del Museo del Louvre – che si riferiva a delle riproduzioni fotografiche fornite dalla ricorrente - che del British Museum (doc. 37 fasc. ric., ove la PEST CONTROL OFFICE Ltd risultava qualificata quale "*lender*"), così come va rilevato il ruolo da essa svolto nell'organizzazione dell'evento dell'estate 2015 consistito nella realizzazione di un parco temporaneo che esponeva anche opere dell'artista (v. doc. 38 fasc. ric.).

Da ciò pertanto deve necessariamente riconoscersi che PEST CONTROL OFFICE Ltd opera nel settore delle esposizioni di opere figurative, esercitando quantomeno l'attività di autorizzazione all'esposizione delle opere dell'artista BANKSY in favore degli enti che provvedono all'organizzazione di mostre ed esposizioni ad un livello certamente di rilievo europeo e dunque operando - sia pure ad un livello diverso - nello stesso ambito di attività della resistente, tenuto conto che il complesso delle loro attività si rivolge al medesimo bacino finale di utenza e di consumatori.



Peraltro, come si è già osservato, l'oggetto sociale della ricorrente ("*operation of arts facilities*"; v. doc. 1 fasc. ric.) e la sua concreta attività come da essa esercitata deporrebbero nel senso che l'ambito della sua attività si sviluppa quantomeno nell'intero ambito europeo, come documentato dai suoi rapporti con istituzioni museali di diverse nazioni di primario rilievo e che dunque essa risulterebbe comunque certamente estensibile anche al territorio italiano.

Va altresì rilevato che la ricorrente appare la proprietaria del dominio *banksy.co.uk* che appare quale sito ufficiale dell'artista e che contiene le immagini di tutte le opere realizzate da BANKSY (doc. 34 fasc. ric.).

6.2 Appare pacifico in causa che l'esposizione in contestazione in corso di svolgimento in Milano è composta da multipli delle opere dell'artista acquistate da soggetti privati che risultano commercializzate con l'autorizzazione dell'artista stesso: ciò comporta di fatto la non pertinenza al caso di specie delle peculiari problematiche di diritto d'autore relative alla *street art*, caratterizzata dalla realizzazione in luogo pubblico di un'opera che implicherebbe in sé per un verso la pubblica e libera esposizione della stessa in rinuncia delle prerogative proprie della tutela autoriale e sotto altro profilo la natura effimera dell'opera stessa, in un contesto ideologico di diretta contestazione del diritto d'autore e/o dei circuiti commerciali propri di tale settore. In effetti tali opere multiple derivate dall'originale si pongono di fatto quali opere dell'arte figurativa per così dire classica secondo la stessa volontà dell'artista che ne ha consentito e promosso la diffusione e cessione come tali, attività dunque che sembra in realtà escludere ogni ripudio da parte del medesimo dell'applicazione delle ordinarie regole della normativa in tema di diritto d'autore e in generale dai principi della proprietà intellettuale (v. anche, a conferma di tale atteggiamento, le indicazioni relative al *copyright* presenti sul volume *Wall and Piece*: doc. 21 fasc. ric.).

In tale contesto, dunque, deve ritenersi rilevante il disposto dell'art. 109 l.a., secondo il quale la cessione di un esemplare dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica connessi a dette opere.

In particolare – per ciò che qui rileva – non può ritenersi, in mancanza di prova contraria proveniente dal proprietario dell'esemplare, che a questi sia stato contestualmente ceduto insieme al diritto di proprietà dell'opera anche il diritto di riproduzione della stessa (art. 13 l.a.).

La giurisprudenza ha già da tempo chiarito che anche la riproduzione fotografica di un'opera d'arte figurativa nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell'opera pittorica e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore. La mancanza di specifica pattuizione derogativa della permanenza in capo all'autore (anche) del diritto di riproduzione implica



che il legislatore, conformemente alle sue finalità specifiche, ha voluto proteggere l'utilizzazione economica che può effettuare l'autore mediante la riproduzione in copie, ed altresì mediante qualunque tipo di moltiplicazione in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione (così Cass. 11343/96).

Né pare rilevante in contrario la particolarità di una pubblicazione in un catalogo, in scala ridotta rispetto all'originale, dell'immagine delle opere in questione in relazione alle eccezioni al principio di esclusiva regolate dall'art. 70 l.a.

Tale previsione costituisce eccezione al regime ordinario dell'esclusiva e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti, e cioè quelli della citazione, del riassunto, e della riproduzione di parti dell'opera, effettuati per finalità di critica, di discussione e di insegnamento. Ciò implica che deve escludersi da tale ambito la riproduzione integrale dell'opera pittorica, ancorché evidentemente in scala minore rispetto all'originale, né potendosi individuare nel catalogo in questione una esclusiva o prevalente finalità critico-culturale. A tale proposito appare rilevante considerare l'assoluta prevalenza delle immagini delle opere dell'artista rispetto alla ben più limitata parte di testo che accompagna tali illustrazioni.

Non può peraltro negarsi anche l'effettiva potenziale concorrenza che tale catalogo integra rispetto all'esercizio da parte dell'autore dei suoi diritti di utilizzazione dell'opera originaria, posto che esso si porrebbe in diretta concorrenza con analoghe pubblicazioni autorizzate dall'autore o anche – in ragione della presenza di numerose immagini delle opere dell'artista – non rappresentanti meri cataloghi ma pubblicazioni comunque illustranti in generale la sua attività artistica.

La resistente 24 ORE CULTURA s.r.l. ha prodotto in atti i contratti intercorsi per la realizzazione a Milano della mostra in questione, nonché quelli intercorsi con singoli proprietari delle opere che si sono aggiunte a quelle fornite dagli organizzatori della mostra che è stata portata in diverse città europee ed extraeuropee (docc. da 3 a 6 fasc. res.).

Deve darsi atto che in tutti detti contratti le controparti contrattuali della resistente hanno espressamente garantito la titolarità in loro favore anche dei diritti di riproduzione delle immagini delle opere in questione per la realizzazione del catalogo della Mostra oltre che per articoli di *merchandising*. Tale produzione tuttavia non può ritenersi sufficiente al fine di confermare l'esistenza del patto contrario menzionato dall'art. 109 l.a. che consentirebbe la diffusione del catalogo in questione, posto che nessun elemento documentale è rilevabile circa l'effettiva cessione a ciascuno di tali soggetti di tale particolare facoltà da parte dell'autore delle opere o di suoi aventi causa.

6.3 In tale contesto dovrebbe dunque ritenersi fondata in punto di fatto la contestazione della condotta illecita consistente nella riproduzione non autorizzata da parte della resistente di immagini fotografiche



dell'artista BANKSY all'interno del catalogo della mostra attualmente in corso a Milano.

Tuttavia ritiene questo giudice che il rilievo obbiettivo di tale illecito – almeno allo stato degli atti e delle allegazioni delle parti – non comporta nel caso di specie anche una consequenziale pronuncia accertativa dell'illecito concorrenziale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c.

E' opinione condivisibile quella secondo la quale per l'integrazione di tale fattispecie di illecito concorrenziale, oltre alla verifica positiva della condotta obbiettivamente *contra legem*, sia necessaria la verifica dell'effettiva potenzialità di tale condotta di un danno a carico del soggetto che lamenta la commissione di tale illecito che risulti causalmente collegabile ad esso.

Se infatti si tiene in debita considerazione il fatto che la ricorrente ha agito in questa sede non già sulla base della sua titolarità di diritti di sfruttamento economico delle opere dell'artista – bensì sulla base dei diritti derivanti dalle proprie registrazioni di marchio - la valutazione della documentazione prodotta così come innanzi rammentata non consente di ritenere che essa abbia altresì ottenuto dall'autore il diritto di riproduzione di tali opere, ivi compreso anche il diritto di consentire a terzi la riproduzione delle opere stesse. In effetti le iniziative in cui essa appare agire in prima persona documentate in atti riguardano l'esposizione di opere dell'artista, senza menzione dell'eventuale cessione anche del diritto di riproduzione delle stesse, così come la titolarità del sito [web www.banksy.co.uk](http://www.banksy.co.uk) in capo alla ricorrente - ove tali opere risultano raffigurate – non comporta logicamente e conseguentemente la cessione da parte dell'autore anche del diritto di riproduzione delle opere alla ricorrente per se stessa e/o per la cessione a terzi, posto che tale sito *web* è il sito ufficiale dell'artista e in esso non appare alcuna menzione di PEST CONTROL OFFICE Ltd o qualsiasi riferimento ad attività di commercializzazione delle opere o di cessione di diritti sulle stesse.

In buona sostanza non vi sono elementi significativi per ritenere che l'artista non abbia riservato a sé l'esercizio di tale diritto di riproduzione delle opere, tenuto altresì conto che la stessa PEST CONTROL OFFICE Ltd non ha nemmeno affermato di essere il soggetto che ha provveduto ad eseguire le copie multiple che sono oggetto dell'esposizione della resistente su incarico dell'artista.

In tale contesto deve dunque ritenersi che la riproduzione delle immagini delle opere dell'artista nel catalogo contestato – sia pure considerabile allo stato degli atti come indebitamente svolta dalla resistente – non interferisca di fatto con le prerogative commerciali proprie della ricorrente, alla quale non risulta allo stato degli atti attribuito alcun concorrente diritto di riproduzione delle medesime immagini che possa ritenersi effettivamente pregiudicato dall'attività della resistente.

7. Se dunque le istanze cautelari svolte dalla ricorrente risultano fondate limitatamente al profilo del *fumus boni iuris* connesso all'utilizzazione del segno “BANKSY” sui prodotti di *merchandising* innanzi



considerati, ritiene il giudice che sussista altresì per tale ipotesi anche l'ulteriore presupposto del *periculum in mora* atto a giustificare il rilascio di provvedimento d'urgenza.

Se è vero che il valore economico complessivo di tali prodotti sembrerebbe non raggiungere in sé livelli di particolare rilevanza, tuttavia ritiene il giudice di attenersi ai principi generalmente seguiti in tema di *periculum in mora* da questo Tribunale nel senso di attribuire comunque a tale condotta un potenziale effetto depressivo delle capacità distintive del marchio registrato che consente di individuare un margine di pregiudizio irreparabile comunque apprezzabile ove le condotte censurate non fossero tempestivamente inibite.

In effetti sia per il tempo necessario per lo svolgimento di una eventuale causa di merito, sia in relazione alle possibilità di ulteriore espansione di tali condotte - allo stato non escludibile con la necessaria certezza - la presenza sul mercato di prodotti recanti il medesimo marchio e non riconducibili al legittimo titolare di esso determinerebbe quantomeno una indubbia diluizione della capacità distintiva di esso, non compiutamente recuperabile mediante un mero indennizzo economico.

Ritiene peraltro il giudice di limitare le misure cautelari pertinenti alla sola inibitoria all'ulteriore diffusione e commercializzazione di tali prodotti con imposizione di penale, risultando tali misure del tutto sufficienti ad eliminare ogni pregiudizio effettivo.

Non appare altresì concedibile in sede cautelare il provvedimento richiesto ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i. volto ad ottenere la documentazione contabile e commerciale relativa ai prodotti in questione, posto che parte ricorrente non ha dedotto i motivi d'urgenza per cui tali misure dovrebbero essere anticipate rispetto alla fase di merito.

8. Il rilascio di misure astrattamente stabilizzabili tra le parti senza necessità di instaurazione della relativa causa di merito consente la regolazione delle spese processuali relative alla presente fase.

Tenuto conto del complessivo esito del procedimento e del solo parziale accoglimento delle istanze cautelari di parte ricorrente stima equo il giudice compensare per il 50% le spese del procedimento tra le parti, provvedendo pertanto alla condanna di parte resistente al rimborso delle spese del giudizio nella misura specificata in dispositivo che già tiene conto di tale parziale compensazione.

P.q.m.

visto l'art. 669 *octies* c.p.c.,

1) in parziale accoglimento delle istanze cautelari avanzate da PEST CONTROL OFFICE Ltd nei confronti di 24 ORE CULTURA s.r.l., inibisce alla parte resistente l'ulteriore commercializzazione e diffusione dei seguenti prodotti di *merchandising*, in quanto indebitamente riproducenti il marchio denominativo "BANKSY", n. 12.575.114 di titolarità di parte ricorrente:



- agendina con marchio "*BANKSY*" e frase "*INVISIBILITY IS A SUPERPOWER*" (doc. 24 fasc. ric.);
 - quaderno con marchio "*BANKSY*" e frase "*I'M OUT OF BED AND DRESSED. WHAT MORE DO YOU WANT?*" (doc. 25 fasc. ric.);
 - cartolina recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*SORRY! THE LIFESTYLE YOU ORDERED IS CURRENTLY OUT OF STOCK*" (doc. 26 fasc. ric.);
 - cartolina recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*IF GRAFFITI CHANGED ANYTHING IT WOULD BE ILLEGAL*" (doc. 27 fasc. ric.);
 - segnalibro recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*SORRY! THE LIFESTYLE YOU ORDERED IS CURRENTLY OUT OF STOCK*" (doc. 28 fasc. ric.);
 - gomma per cancellare recante il marchio "*BANKSY*" e frase "*INVISIBILITY IS A SUPERPOWER*" (doc. 29 fasc. ric.);
- 2) fissa la somma di € 20,00 a titolo di penale per ogni prodotto eventualmente diffuso e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria di cui al punto 1);
- 3) respinge le ulteriori istanze cautelari avanzate dalla parte ricorrente;
- 4) condanna parte resistente al parziale rimborso delle spese del presente procedimento in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
- Milano, 14 gennaio 2019

il Giudice
dott. Claudio Marangoni

