

Dipartimento
di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Commerciale 2

Tutela della *Street Art* e diritto d'autore: il caso Banksy.

Chiar.mo Prof. Antonio Nuzzo

Relatore

Chiar.mo Prof. Paolo Tullio

Correlatore

Luigi Toscano

Matr. 137873

Candidato

Anno Accademico 2020/2021

A mia madre Silvia, la mia forza più grande, per aver sempre creduto in me.

A mio padre Michele, che non ha mai smesso di proteggermi.

INTRODUZIONE	5
--------------------	---

CAPITOLO I

DIRITTO D'AUTORE E TUTELA DEL MARCHIO: PROFILI GIURIDICI RILEVANTI

1.	Brevi cenni sul diritto d'autore	10
1.1	<i>Segue</i> : Aspetti patrimoniali e morali.....	14
1.2	Pseudonimo e anonimato nella Legge n. 633/1941	17
2.	Il marchio registrato	20
2.1.	Nullità della registrazione e malafede.....	25
2.2.	La contraffazione del marchio.....	29

CAPITOLO II

STREET ART E DIRITTO D'AUTORE

1.	Il fenomeno della <i>Street Art</i> : una necessaria premessa.....	35
1.1	La <i>Street Art</i> c.d. ufficiale e quella indipendente.....	39
2.	Inquadramento della <i>Street Art</i> nella legge sul diritto d'autore	51
2.1.	La tutela delle opere dell'ingegno a carattere creativo	60
3.	Profili comparatistici: sistemi di <i>civil law</i> e <i>common law</i> a confronto.	66
3.1	Alle radici del Copyright	67
3.2	Concetto di creatività dell'opera	72
3.3	Requisito di <i>fixation</i> dell'opera.....	75
3.4	Il problema della tutelabilità dell'opera illecitamente formata	80
3.5	Diritti morali e patrimoniali	82

CAPITOLO III

IL CASO BANSKY

1.	Banksy davanti al Tribunale di Milano.....	91
1.1	Analisi della soluzione prospettata dal Giudice di merito	98

<i>a)</i> L'ardua prova della malafede al momento della registrazione.....	98
<i>b)</i> L'uso del marchio in funzione descrittiva.....	101
<i>c)</i> Attività di merchandising e profile di illiceità.....	103
2. Recenti sviluppi: la pronuncia dell'EUIPO sul marchio Banský.....	110
CONCLUSIONE	120
BIBLIOGRAFIA	126

Introduzione

Il presente elaborato prende spunto dalla recente ordinanza del Tribunale di Milano pronunciata in occasione della vicenda giudiziaria che ha coinvolto lo *Street Artist* Banksy.

Essa permette di affrontare un tema particolare quale il rapporto tra tutela della *Street Art* e diritto d'autore e di svolgere riflessioni giuridiche tanto attuali quanto controverse.

Com'è noto, l'espressione *Street Art* indica quel fenomeno artistico che consiste nella realizzazione di opere nello spazio urbano, ossia uno spazio pubblico non convenzionale, attraverso svariati mezzi espressivi quali, ad esempio, vernici, bombolette *spray*, *stencil*, *sticker*, *poster*, mosaici, installazioni luminose.

Sorto alla fine degli anni '60 negli Stati Uniti, si è diffuso in tempi brevi in tutta Europa trovando ampio consenso da parte del pubblico.

La principale peculiarità di tale espressione artistica risiede, come si vedrà, nella sua dimensione spaziale; le opere vengono realizzate sui supporti più disparati: muri, treni, portoni, sono solo alcuni di essi.

Altri elementi che la contraddistinguono sono rappresentati dalla natura effimera delle opere in ragione della loro esposizione ai fenomeni atmosferici, all'incuria della gente e dalla loro natura *site-specific* ossia strettamente collegata al luogo in cui vengono in essere.

Proprio per le sue caratteristiche, la *Street Art* pone complesse problematiche da un punto di vista giuridico sia per quanto concerne la riproduzione delle opere sia per quanto concerne la loro tutela.

Il primo capitolo verterà sull'analisi della disciplina sul diritto d'autore che si presenta come fondamentale ai fini del presente lavoro.

La legge 22 aprile 1941, n. 633, è stata approfondita ed innovata ad opera del legislatore anche con recenti interventi. Oggetto di attenzione nel diritto internazionale convenzionale, i principali accordi tra Stati dedicati alla disciplina della materia ricevono ormai applicazione quasi universale, fornendo una base di principi sostanzialmente uniformi che concernono sia gli aspetti di diritto materiale, sia le regole relative all'estensione della tutela *ratione personae*. Si tratta della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, più volte modificata, dell'Accordo TRIPS (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), della *Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale* o Accordo OMPI, dei Trattati *WIPO Copyright Treaty* e *WIPO Performances and phonograms treaty*.

Dopo aver messo in evidenza il rilievo costituzionale del diritto d'autore, rappresentando una delle più elevate forme di espressione della persona umana, ci si soffermerà sul suo contenuto e quindi sugli aspetti patrimoniali e morali. Seguendo la disciplina codicistica verranno analizzate le caratteristiche delle singole facoltà che discendono dalla titolarità del diritto d'autore, con particolare riferimento al diritto riconosciuto in capo all'autore di un'opera di pubblicare la stessa in forma anonima o pseudonima.

Si affronteranno, infine, alcuni profili della disciplina del marchio, nazionale, europeo ed internazionale, stante il suo possibile utilizzo come strumento di protezione delle opere d'arte e quindi anche delle opere di *Street Art*. In special modo si affronteranno i profili afferenti alla registrazione del marchio e alla sua nullità nelle ipotesi di malafede sussistente al momento del deposito del segno distintivo.

Il secondo capitolo sarà dedicato all'esame delle soluzioni prospettate ai fini del riconoscimento in favore delle opere della *Street Art* di una tutela giuridica nonché

ai fini del bilanciamento tra i vari interessi contrapposti parimenti fondamentali che entrano in gioco.

Si crea, infatti, una divergenza soggettiva tra chi è titolare del *corpus mechanicum* ossia colui che è titolare del supporto materiale su cui l'opera è espressa o riprodotta e chi realizza il *corpus mysticum* che spetta all'autore per l'originario titolo della creazione.

Un tema particolarmente delicato è quello che attiene alla distinzione tra *Street Art* cosiddetta ufficiale e *Street Art* indipendente, potendosi distinguere a seconda che l'opera sia stata autorizzata o sia stata realizzata illegalmente ossia senza il consenso del proprietario del supporto: ciascuna presenta caratteri ed effetti differenti.

Partendo dall'ordinamento nazionale vedremo, anche attraverso la disamina delle autorevoli opinioni dottrinali e degli indirizzi giurisprudenziali formatisi sul punto, che il fenomeno dell'arte urbana può inquadrarsi, non rinvenendosi una legislazione *ad hoc*, all'interno della legge sul diritto d'autore, benché non manchino altri suggerimenti. Sono state elaborate, infatti, alcune tesi che considerano le opere di *Street Art* come «altri beni» paesaggistici secondo la definizione fornita dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.

A questo punto di notevole rilevanza appare una analisi di tipo comparato che viene svolta approfondendo il raffronto tra sistemi appartenenti alla tradizione di *common law* e di *civil law*.

Si traccia un *excursus* storico circa l'evoluzione del concetto di *copyright*, per poi concentrarsi sulla sua natura e sulle principali caratteristiche dello stesso.

Nel corso di questa trattazione verranno evidenziate le divergenze presenti tra i modelli considerati con riguardo al concetto di creatività che viene inteso in senso diverso a seconda delle diverse concezioni del rapporto autore-opera; con riguardo al requisito della *fixation* dell'opera; con riguardo al problema della tutelabilità dell'opera illecitamente formata; con riguardo al riconoscimento di diritti morali e/o patrimoniali agli autori delle opere in questione.

Oggetto del terzo capitolo è il caso Banksy portato all'attenzione del Tribunale di Milano, Sezione Impresa, nel 2019.

La vicenda, che ha avuto ampio risalto mediatico, evidenzia con molta chiarezza le difficoltà che tutt'oggi, nonostante i molteplici tentativi, si riscontrano nella tutela delle opere di *Street Art* in particolar modo quando l'identità dell'autore è sconosciuta ovvero quando la realizzazione delle stesse avviene senza autorizzazione alcuna.

Il giudizio cautelare instaurato dalla società che tutela i marchi dello *Street Artist* contro l'uso non autorizzato del nome e delle immagini di opere dello stesso, vede Banksy parzialmente soccombente.

Ottiene soltanto l'inibitoria nei confronti degli organizzatori di una mostra dedicata all'artista alla commercializzazione di prodotti di *merchandising* riproducenti il marchio "Banksy". L'impiego del marchio a fini informativi e promozionali, invece, è stato ritenuto un lecito uso descrittivo del segno. La slealtà concorrenziale censurata dalla ricorrente non ha trovato accoglimento per difetto di legittimazione attiva, non essendoci prova in atti dell'avvenuta cessione da parte dell'autore del diritto di riproduzione delle sue opere.

Ci si soffermerà sulle soluzioni prospettate dal Giudice di merito e sulle considerazioni sottese alle stesse.

Fondamentale sarà analizzare un'altra pronuncia che vede nuovamente protagonista Banksy. Si tratta della decisione n. 33 843 C del 14 settembre 2020 dell'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

In questo caso il famoso artista perderà una battaglia, quella contro il *Copyright* e contro il sistema capitalistico in generale, per cui ha sempre lottato in nome dei suoi ideali.

Il marchio figurativo costituito dall'opera "*Flower Thrower*" è dichiarato nullo ritenendosi integrata la fattispecie di nullità della registrazione per malafede ad opera della società *Pest Control Office Limited* che cura l'amministrazione, la gestione nonché la tutela dei diritti dell'artista Banksy nel settore della *Street Art*.

A detta dell'EUIPO, il noto artista avrebbe agito in malafede e registrato il marchio solo per non uscire dall'anonimato.

Diritto d'autore, anonimato e proprietà intellettuale del marchio, come si conciliano? È quindi questo l'interrogativo a cui l'EUIPO risponde sulla base di una serie di argomentazioni che il presente lavoro mirerà a sintetizzare.

Capitolo I

Diritto d'autore e tutela del marchio: profili giuridici rilevanti

1. Brevi cenni sul diritto d'autore

La legge sul diritto d'autore è stata introdotta nel 1941, epoca in cui era già molto forte l'esigenza di riconoscere diritti a favore dell'autore di tutte quelle opere dell'ingegno che venivano via via estrinsecandosi in molteplici forme sempre più in linea con gli sviluppi del tempo.

Oggi, più di allora, tale necessità assume fondamentale importanza, atteso che in una società altamente industrializzata come la nostra, il fenomeno dell'attività creativa è sempre più presente e costituisce uno degli aspetti di maggior rilievo nella vita economica del Paese.

Le creazioni intellettuali, infatti, rappresentano una preziosa forma di ricchezza: chi inventa un nuovo prodotto o compone un'opera d'arte originale crea nuovi valori, meritevoli di protezione giuridica¹.

L'evoluzione delle tecniche di comunicazione e delle forme di espressione dell'ingegno umano ha progressivamente trasformato il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, e allo stesso tempo ha ampliato l'area di tutela rispetto a quella prevista originariamente.

Inizialmente il diritto d'autore era pensato con riguardo principalmente alle opere letterarie e tutto ciò che concerneva la riproduzione in esemplari e l'accessibilità degli stessi al pubblico; il diritto d'autore odierno abbraccia i programmi televisivi, il *software* e i codici informatici, gli schemi di organizzazione e funzionamento delle banche dati, l'*industrial design*, la *Street Art*.

¹ V. ROPPO, *Diritto privato*, Giappichelli, 2018, p. 775.

La rivoluzione digitale se da un lato ha permesso l'estensione del diritto d'autore, dall'altro, ha reso possibile il manifestarsi di inedite modalità di aggressione di esso, che erano sconosciute in passato. Basti pensare alla pirateria informatica, al cosiddetto *file-sharing*², allo *streaming* illegale.

Queste sono le ragioni poste alla base dei continui interventi normativi e giurisprudenziali volti a colmare le lacune che una realtà in continua trasformazione crea.

È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica.

Difatti, la legge 22 aprile 1941, n. 633 (l. dir. aut.)³ che, unitamente alle norme contenute nel Codice civile⁴, sta alla base dell'inquadramento sistematico della materia, è stata sottoposta a numerosi e profondi interventi di modifica ed integrazione⁵.

² Con *file-sharing* si intende l'attività informatica della condivisione libera di files che non di rado ha ad oggetto opere coperte da esclusiva per mezzo di svariati canali di comunicazione *on line*, quali, ad esempio, il *peer-to-peer*.

³ Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in G.U. n.166 del 16-07-1941.

⁴ Il capo I del Titolo IX, libro V, Codice civile, Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (artt. 2575 – 2583 Codice civile) è intitolato Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche.

⁵ Tra le varie modifiche apportate al testo della legge 1941, n. 633 si possono richiamare quelle ad opera della l. 18 agosto 2000, n. 248 contenente nuove norme di tutela del diritto d'autore in (G.U. n. 206 del 4 settembre 2000); del d.l. 22 marzo 2004, n. 72, conv. in l. 22 maggio 2004, n. 128 (in G.U. n. 159 del 11 luglio 2004) sulla diffusione abusiva di opere dell'ingegno e per il sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo; d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, conv. in l. 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. n. 75 del 1° aprile 2005); d.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 (in G.U. n. 71 del 25 marzo 2006) di attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale; d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006) di attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; l. 9 gennaio 2008, n. 2 (in G.U. n. 21 del 25 gennaio 2008) riguardante la S.I.A.E. e la possibilità di pubblicare su Internet immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate; d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 che ha recepito la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. In materia di servizi ad accesso incondizionato si veda d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 in attuazione della direttiva 98/84/CE; mentre circa l'istituzione di Sezioni specializzate in materia di diritto d'autore presso i tribunali e le corti d'appello si veda d.lgs. 27 giugno 2003, n. 68 (in G.U. n. 159 del 11 luglio 2003).

Inoltre, si è resa indispensabile una tutela sul piano oltre che nazionale, internazionale. Sono state così stipulate varie Convenzioni tra i diversi Stati al fine di garantire una protezione quanto più efficace ed uniforme possibile.

Rilevano la *Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche* firmata il 9 settembre del 1886 e ratificata nel nostro ordinamento con la legge 20 giugno 1978, n. 399, la quale stabilisce per la prima volta la reciprocità della tutela del *copyright* tra le nazioni aderenti; la *Convenzione universale per il diritto d'autore*, promossa dall'UNESCO e firmata a Ginevra nel 1952, modificata nel 1971 e ratificata dall'Italia con la legge 16 maggio 1977, n. 306 entrata in vigore nel 1980; la *Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale* (OMPI), firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificata con la legge n. 424 del 28 aprile 1976.

Significativi anche accordi e trattati sul diritto d'autore. Si fa riferimento all'*Accordo TRIPS (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* del 1994, su peculiari aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e ai trattati *WIPO Copyright Treaty* e *WIPO Performances and phonograms treaty* del 1996.

Il diritto d'autore è presidiato da tutele civili⁶, amministrative⁷ e penali⁸, a conferma del fatto che si tratta di un diritto di spiccato rilievo.

Invero, esso rappresenta una delle più elevate forme di espressione della persona umana. Pertanto, sebbene non vi sia una espressa dimensione costituzionale⁹, il diritto d'autore è riconducibile a numerose disposizioni della Carta costituzionale,

⁶ Artt. 156 ss. l. dir. aut.: ad esempio, attraverso l'accertamento della titolarità del diritto d'autore, l'inibizione della violazione temuta o in atto, la rimozione o distruzione di quanto è stato strumento di detta violazione, il risarcimento dei danni subiti.

⁷ Art. 174 bis l. dir. aut.

⁸ Artt. 171 ss l. dir. aut.

⁹ A differenza di altri Stati le cui costituzioni riconoscono la dimensione di diritto fondamentale al diritto della proprietà intellettuale. Ad esempio, tra le Carte costituzionali che prevedono un espresso richiamo al diritto d'autore, si rinvengono l'art. 42 della Costituzione portoghese e l'art. 20, 1 b, della Costituzione spagnola (M.L. MONTAGNANI, *Il diritto d'autore nell'era digitale: la distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Milano, 2012, p. 28).

quali, ad esempio, l'art. 2 Cost. che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, nonché l'art. 3 Cost. (rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana); è riconducibile, altresì, al principio in base al quale ciascun cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.), al principio consacrato nell'art. 21 Cost. in base al quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

L'ordinamento nazionale promuove poi lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.) ed anche la partecipazione alla vita sociale dell'autore che si realizza proprio attraverso l'esplicazione delle attività di creazione e divulgazione della propria opera e della libertà dell'arte e della scienza, ai sensi dell'art. 33 Cost.

Inoltre, occorre considerare che le norme sulla protezione delle opere dell'ingegno sono collocate all'interno del libro V del Codice civile dedicato al lavoro ed in particolare l'art. 6 l. dir. aut. afferma espressamente «il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale».

Merita infine di essere segnalato il recente intervento normativo sul diritto d'autore. Si tratta della Direttiva europea n. 790 del 2019¹⁰.

Gli obiettivi principali posti alla base della Direttiva appena richiamata sono riassunti nell'art. 1, che così recita: «La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.

¹⁰ Direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.), in G.U.U.E. L 130 del 17.5.2019.

Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali».

La direttiva si applicherà a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva.

1.1. Segue: Aspetti patrimoniali e morali

Volgendo lo sguardo al contenuto del diritto d'autore, il suo è un contenuto complesso.

Consiste in due distinti diritti, un diritto morale e un diritto patrimoniale, che a loro volta sono scomposti dalla stessa legge n. 633/141 in ulteriori diritti¹¹.

Il diritto morale comprende una serie di facoltà di contenuto non economico, dirette a valorizzare la personalità del creatore: è infatti classificabile fra i diritti della personalità. Vi rientrano il diritto di paternità dell'opera, cioè il diritto di esserne riconosciuti autori, e di impedire che qualcun altro se ne attribuisca abusivamente la paternità; il diritto di inedito, ovvero il diritto di decidere se pubblicare la propria opera o meno, in base agli articoli 2577 Codice civile, 12 e 20, 1. dir. aut.), se pubblicarla con il proprio nome o anonima o pseudonima (art. 21, 1. dir. aut.), di ritirarla dal commercio, qualora concorrano gravi ragioni morali, indennizzando chi aveva acquistato da lui il diritto di utilizzarla a fini commerciali (art. 2582 Codice civile; art. 142, 1. dir. aut.); il diritto all'integrità dell'opera che

¹¹ Autorevole dottrina, tra cui A. SIROTTI GAUDENZI, (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, UTET Giuridica, 2008, p. 109, preferisce infatti parlare di “diritti patrimoniali” e “diritti morali”, richiamando a sostegno di tale assunto la giurisprudenza della Suprema Corte in base alla quale i diritti di cui trattasi sono indipendenti gli uni dagli altri (Cass., 12.11.1994, GCM, 1994, fasc.11) nonché l'art. 19 l. dir. aut. che afferma l'indipendenza dei diritti esclusivi di natura patrimoniale, tant'è che «l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti».

si traduce nel diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altre modificazioni tali da recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore¹².

Il diritto morale di autore, posto a presidio della personalità dell'autore, è irrinunciabile e inalienabile. Dopo la morte del titolare, può essere fatto valere, senza limiti di tempo, dai familiari più stretti (art. 23 l. dir. aut.). Il diritto morale non si perde con l'eventuale cessione a terzi dei diritti patrimoniali (art. 2577, comma 2, Codice civile; art. 20, comma 1, l. dir. aut.).

Il diritto patrimoniale di autore consiste, invece, nel diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma o modo, originale o derivato, ai sensi dell'art. 12 l. dir. aut. e dell'art. 2577 Codice civile.

In particolare, comprende il diritto di riprodurre la stessa in più copie, di trascriverla, eseguirla ovvero di metterla in commercio o comunque a disposizione del pubblico; comprende altresì il diritto di tradurla in altra lingua o dialetto, di modificarla, elaborarla o pubblicarla in raccolta, nonché il potere in capo all'autore di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

A differenza del diritto morale, il diritto patrimoniale può essere alienato: il suo trasferimento, a un editore, a una casa discografica e così via, è il modo più comune in cui autori lo esercitano e ricavano le corrispondenti utilità economiche.

Il diritto d'autore consiste dunque, essenzialmente, in un'esclusiva. La ragione per la quale la legge la istituisce si rinviene non solo nell'interesse individuale dei titolari, ma anche in nome di un interesse generale.

Infatti, come accennato, il diritto d'autore viene concepito come incentivo alla creatività, ancorato alla garanzia in favore degli autori dell'esclusiva dei profitti economici ricavabili dalle loro creazioni. Ciò li incoraggia a creare e al tempo

¹² La lesione del diritto d'autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell'opera e non all'utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell'art. 205 Codice civile, secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata. In questi termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 25510 del 2010.

stesso si arricchisce il patrimonio tecnologico ed artistico, del quale si avvantaggia l'intera collettività.

È bene sottolineare che i diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti (art. 19 l. dir. aut.) il che significa che l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Sono, quindi, esercitabili separatamente o congiuntamente e possono avere ad oggetto l'opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti.

Il diritto all'utilizzazione economica esclusiva della creazione intellettuale ha durata limitata, precisamente per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

L'esclusiva ha confini ben delimitati: il diritto d'autore è liberamente trasferibile a terzi, sia *inter vivos* che *mortis causa*, sia totalmente che parzialmente, sia in via definitiva che in via temporanea. Copre solo una particolare espressione artistica o letteraria ma non l'idea espressa che chiunque può liberamente riprendere, rielaborare, rivestire di una diversa forma espressiva.

I diritti, morale e patrimoniale, d'autore si acquistano con la semplice creazione dell'opera quand'anche non ancora divulgata.

Le uniche condizioni richieste per il sorgere del diritto d'autore, sulla scorta della norma di apertura della legge sul diritto d'autore, è che sia presente il carattere della originalità, cioè che l'opera sia frutto di una attività creativa, e che essa venga estrinsecata all'esterno.

Con riguardo al primo aspetto, l'apporto personale dell'autore fa sì che l'opera presenti un *quid novi* rispetto alle opere preesistenti¹³, benché non debba trattarsi di una novità assoluta, ben potendo quindi concretizzarsi in un grado di originalità minimo che sia, comunque, idoneo a distinguere l'opera dalle altre¹⁴.

¹³ A. SIROTTI GAUDENZI, (a cura di), *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, UTET Giuridica, 2010, p. 4 e ss.

¹⁴ Si veda in proposito Cass. Civ., Sez. I, 12.3.2004, n. 5089; Cass. Civ., 2.12.93, n. 11953.

Il secondo requisito, essenziale ai fini del riconoscimento della tutela, attiene alla necessità che l'opera venga realizzata ed estrinsecata all'esterno con la conseguenza che le idee entreranno a far parte del patrimonio collettivo dell'umanità solo qualora colui che le ha concepite le comunichi a terzi, rendendole così note¹⁵.

È peraltro prevista la registrazione delle opere presso un registro pubblico generale delle opere protette e un registro speciale pubblico per le opere cinematografiche tenuti a cura della S.I.A.E. La registrazione per costante giurisprudenza¹⁶ non riveste carattere costitutivo, consentendo, però, di rendere pubblica fede della paternità dell'autore, fino a prova contraria. Esiste inoltre un apposito registro per il *software* il quale consente di dare pubblicità ai vari passaggi aventi ad oggetto i programmi per elaboratore¹⁷.

1.2. Pseudonimo e anonimato nella Legge n. 633/1941

Per quel che in questa sede interessa, occorre approfondire uno dei diritti appena richiamati: si fa riferimento al diritto riconosciuto in capo all'autore di un'opera di pubblicare la stessa in forma anonima o pseudonima¹⁸.

Il legislatore ha dettato una disciplina unitaria per le due forme che differiscono soltanto sul piano terminologico.

¹⁵ Cfr. S. RUSCICA, *I diritti della personalità*, Cedam, 2013, p. 1009.

¹⁶ Si veda, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 06.11.2009, n. 23632. Il giudice di legittimità in detta pronuncia ha affermato che «*le formalità di registrazione delle opere nei registri istituiti per la pubblicità in materia di diritti d'autore non hanno carattere costitutivo, adempiendo tali registri (nella loro più recente caratterizzazione) ad una funzione di semplice pubblicità dichiarativa. È noto che tale funzione vale a rendere opponibile l'atto ai terzi ed a dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso bene, senza incidere sulla validità ed efficacia dell'atto stesso* (Cass. sent. n. 19058 del 12.12.2003, rv. 568857; n. 5270 del 12.6.1997, rv. 505135; n. 1179 del 1986, rv. 444667)».

¹⁷ Sul punto si veda S. RUSCICA, *op. cit.*, p. 1008.

¹⁸ Art. 21 l. dir. aut. recita «*L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.*

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico».

È anonima l'opera il cui autore non sia riconoscibile; mentre con riguardo alla forma pseudonima, occorre fare un distinguo tra nome maschera che, al pari dell'opera anonima, fa sì che non sia riconducibile ad un soggetto individuabile; e nome d'arte che si ha quando dietro allo pseudonimo si cela un autore non sconosciuto, ma identificato attraverso un'espressione letterale diversa dal suo nome anagrafico.

Attraverso il nome d'arte, quindi, l'autore non si vuole nascondere, ma soltanto presentarsi al pubblico sotto una speciale forma individualizzante; mentre lo pseudonimo-maschera serve ad occultare la personalità¹⁹.

Ebbene, l'art. 21 l. dir. aut. prevede che l'esercizio di tale facoltà non impedisce all'autore di rivelarsi ovvero di farsi riconoscere in giudizio come tale.

Gli aventi causa dell'autore, che si sia rivelato, sono tenuti, nonostante qualsiasi patto contrario, ad indicarne il nome nelle pubblicazioni, nelle riproduzioni, nelle trascrizioni, nelle esecuzioni, nelle rappresentazioni, nelle recitazioni e nelle diffusioni, o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico, così come recita il secondo comma dell'articolo appena citato.

Nelle ipotesi specifiche di opere anonime o pseudonime, secondo l'art. 27 l. n. 633/41, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, ma, se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 della medesima legge o da persone autorizzate dall'autore, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25 l. dir. aut.²⁰.

È fondamentale notare come il legislatore delinei in modo puntale il procedimento di rivelazione da parte dell'autore all'art. 28, che si riporta per intero: «*Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione*

¹⁹ Si veda G. FINOCCHIARO, *Diritto all'anonimato*, Cedam, 2008, p. 163-171, nonché B. BLASCO, *I diritti della personalità*, Key Editore, 2018.

²⁰ L'art. 25 l. dir. aut. prevede che «*I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte*», ma la legge L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha elevato detti termini a settanta anni.

economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima».

Relativamente alle opere in questione emerge la problematica che attiene al necessario bilanciamento tra tutela del diritto d'autore e diritto all'anonimato.

In particolare, è sorto il problema se l'autore di un'opera anonima possa far valere tutti i diritti strettamente connessi al diritto d'autore e tutelati dalla legge ovvero se l'esercizio del diritto all'anonimato possa precludere l'accesso ad alcuni di essi.

Si tratta di una questione tanto complessa quanto attuale nel panorama artistico nonché giuridico. Basti pensare al noto caso Banksy sul quale si è espressa l'EUIPO in una importante e molto recente pronuncia che ha affrontato molteplici aspetti che verranno approfonditi nei successivi capitoli del presente elaborato.

Per il profilo che qui rileva, nel 2020, con la decisione del 14 settembre, n. 33843 C, è stato statuito che qualora un artista decida di rimanere anonimo, egli non è identificabile come proprietario di un'opera a causa dell'impossibilità di attribuirgli con certezza quella determinata creazione. La scelta dell'anonimato impedirebbe, quindi, il verificarsi delle condizioni giuridiche necessarie per il riconoscimento dell'autore dell'opera con la conseguenza che questi perde tutti i diritti patrimoniali riconducibili alla stessa.

La tutela assicurata dal diritto d'autore, difatti, opera nel momento in cui può essere riconosciuta la paternità di un'opera a un soggetto ben determinato e definito e non astrattamente.

In altre parole, secondo l'EUIPO il famoso *Street Artist* Banksy non può essere considerato l'autore dell'opera "*Flower Thrower*" perché la sua identità è celata e si esclude che un soggetto anonimo possa vantare dei diritti di autore sulla sua creazione.

A ben vedere la pronuncia citata fa molto riflettere e affronta un tema centrale per il nostro lavoro. Invero, come detto, l'opera che ha un autore diviene oggetto di una situazione dominicale, nella quale la paternità si accompagna alla titolarità dei diritti di sfruttamento economico ben potendo divenire oggetto di circolazione giuridica.

L'anonimato dell'autore, invece, preclude rivendicazioni di diritti patrimoniali e, al contempo, potrebbe rappresentare uno strumento di protezione verso sanzioni connesse nelle ipotesi di illegittimità della condotta.

Ebbene, artisti come Banksy che hanno fatto del mistero intorno alla propria identità un elemento di successo, trovano tale disciplina altamente lesiva della propria posizione in ragione del fatto che l'unico modo per far valere i loro diritti in qualità di autori di opere creative è quello di uscire allo scoperto a scapito della propria personalità e dei messaggi sottesi alle creazioni contraddistinte dalla forma anonima o pseudonima.

Per questi *Street Artist* quindi si prospetta una decisione importante: preferire la tutela della propria immagine come soggetto anonimo oppure optare per la tutela delle proprie opere e dei diritti che ne derivano?

2. Il marchio registrato

Il prosieguo della nostra analisi non può prescindere dalla disamina di alcuni aspetti cardine del marchio e della disciplina di essi.

Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue un determinato prodotto o servizio.

Si tratta di uno strumento essenziale di comunicazione tra imprese e consumatori. Tra le principali funzioni che assolve, rientrano la funzione di indicatore di

provenienza commerciale o di origine, la funzione di garanzia di qualità, nonché la funzione pubblicitaria ed evocativa²¹.

In un'economia fondata sui consumi di massa ove un ruolo fondamentale è rappresentato dalle tecniche pubblicitarie, il marchio risulta essere decisivo nell'orientare la domanda dei consumatori su uno specifico prodotto.

Anche per tale ragione la legge assicura al marchio una specifica tutela.

Oltre che nel Codice civile, agli articoli 2569-2574, la disciplina è contenuta nel cosiddetto Codice della Proprietà Industriale e nel relativo regolamento di attuazione (decreto legislativo n. 30 del 2005, articoli 7-28 – D.M. Sviluppo economico n. 33/2010)²².

Da ultimo, con il decreto legislativo n. 15 del 2019 di attuazione della direttiva europea (UE) 2015/2436, la tutela del marchio è stata ampliata ulteriormente, agendo sia su elementi sostanziali, che su elementi procedurali²³.

Preme precisare che la tutela del marchio non è, tuttavia, assoluta o automatica. Essa è ancorata alla presenza di alcuni requisiti ben precisi, in assenza dei quali la sanzione potrebbe essere quella della nullità in virtù dell'art. 25 Codice della Proprietà Industriale.

Tra questi, figura la registrazione del marchio che assurge ad atto imprescindibile affinché il segno possa ricevere protezione²⁴.

²¹ Sulla disciplina del marchio, sulla classificazione in tipologie e le relative funzioni, si veda TREVISAN & CUONO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, IPSOA, 2017; M. NEVOLI e L. SAVERIO D'ATTILIA, *Diritto commerciale*, Key Editore, 2020; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2018.

²² Il d. lgs. 30/2005 ha sostituito in modo organico tutta la previgente disciplina della proprietà industriale, abrogando fra l'altro la vecchia legge sui marchi contenuta nel r.d. 929/1942. È stato in più occasioni modificato e integrato, si vedano il d. lgs. n. 140/2006, d. lgs. n. 131/2010.

²³ D. lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, in G.U. n. 57 del 8.3.2019

²⁴ Altro requisito indispensabile è l'elemento della novità: chi adotta un marchio consistente in segni di uso comune oppure simili a quelli già utilizzati come marchio di altro imprenditore, non può ricevere protezione alcuna; in quest'ultimo caso ben potrebbe esporsi, altresì, a sanzioni in ragione del fatto che il suo comportamento è lesivo dell'altrui diritto di marchio.

Attraverso la registrazione, infatti, viene attribuita al titolare del marchio l'esclusiva: egli, cioè, acquista il diritto di valersene in modo esclusivo, così come prescritto dall'art. 2569 Codice civile, nonché il diritto di vietare a terzi, con efficacia dunque *erga omnes*, l'uso di segni identici, simili o che comunque possano creare per il pubblico un rischio di confusione con il proprio marchio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, Codice della Proprietà Industriale.

I diritti sul marchio hanno durata pari a dieci anni, ma è fatta salva la possibilità di rinnovare la registrazione di decennio in decennio²⁵.

In relazione alla estensione territoriale della tutela richiesta, il titolare può scegliere il tipo di registrazione, ossia nazionale, internazionale o europea.

Il marchio italiano è gestito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), il marchio UE è gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il marchio internazionale è gestito da *World Intellectual Property Organization* - Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO).

La registrazione europea consente al marchio di esplicare i suoi effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e di godere di una protezione uniforme²⁶.

I richiedenti e i titolari di marchi dell'Unione europea possono richiedere la protezione internazionale presentando domanda ai sensi del Protocollo di Madrid, così come i titolari di registrazioni internazionali possono richiedere la protezione dei rispettivi marchi all'interno del sistema del marchio UE.

A differenza della registrazione europea, la peculiarità di quella internazionale risiede nel suo rapporto con il marchio nazionale di base. È necessario, infatti, che

²⁵ Il marchio cessa di essere tutelato, e il titolare perde l'esclusiva, con la decadenza del marchio, che si verifica in due circostanze: non uso del marchio per cinque anni, e volgarizzazione del marchio, ipotesi che ricorre allorché il marchio si diffonde a tal punto nel linguaggio comune da diventare denominazione generica del prodotto. Si veda V. ROPPO, *op.cit.*, 2018.

²⁶ I principali testi legislativi relativi al marchio dell'Unione europea sono i seguenti: Regolamento sul marchio dell'Unione europea (UE) 2017/1001, Regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea [che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430] (UE) 2018/625, Regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea [che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431] (UE) 2018/626. Cfr. [www. https://euipo.europa.eu/](https://euipo.europa.eu/)

la domanda sia preceduta da una registrazione o deposito a livello nazionale o nell'Unione Europea.

Inoltre, nei primi cinque anni, qualora venga meno la tutela del marchio nazionale, gli effetti della registrazione internazionale decadono in tutti i Paesi di riferimento, ma viene fatta salva la possibilità per il titolare di riacquistare la tutela nazionale presentando una domanda del medesimo marchio presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi²⁷.

In tutti i casi il marchio che viene registrato consente al titolare di beneficiare di una tutela ampia che si concretizza nell'esclusiva dell'uso di quel determinato segno per un prodotto o servizio sul mercato.

La registrazione del segno fa sì, quindi, che egli possa agire nei confronti di coloro i quali violino detto diritto di esclusiva.

L'ordinamento ha predisposto vari strumenti quali il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti; ovvero l'azione inibitoria attraverso cui il titolare del marchio può ottenere la cessazione del comportamento illegittimo, ed eventualmente la distruzione dei prodotti segnati dal marchio abusivo, oltre al risarcimento del danno²⁸.

Un accenno merita dedicarlo anche al profilo della cessione del marchio registrato. Atteso il suo valore economico, il titolare potrebbe avere interesse a trarre guadagno dallo stesso, trasferendolo ad altro imprenditore.

²⁷ M. NEVOLI E L. SAVERIO D'ATTILIA, *op.cit.*, p. 67.

²⁸ Più ridotta è la tutela del marchio non registrato, cioè di quel marchio che l'imprenditore usi, senza averne chiesto la registrazione. In simile ipotesi la tutela gli è concessa solo nei limiti del cosiddetto preuso, che gli consente di continuare ad utilizzare quel marchio, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso, ex art. 2571 Codice civile. Il che significa che se il marchio non registrato aveva ottenuto un certo grado di notorietà, ad esempio in una determinata zona geografica, e lo stesso marchio, in seguito, è registrato da altro imprenditore, il primo utilizzatore mantiene il diritto di usarlo in quell'ambito, ma non in ambiti ulteriori ormai coperti dall'esclusiva a favore del marchio registrato. Se, quindi, il marchio non registrato ha raggiunto una notorietà estesa a tutto il territorio nazionale, il suo preuso impedisce che un altro imprenditore registri un marchio corrispondente al quale mancherebbe il requisito della novità.

Egli può scegliere due modalità a tal fine: può trasferire la titolarità del marchio, che, di conseguenza, cessa di appartenere al titolare originario per passare al nuovo; oppure può concedere una licenza di marchio, per effetto della quale il marchio rimane nella titolarità del titolare originario, e il licenziatario acquista solo il diritto di utilizzarlo per un determinato periodo, dietro corrispettivo. La licenza può poi essere per tutti o per parte dei prodotti o servizi; esclusiva allorché il licenziatario risulti il solo abilitato a usare il marchio; non esclusiva se, oltre a lui, altri soggetti hanno il diritto di farne uso contemporaneamente.

L'unica condizione posta al trasferimento o alla licenza, è che dagli stessi non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico ai sensi dell'art. 2573 Codice civile.

L'elemento di novità rispetto al passato, nello specifico fino al 1992²⁹, è rappresentato dal fatto la cessione non è più subordinata al contestuale trasferimento dell'azienda o di un ramo di azienda.

In altre parole, il marchio e l'azienda possono circolare separatamente e il marchio può essere trasferito liberamente. L'unico collegamento tra marchio e azienda è quello previsto dall'art. 2573, comma 2, Codice civile secondo cui il marchio costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata si presume trasferito assieme all'azienda. Si tratta quindi, a ben vedere, di una mera presunzione, senza obbligo alcuno.

È bene precisare che il trasferimento del marchio è soggetto a un limite fissato a tutela del pubblico dall'art. 14, comma 2, lett. a) Codice della Proprietà Industriale il quale prescrive che si possa effettuare solo a condizione che da tale cessione non ne derivi eventualità di inganno per il pubblico circa i caratteri essenziali del prodotto o del servizio (come la natura, la qualità o provenienza), pena la decadenza del marchio stesso.

²⁹ Il testo dell'art. 15, comma 1, del r.d. 1942, n. 929 era il seguente: *Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo.*

Per scongiurare un simile rischio occorre adottare precise cautele, quali, ad esempio, la comunicazione al pubblico del trasferimento di titolarità, ovvero il mantenimento del livello qualitativo del prodotto.

Anche il marchio dell'Unione Europea può essere trasferito alla luce dell'art. 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1001. La disposizione appena menzionata sancisce che il trasferimento può avvenire soltanto per l'intero territorio dell'Unione Europea e non solo per singoli Stati, atteso il carattere unitario del marchio UE.

Altra norma di riferimento è l'art. 20 del medesimo Regolamento in base al quale il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, il che significa che anche in questo caso i due trasferimenti sono indipendenti fra loro.

Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE.

2.1. Nullità della registrazione e malafede

Come accennato, il marchio viene dichiarato nullo se ricorre una delle ipotesi descritte dall'articolo 25 del Codice della Proprietà Industriale.

Tra queste rientra il caso in cui il marchio sia in contrasto con il disposto dell'art. 19, comma 2, Codice della Proprietà Industriale, il quale così prescrive: «*Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede*».

Anche a livello europeo la sanzione è la medesima. L'art. 59 del Regolamento UE 1001/2017, paragrafo 1, lettera b, sancisce che «*Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede*».

La dottrina e la giurisprudenza si sono più volte interrogate su quando possa ravvisarsi un'ipotesi di malafede.

Tra le varie pronunce, può segnalarsi la recente sentenza della Corte di Appello di Milano, 01/07/2020, n. 1638.

Il Collegio in questa occasione ha affermato che *«Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la registrazione in malafede si configura quando il soggetto che ha registrato un marchio ha agito con la consapevolezza dell'esistenza dell'intenzione di un altro soggetto di registrare il medesimo marchio così da pregiudicare l'aspettativa di quest'ultimo»*.

Tale soluzione è in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 05/04/2017, n. 8808 che si è espressa in questi termini: la registrazione in malafede di cui all'art. 19 Codice della Proprietà Industriale, disciplina il caso in cui il terzo, a conoscenza dell'altrui scelta di operare la registrazione, preceda l'interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest'ultima posizione giuridica, che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata, ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante, ovvero sia colui il quale, creatore o legittimo possessore del prodotto o del servizio, si avviava a registrarlo. Sul piano della tutela, rileva, dunque, la posizione qualificata considerata non come una mera ed astratta potenzialità di richiedere la registrazione di un segno, ma come posizione giuridica tutelata di conseguire una concreta titolarità del diritto al segno distintivo.

Medesima posizione è stata assunta dal Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, nella sentenza 02/05/2020, n. 1468. In detta pronuncia è stato precisato che *«la norma in esame è normalmente associata alla conoscenza della legittima aspettativa o all'interesse giuridicamente protetto sul marchio che l'interessato si ripromette di registrare. Viene in altri termini valorizzato il dato della conoscenza dell'altrui intendimento alla registrazione del segno: registrazione che difatti è normalmente preceduta da una serie di attività (come le*

indagini di mercato e la verifica delle anteriorità) che richiedono del tempo e che possono pertanto rendere possibile il deposito di un segno identico da parte di chi, non avendone alcun merito, voglia profittare del valore del marchio, o si proponga comunque di ostacolare il progetto dell'imprenditore concorrente che non abbia ancora conseguito il diritto di privativa a lui derivante dalla registrazione».

L'elemento caratterizzante la registrazione in malafede è rappresentato quindi dalla consapevolezza dell'imminenza del perfezionamento della fattispecie acquisitiva della privativa.

Altra importante pronuncia che si è occupata della questione, è la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, 04/09/2017, n. 20715. Il Giudice di legittimità ha affermato che è nullo il marchio europeo registrato in malafede al fine di ostacolare i concorrenti, che già facciano uso di quel segno, o di altro simile, per un prodotto identico o simile, in un Paese dell'Unione Europea, così impedendo loro di entrare nei mercati di altri Paesi (nella specie, la Suprema Corte, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha confermato la nullità del marchio europeo Roncato, per prodotti di valigeria, in quanto registrato allo scopo di ostacolare un concorrente, che faceva uso in Italia del marchio Ciak Roncato, così precludendone l'utilizzo in altri Paesi dell'Unione, in particolare in Spagna).

Quanto alla appena menzionata giurisprudenza europea, non si può non esaminare la sentenza della Corte giustizia UE sez. IV del 29/01/2020, n. 371, nella causa C-371/18. Attesa l'importanza della pronuncia appena citata si riportano per intero i passaggi principali:

- *«Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94 e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 debbano essere interpretati nel senso che una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, occorre ricordare che tali disposizioni prevedono, in sostanza,*

che un marchio possa essere dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda di marchio, il richiedente abbia agito in malafede. Né tale regolamento né tale direttiva forniscono una definizione della nozione di «malafede». Si deve tuttavia osservare che detta nozione è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e che, tenuto conto della necessità di un'applicazione coerente dei regimi dei marchi nazionali e dell'Unione, tale nozione deve essere interpretata allo stesso modo tanto nel contesto della prima direttiva 89/104 quanto in quello del regolamento n. 40/94 (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punti 34 e 35).

- *La Corte ha avuto occasione di dichiarare che, oltre al fatto che, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presuppone la presenza di uno stato d'animo o di un intento disonesto, occorre, ai fini della sua interpretazione, prendere in considerazione il contesto particolare del diritto dei marchi, che è quello del commercio. A tale titolo, le norme dell'Unione in materia di marchi mirano, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza leale nell'Unione, in cui ogni impresa, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, deve essere in grado di far registrare come marchi quei segni che consentano al consumatore di distinguere, senza confusione possibile, tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45).*
- *Pertanto, la causa o il motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 si applicano laddove emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l'obiettivo di partecipare*

in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine, rammentata al punto precedente della presente sentenza (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punto 46)».

La Corte GUE ha così chiarito che integra la malafede il comportamento di chi presenta una domanda di registrazione di marchio pur non avendo intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi oggetto della registrazione, ma con il fine di ledere gli interessi di terzi, in maniera non conforme alla correttezza professionale o di ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni del marchio.

Infine, il tema della malafede è stato di recente oggetto della battaglia legale relativa al marchio Banksy. A detta dell'EUIPO, il noto artista avrebbe agito in malafede e registrato il marchio solo per non uscire dall'anonimato. La pronuncia e le relative questioni sottese saranno oggetto di approfondita analisi nel corso della nostra trattazione.

2.2. La contraffazione del marchio

Il marchio validamente registrato viene protetto da eventuali attività illecite.

La violazione dell'altrui diritto di marchio si verifica allorché venga adottato, per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine, un marchio uguale o simile e dunque confondibile³⁰.

³⁰ Sul tema, si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, 2018.

In dottrina si distingue tra usurpazione e contraffazione del marchio. Con la prima espressione si fa riferimento all'adozione di un marchio identico; con la seconda all'adozione di un marchio simile. Nella realtà, risultando difficile individuare con esattezza in *discrimen* tra le due, spesso si parla di contraffazione per identificare entrambe ipotesi.

La contraffazione rappresenta uno dei fenomeni maggiormente diffusi a livello globale che coinvolge una molteplicità di settori della società.

Vi sono delle vere e proprie organizzazioni criminali all'uopo create, spesso radicate in più località se non in più nazioni, che distribuiscono beni prodotti con tecniche sofisticate e ingannevoli.

Le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sono di estrema gravità non solo per la salute e la sicurezza dei consumatori, ma anche per l'ambiente e per l'intera economia mondiale poiché altera il normale funzionamento del mercato, lede il processo produttivo delle imprese e determina la perdita dei posti di lavoro.

Se in passato la contraffazione era limitata all'ambito della moda, con l'evoluzione tecnologica, e quindi con il diffondersi dell'*e-commerce*, si è nettamente esteso a settori nuovi come l'informatica e l'enogastronomia³¹, trovando, i prodotti contraffatti, un canale privilegiato nel web³².

Anche i tratti caratterizzanti si sono modificati nel tempo. La violazione dei diritti della proprietà industriale ovvero dei marchi di fabbrica e di commercio, dei brevetti, delle indicazioni geografiche, del disegno industriale, si concretizza in azioni volte a realizzare beni che imitano un altro bene riconducibile ad un determinato *brand*, ma può anche avvenire attraverso l'uso illecito del *domain name (DN)*, ad esempio registrando un DN che corrisponde in tutto o in parte ad

³¹ Tra le pratiche più frequenti di contraffazione, si hanno l'alterazione dei cibi, la falsificazione dell'identità degli stessi o la falsa attribuzione di specifiche origini territoriali.

³² Secondo i dati della Guardia di Finanza aumentano progressivamente i numeri della contraffazione su internet, principalmente download illegali di software e il 60% del mercato della contraffazione riguarda il settore dell'abbigliamento e della moda. Si veda sul punto P. CENDON, *Responsabilità civile*, I, UTET, 2017, p. 1266 e ss.

un marchio altrui, oppure attraverso l'illecito contenuto di siti internet o di piattaforme di commercio elettronico.

Si tratta di un illecito sanzionato dall'art. 473 del Codice penale che, com'è noto, punisce *«chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati»*.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla fede pubblica, la cui violazione determina una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in tutti quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione³³.

L'articolo 474 del Codice penale è anch'esso punitivo della condotta di contraffazione o alterazione di marchi e segni distintivi ma con delle differenze rispetto all'articolo 473. Le differenze sono state precisate dalla Corte di Cassazione nel 2010 con la sentenza n. 26263 in cui i Giudici hanno stabilito che *«l'uso di marchi e segni distintivi puniti dall'articolo 473 del codice penale essendo inteso a determinare un collegamento tra un marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito dall'articolo 474 del codice penale è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia già stato apposto il contrassegno su una determinata merce»*.

L'attività di contraffare costituisce la condotta del reato ed è l'unico elemento costitutivo della fattispecie in quanto non c'è necessità che si verifichi un evento. Non è necessario, inoltre, come ha precisato la Corte di Cassazione, che il prodotto

³³ La giurisprudenza sul punto è copiosa. Tra le tante, cfr., Cass. penale, Sez. II, sentenza n. 40324 del 2 ottobre 2019; Cass. penale, Sez. V, sentenza n. 27743 del 21 giugno 2019.

recante il marchio contraffatto sia giunto al consumatore affinché si configuri il reato.

La condotta contraffattoria viola la disposizione di cui all'art. 20 del Codice della proprietà industriale, che conferisce al titolare del marchio il diritto di esclusiva e il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso³⁴, l'impiego dello stesso nell'attività economica.

L'art. 22 Codice della Proprietà Industriale estende le regole dell'art. 20 Codice della Proprietà Industriale alle ipotesi di uso di un segno distintivo o simile al marchio in funzione di segno distintivo diverso, vale a dire in funzione di ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, *domain name* usato nella attività economica o altro segno distintivo.

Nel corso degli anni sono stati elaborati dei criteri di valutazione certi e uniformemente osservati volti ad orientare la soluzione dei casi controversi di violazione dei diritti di esclusiva sul marchio registrato.

Innanzitutto, nel giudizio di contraffazione occorre confrontare il marchio anteriore come registrato e i prodotti o servizi per cui è stato registrato con il segno posteriore quale concretamente usato per determinati prodotti o servizi, considerando anche il contesto in cui l'uso di questo segno avviene.

Bisogna valutare in modo globale il segno distintivo nelle sue componenti distintive fonetica, visuale, concettuale. È necessario, in altre parole, valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo accusato di contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata, di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini.

Fondamentale risulta, poi, valutare la forza del segno distintivo ovvero la sua originalità ed individualità. Un marchio forte si definisce tale quando è costituito

³⁴ Il titolare del marchio gode di un potere di disposizione dello stesso, potendo assumere anche la forma di una autorizzazione all'uso di un segno in ipotesi che costituirebbero altrimenti una violazione dell'esclusiva. Si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, 2018.

da un segno privo di attinenza con il prodotto che contraddistingue; viceversa, un marchio è debole, quando descrive la natura o una qualità di un prodotto, cioè si limita ad evocare il prodotto o il servizio contraddistinto.

Quando il marchio registrato è un marchio forte, il giudice valuterà il segno distintivo simile accusato di contraffazione come maggiormente confondibile perché più facilmente identificabile dal pubblico con il marchio registrato o ad esso associabile³⁵.

Inoltre, va ricordato che la disciplina in questione deve essere coordinata con il principio sancito dall'art. 5 Codice della Proprietà Industriale ossia con il principio dell'esaurimento in base al quale il titolare non può più far valere il suo diritto esclusivo ove i prodotti recanti il marchio siano stati messi in commercio dal titolare stesso o con il suo consenso in Italia oppure all'interno dell'Unione Europea o degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo, a meno che non vi siano motivi legittimi perché il titolare possa opporsi all'ulteriore circolazione dei prodotti³⁶.

In Italia il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento UE n. 608/2013³⁷.

Sulla base dell'art. 5 del citato Regolamento, per avviare la procedura di controllo dei propri beni recanti un marchio è necessario presentare una domanda all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare e fornendo tutta la documentazione volta a consentire agli agenti doganali di riconoscere il prodotto genuino da quello contraffatto.

Nel caso in cui una dogana dovesse ritenere una merce sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest'ultimo dovrà indicare alla dogana se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta.

³⁵ Cfr. www.ufficiomarchibrevetti.it.

³⁶ Si veda M. FRANZOSI E M. SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, 2014, p. 218.

³⁷ Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 della Commissione, del 12 aprile 2018.

Nel caso in cui la merce fosse realmente contraffatta, la dogana provvederà al suo sequestro e sarà avviato d'ufficio un procedimento penale. Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un'azione civile, ad esempio nei confronti del destinatario finale, in caso lo ritenesse opportuno³⁸.

Come si evince da alcune delle considerazioni svolte, la disciplina del marchio e le problematiche ad esso connesse vengono in rilievo anche nel campo della *Street Art*. Il dato trova conferma nelle numerose e recenti *querelle* aventi ad oggetto le opere di famosi artisti – Banksy su tutti – spesso note anche al grande pubblico e portate, da ultimo, all'attenzione di giudici nazionali e sovranazionali. Registrazione del marchio, contraffazione dello stesso, registrazione effettuata in mala fede, sono solo alcuni dei profili emersi in dette controversie: è il caso, ad esempio, dell'ordinanza 15.01.19 del Tribunale di Milano, che verrà esaminata nell'ultimo capitolo di questo scritto.

³⁸ <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/>

Capitolo II

Street Art e diritto d'autore

1. Il fenomeno della *Street Art*: una necessaria premessa

È necessario volgere lo sguardo al fenomeno della *Street Art* che si presenta come complesso manifestando la sua rilevanza oltre che nel campo artistico anche in quello giuridico.

Innanzitutto, com'è noto, con l'espressione *Street Art* si indica il movimento artistico sorto negli Stati Uniti alla fine degli anni '60³⁹ e diffusosi anche in Europa in tempi molto brevi raggiungendo uno spiccato successo e suscitando un grande interesse da parte sia del pubblico che dei *media*.

Tale corrente artistica consiste nella realizzazione di opere nello spazio urbano, ossia uno spazio pubblico non convenzionale, ben diverso dagli spazi ufficiali quali musei e gallerie; ciò avviene con l'uso di vari mezzi espressivi quali, ad esempio, vernici, bombolette *spray*, *stencil*, *sticker*, *poster*, mosaici, installazioni luminose, e sui supporti più disparati. Vengono create opere su muri, saracinesche, centraline elettriche, cassonetti, treni, e non solo⁴⁰.

Autorevole dottrina⁴¹ specifica che si può parlare di *Street Art* allorché si voglia indicare il complesso di espressioni artistiche su superfici urbane che si contraddistinguono, in primo luogo, per la loro dimensione temporale in ragione della circostanza per cui la *Street Art* è tale se è destinata alla contingenza, all'effimero; infatti, dette opere vengono realizzate in contesti pubblici nella

³⁹ Gli storici dell'arte ritengono che una teorizzazione della *Street Art* sia avvenuta grazie all'articolo pubblicato dal New York Times il 21 luglio 1971 "Taki 183' Spawns Pen Pals" riguardante l'artista Taki 183 che aveva tappezzato tutta la città con la sua *tag*.

Sull'argomento si veda A. SALTARELLI, *Street art e diritto: un rapporto ancora in via di definizione*, in *BusinessJus*, 10, 2017, pp. 1-20.

⁴⁰ Si veda, tra gli altri, I. FERLITO, *L'arte oltre l'arte. La street art come bene comune*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, A. M. GAMBINO (Fondata e diretta da), 5 maggio 2020.

⁴¹ N. A. VECCHIO, *Problemi giuridici della Street Art*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica (II)*, fasc. 4-5, 2016. Si veda ampiamente sul tema.

consapevolezza da parte dei loro autori dell'assoggettamento delle stesse a fenomeni atmosferici, all'incuria della gente, al degrado degli ambienti, all'eventuale demolizione del supporto, ad esempio.

Questa natura temporanea si riflette sulle modalità di utilizzazione economica della *Street Art*, che si avvale della riproduzione fotografica o videografica dell'esemplare originale e della sua trasmissione online come mezzi privilegiati di diffusione dell'opera ma anche di testimonianza documentale della sua stessa esistenza.

Altro elemento che le contraddistingue è rappresentato dalla loro dimensione fisica: l'opera viene realizzata su superfici pubbliche che vengono scelta dagli autori per le caratteristiche di quel luogo, si parla a tal proposito di natura *site-specific* delle opere di *Street Art*⁴².

Il fatto che vengano realizzate in supporti pubblici le rende condivise, ossia accessibili a chiunque, e pertanto permette alle stesse di godere della più ampia visibilità o comunque di una visione non ristretta a chi ha dimostrato la *willingness-to-pay*.

Le suddette opere si contraddistinguono inoltre per il loro rapporto di antinomia con le norme di legge, il che determina la più significativa, ed anche controversa, distinzione entro quest'ambito fra la *Street Art* c.d. ufficiale e quella indipendente⁴³.

Il fenomeno, di per sé molto eterogeneo, non si presta ad una definizione univoca; all'interno dell'espressione *Street Art* vanno ricompresi i vari stili e le varie tecniche che si sono sviluppate nel corso del tempo: così, si parla quasi indistintamente, benché molti facciano notare che in realtà si tratta di fenomeni ben distinti, di arte di strada, arte urbana, *urban art*, graffiti, pittura murale, *writing*. Bisogna rilevare come quest'ultimo concetto sia ancora oggi oggetto di

⁴² L. PRINCIPATO, *La libertà dell' "Arte Di Strada"*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc.6, 1° dicembre 2019, p. 3441 afferma precisamente che «*la strada, non è soltanto uno dei luoghi possibili di rappresentazione dell'espressione artistica. Ne è piuttosto elemento costitutivo e finisce con il reagire su essa, plasmandone la sostanza*».

⁴³ Di tale dicotomia si parlerà nel successivo paragrafo.

discussioni: non è chiaro se con il termine *writing* si debba intendere un semplice sinonimo di *Street Art* oppure si tratti di un fenomeno a sé stante, con caratteristiche proprie.

La *Street Art* nata in senso apertamente antagonista⁴⁴, non è più relegata esclusivamente a vandalismo sugli spazi comuni, ma assurge, sebbene in parte, al rango di arte ufficiale, rappresentando una finestra attraverso cui osservare il mondo contemporaneo.

Sono molteplici gli *Street Artist* che hanno fornito un notevole contributo alla formazione della percezione sociale e culturale dei giorni nostri sulla *Street Art*. Non può non farsi menzione di Banksy, uno dei più famosi e rivoluzionari, conosciuto in tutto il mondo per il forte carattere sociale e politico delle sue opere; o di Shepard Fairey, di Miss Van, di Blu. Le loro creazioni, e di molti altri ancora, sono talmente apprezzate dal grande pubblico che vengono considerate come dei veri e propri capolavori e le città in cui sono presenti musei a cielo aperto.

Il grande successo che la *Street Art* ha riscontrato, ha portato alla sua progressiva musealizzazione con lo scopo di salvaguardare queste testimonianze dell'arte contemporanea, a discapito dell'originaria collocazione - la strada - ma a favore della loro conservazione e trasmissione ai posteri. Si pensi all'apertura a Berlino di un museo della *Street Art*, ossia l'*Urban Nation Museum for urban contemporary art*, o alla creazione a Roma nel 2009 del MAAM (Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolit), o ancora, al *MUCA (Museum of Urban and*

⁴⁴ Si è parlato di vera e propria rivoluzione urbana che ha colpito le maggiori metropoli americane dell'*East Coast*, una vera e propria guerra civile dai toni sociali senza precedenti legati ai temi razziali, incrementati dallo stato di povertà di siffatte zone economicamente depresse. «Quella delle origini di tale fenomeno è una storia di illegalità e anonimato ma soprattutto la storia di gruppi di ragazzini ribelli – quei terribili *kids* che provengono dai quartieri più emarginati e difficili – dove i poveri, gli immigrati e in particolari gruppi etnici come afroamericani e latini vivono segregati in veri e propri ghetti urbani». Essi elaborano un inintercettabile gergo linguistico subdolo e criptico, barbaro e futuribile, un gergo dalla forza insidiosa, che disarticola la lingua convenzionale conosciuta e spezza le linee di associazione pattuite dai regolamenti della comunicazione ufficiale.

L'operato degli artisti di strada è stato anche definito come una insurrezione mediante i segni.

Così F. ALINOVÌ, *Lo slang del Duemila, "Flash Art"*, n. 114, giugno 1983 e J. BAUDRILLARD, *Lo scambio simbolico e la morte*, (1976), Milano, 2002, citati da I. FERLITO, *op.cit.*, p. 7.

Contemporary Art) di Monaco di Baviera, al *Fluctart* di Parigi, al MAUA (Museo di Arte Urbana Aumentata) di Torino.

Ciò sembra coerente con l'idea di ritenere tali opere sempre più come parti del patrimonio nazionale.

L'arte di cui trattasi merita dunque grande attenzione e un supporto normativo che disciplini le varie forme in cui esso si esplicita.

La *Street Art*, nella sua complessità, pone rilevanti problematiche in vari ambiti del nostro ordinamento⁴⁵. Sono svariati i dilemmi cui l'*homo juridicus* è chiamato a risolvere, se consideriamo anche il fatto che il giurista è portato ad imporre la normatività anche a quegli ambiti dell'azione umana che per loro natura tendono, invece, a sfuggire a vincoli troppo stringenti⁴⁶.

I quesiti attengono principalmente, come si vedrà nel corso del nostro lavoro, all'applicabilità delle regole sul diritto d'autore e del regime proprietario.

La *Street Art*, infatti, crea un potenziale contrasto tra una pluralità di diritti riconosciuti come fondamentali facenti capo a diversi soggetti.

Basti quindi pensare al diritto di proprietà tutelato dall'art. 42 della Carta costituzionale e dall'art. 832 Codice civile e al necessario bilanciamento tra esso e il principio della libertà di espressione solennemente proclamato dall'art. 21 della Costituzione oltre che dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché dall'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e ancora ai principi concernenti lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale, consacrati nell'art. 9 della Carta costituzionale. Altra disposizione di estrema importanza è quella contenuta nell'art. 33 Cost. che considera l'arte e la scienza quali valori assoluti e liberi, espressione della genialità umana e della personalità del singolo.

⁴⁵ Per una disamina delle varie questioni che la *Street Art* pone nel nostro ordinamento si veda L. PRINCIPATO, *op.cit.*

⁴⁶ A. SUPLOT, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano, 2006.

In altre parole, è arduo il compito di contemperare i vari interessi contrapposti. Si crea, infatti, una divergenza soggettiva tra chi è titolare del *corpus mechanicum* ossia colui che è titolare del supporto materiale su cui l'opera è espressa o riprodotta e chi realizza il *corpus mysticum* che spetta all'autore per l'originario titolo della creazione.

Ascrivere il diritto di proprietà intellettuale in capo all'artista, pur non implicando l'espropriazione *tout court* di chi era e rimane titolare della superficie materiale, condiziona fortemente il diritto dominicale e il proprietario potrebbe anche impedire la sopravvivenza dell'opera d'arte in quel contesto. Questi, infatti, ben potrebbe rimuovere l'opera ovvero spostarla in luogo diverso ma ciò potrebbe comportare la modifica sostanziale del messaggio e dell'idea sottesi all'opera, privando il gesto artistico del significato posto alla base⁴⁷.

Gli interpreti si sono a lungo sforzati di trovare un giusto bilanciamento tra diritto dominicale e libertà di manifestazione artistica applicando la tutela prevista per il diritto d'autore e gli istituti disciplinati dal Codice civile a quelle opere realizzate su edifici di proprietà altrui, ma le soluzioni prospettate non coprono tutti gli aspetti di un fenomeno così complesso ed eterogeneo. La giurisprudenza italiana alterna casi in cui condanna il fenomeno quale atto che va punito dalla legge, altri in cui viene innalzato ad esperienza di grande valore artistico che in quanto tale deve trovare protezione normativa.

1.1. La *Street Art* c.d. ufficiale e quella indipendente.

Occorre precisare, come anticipato, che è possibile effettuare un distinguo tra due situazioni che si collocano all'interno del medesimo fenomeno della *Street Art*.

⁴⁷ Le opere *site-specific* sono quelle opere che vengono pensate e si inseriscono in un preciso luogo, divenendo quindi questo elemento essenziale della stessa struttura dell'opera. Spostarla in un sito differente da quello in cui è nata, priva la stessa del messaggio comunicativo sotteso.

Ciascuna presenta propri caratteri e differenti conseguenze in termini di potenziale conflitto tra il proprietario del supporto, pubblico o privato, su cui l'opera viene realizzata e l'artista, la cui esecuzione può essere o meno autorizzata dagli anzidetti titolari.

È possibile dunque distinguere a seconda che l'opera sia stata autorizzata o sia stata realizzata illegalmente ossia senza il consenso del proprietario del supporto.

Si parla di *Street Art* ufficiale allorché l'opera venga commissionata da un soggetto pubblico, ad esempio per decorare spazi abbandonati o degradati, ovvero autorizzata da un soggetto privato e destinata poi, non di rado, agli allestimenti di gallerie e musei.

Si parla, invece, di *Street Art* indipendente ove la creazione dell'opera venga realizzata illegalmente e dunque senza il consenso del proprietario del supporto materiale, il che determina una infrazione dell'altrui diritto dominicale, con le relative conseguenze civili e penali che ne derivano.

Nel primo caso ci si trova dinanzi ad un accordo giuridicamente rilevante. A venire in

rilievo è l'istituto dell'accessione, in base al quale il diritto di proprietà sull'opera appartiene al titolare del supporto su cui essa è realizzata⁴⁸.

Sulla base, inoltre, dell'art. 936 Codice civile, il diritto di proprietà sull'opera appartiene al proprietario del supporto su cui è stata creata trattandosi di opera fatta da un terzo con materiali propri⁴⁹.

⁴⁸ L'art. 934 Codice civile, che enuclea il principio della accessione vigente nel nostro ordinamento, sancisce che qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto previsto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo, inoltre, che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

⁴⁹ L'art. 936 Codice civile recita espressamente «*Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione*».

In base al suddetto principio l'opera viene quindi incorporata al bene immobile su cui essa è stata realizzata, indipendentemente dalla scienza o dall'*animus* del proprietario.

Da ciò ne discende che il titolare dell'immobile ben potrebbe disporre dell'opera attesi i diritti che derivano dal predetto principio di accessione. Ecco, quindi, che si crea un aperto contrasto con i diritti dell'autore sull'opera che egli ha creato, di talché risulta fondamentale bilanciare i due interessi contrapposti.

Una parte della dottrina sottolinea che è già la norma codicistica a contemperare i due contrapposti interessi del proprietario del fondo e del terzo, privilegiando quello del *dominus*, che può optare tra l'esercitare lo *ius retinendi* ed esercitare lo *ius tollendi*, salvo corrispondere, nel primo caso, un indennizzo pari, a sua scelta, all'*expensum* o al *melioratum*. Vi è, in altri termini, nel comportamento dell'artista non già un vero spirito di liberalità, inteso come una sorta di originario *animus donandi* indirizzato al proprietario dell'immobile cui l'opera accede *ex lege*, quanto una rinuncia, un abbandono della cosa alla città⁵⁰.

Secondo tale tesi si deve parlare più specificamente di *dicatio ad patriam* da parte dell'artista. Si tratta di un istituto giurisprudenziale che consiste nel comportamento del proprietario che mette volontariamente e con continuità il proprio bene a disposizione della collettività pubblica al fine di soddisfare una esigenza comune ai membri di tale comunità⁵¹.

La *ratio* della citata disposizione si rinviene nell'intenzione del legislatore di impedire che l'accessione abbia delle ricadute di natura patrimoniale favorevoli in modo sproporzionato al titolare del fondo, a scapito del terzo, richiamando il principio che vieta l'ingiustificato arricchimento (artt. 2041-2042 Codice civile).

⁵⁰ Così I. FERLITO, *op.cit.*, p. 18 e ss.

⁵¹ *Ex plurimis* T.A.R., Milano, sez. III, 14/10/2019, n. 2145, secondo cui la *dicatio ad patriam* rappresenta un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza) un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività *uti cives*, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima. I presupposti per l'integrazione della *dicatio ad patriam* consistono, quindi, nell'uso esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone; nella concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale; in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l'intenzione di porre il bene a disposizione della collettività.

L'atto creativo degli artisti di arte urbana implicherebbe quindi una sorta di rinuncia degli stessi ai diritti sulla propria opera in favore della collettività, e ciò, dunque, indipendentemente dalla accessione di cui godrebbe il proprietario del supporto su cui l'opera viene realizzata⁵².

Tuttavia, qualora il titolare del supporto, o terzi, vogliano utilizzare l'opera con finalità commerciale, tale utilizzazione deve essere espressamente autorizzata dall'artista, come previsto dall'art. 109 della legge sulla protezione del diritto d'autore secondo il quale «*La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge*».

Dunque, anche se il proprietario del muro diventa proprietario dell'opera figurativa di *Street Art* su di esso realizzata, è da escludere che siano trasferiti i diritti dell'autore di sfruttamento economico, per la cui trasmissione è necessaria l'autorizzazione dell'autore.

Anche qualora quest'ultimo decidesse di cedere i propri diritti patrimoniali d'autore, così come riconosciutogli dall'art. 107 della legge n. 633 del 1941⁵³, rimarrebbe sempre titolare dei diritti morali d'autore che, come abbiamo visto, sono inalienabili e irrinunciabili. In forza di essi egli può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera, ovvero ad ogni atto idoneo ad arrecare un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'artista medesimo.

La realtà dimostra che anche nei casi di opere d'arte urbana autorizzate possono sorgere dei conflitti circa l'utilizzazione dell'opera.

⁵² Appare utile menzionare l'esistenza di una tesi statunitense in base alla quale si applica la cosiddetta *equitable division* allorché sia iniquo concedere il diritto di proprietà esclusivamente ad un soggetto, pertanto si attribuisce il diritto domenicale a i vari soggetti coinvolti e quindi sia al titolare del supporto materiale sia all'artista. Solo così, secondo tale teoria, si riescono a bilanciare i diversi interessi che entrano in gioco.

⁵³ L'art. 107 della legge n. 633 del 1941 stabilisce che «*I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo*».

Gli interrogativi che si pongono sono i seguenti: nel caso in cui il proprietario voglia rimuovere l'opera dalla superficie, deve chiedere l'autorizzazione dell'autore al fine di non ledere i suoi diritti morali? E nel caso in cui l'autore non autorizzi tale rimozione, il proprietario è vincolato al mantenimento dell'opera sulla sua superficie?

Dando prevalenza ai diritti dell'autore dell'opera su quelli del proprietario della superficie sulla quale è collocata, risulta necessario avere il consenso dell'autore prima di effettuare qualsivoglia modifica, rimozione, riproduzione o altra utilizzazione dell'opera, ma la giurisprudenza non ha fornito soluzioni univoche al conflitto in questione.

Di talché appare preferibile una soluzione che preveda di inserire nei contratti di concessione per la realizzazione dell'opera d'arte specifiche clausole con cui si disciplinano le circostanze di eventuale cessione o licenza dei diritti d'autore di sfruttamento economico dell'opera oppure ancora le modalità di conservazione e di restauro dell'opera, onde dirimere e/o evitare controversie.

Problemi ancor più peculiari sorgono, poi, nelle ipotesi di opere d'arte urbana indipendente, ovverosia qualora la realizzazione di queste non venga autorizzata.

Il problema che deve essere risolto è quello che attiene alla tutelabilità di un'opera che è stata formata illecitamente.

Anche in tali circostanze si verifica un potenziale contrasto tra alcuni diritti fondamentali: da una parte il diritto d'autore appartenente all'artista e dall'altro il diritto di proprietà del titolare del supporto utilizzato. Ad entrare in gioco vi è anche l'interesse delle Amministrazioni ad avere una città libera da episodi considerati di imbrattamento e il contrapposto interesse dello *Street Artist* al riconoscimento del valore artistico della sua opera.

Nel caso in cui l'artista non abbia richiesto alcuna autorizzazione prima di realizzare la propria opera su un supporto altrui, si verifica una lesione del diritto di proprietà del titolare di quest'ultimo.

Infatti, il titolare del supporto, in caso di arte urbana indipendente, come accennato, diviene il titolare del diritto di proprietà dell'opera; egli potrà, in virtù del disposto di cui all'art. 936 Codice civile, optare tra il mantenimento dell'opera pagando all'artista il valore dei materiali e il prezzo della manodopera o l'aumento di valore arrecato al supporto, a sua scelta, oppure la rimozione entro il termine di sei mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza della incorporazione.

L'artista, invece, è titolare dei diritti d'autore. Sul punto è acceso il dibattito dottrinale circa il riconoscimento di tali diritti, atteso che vi sono disposizioni nel nostro ordinamento, quali quelle del diritto penale, che sanzionano tali condotte.

Invero, la dottrina è divisa tra coloro i quali ritengono che i diritti di cui trattasi non possano essere riconosciuti sulla scorta del brocardo latino *ex turpi causa non oritur actio*, e coloro che invece reputano che i diritti esclusivi d'autore sorgano anche in relazione all'arte urbana indipendente, sebbene le sanzioni previste da altri campi del diritto.

Quest'ultima tesi viene ancorata al dato normativo dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore. Esso prescrive che «*Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*».

Non viene quindi indicato, si sostiene, quale presupposto ai fini del riconoscimento dei diritti la concessione di autorizzazione alcuna.

Sulla base di tale assunto vengono anche risolte le problematiche attinenti alle opere realizzate da più autori⁵⁴ e ad opere che altro non sono se non la rielaborazione di precedenti lavori.

⁵⁴ L'art. 10 L. dir. aut. sancisce che «*Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la*

All'artista spettano i diritti morali di paternità e di integrità dell'opera il che implica la possibilità per lo stesso di rivelarsi in qualsiasi momento nell'eventualità in cui l'opera sia anonima o pseudonima⁵⁵.

Tuttavia, il dato normativo si scontra con la realtà che rivela la difficoltà a livello pratico di far prevalere la tutela dei diritti d'autore rispetto al diritto di proprietà attesa la situazione di illegalità e realizzazione dell'opera su supporto materiale altrui.

Nel conflitto tra i due diritti menzionati sembra prevalere il diritto di proprietà, pertanto il titolare del supporto potrà disporre dell'opera in modo pieno ed esclusivo, che comprende il diritto di ricoprirla o di rimuoverla, alla luce dell'art. 832 Codice civile⁵⁶.

L'altra ipotesi di mancato consenso concerne il caso in cui lo *Street Artist* abbia riprodotto o rielaborato un'opera di altri, coperta dal diritto d'autore, senza alcuna autorizzazione da parte del titolare.

Si verifica in tale fattispecie una lesione dei diritti patrimoniali di riproduzione e dei diritti di elaborazione⁵⁷. È fatta tuttavia salva la possibilità che la nuova opera

modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite».

⁵⁵ L'art. 20 L. dir. aut. «*Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.*

Tuttavia, nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni».

⁵⁶ A. SALTARELLI, *op. cit.*, p. 8.

⁵⁷ L'art. 13 L. dir. aut. dispone che «*Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione*»;

l'art. 18 L. dir. aut. dispone invece che «*Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione*».

si consideri del tutto autonoma rispetto all'opera precedente: l'opera, infatti, può rapportarsi a tre livelli con l'opera originaria, a seconda del distacco (o della vicinanza, se visto in opposta direzione) da essa: può discostarsene poco, senza quindi esprimere una creatività autonoma ed allora non genererà diritti di sorta: si tratterà, in assenza di volontà negoziali diverse, di violazione dei diritti patrimoniali dell'opera originaria e in particolare di quello di riproduzione (magari anche dei diritti morali); può invece discostarsene in misura maggiore, esprimendo allora una propria creatività più o meno significativa, ma mantenendo un legame pure significativo con l'opera originaria in particolare in termini di riconoscibilità, ponendosi, in tal caso il problema della titolarità del diritto di autore e quindi anche dell'esercizio dei relativi diritti patrimoniali; infine, l'opera elaborata può discostarsi da quella originaria in misura ancor più significativa, al punto che l'opera originaria costituisce "mera ispirazione" di quella successiva. In tale caso la ripresa di elementi dell'opera originaria è così modesta che il debito intellettuale non è giuridicamente rilevante. Pertanto, il diritto sull'opera nuova è del tutto indipendente da quello sull'opera originaria⁵⁸.

Con riguardo ai diritti patrimoniali d'autore una questione che emerge in termini di problematicità è quella che attiene al diritto di riproduzione.

Invero, esso sorge in capo all'artista anche in caso di opere d'arte non autorizzate ed anche nel caso in cui il *corpus mechanicum* sia stato oggetto di cessione.

Così dispone l'art. 109 della legge sul diritto d'autore ai sensi del quale «*La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia, la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente*».

⁵⁸ Così si legge in L. ALBERTINI, *L'opera elaborata e la questione della sua titolarità*, in *Jus Civile*, 2015.

È ben vero, tuttavia, che l'artista che voglia riprodurre la propria opera d'arte urbana realizzata su supporto di proprietà altrui si trova a dover affrontare la difficoltà della sua pratica riproduzione. Ora, una risalente giurisprudenza tendeva a dare prevalenza incondizionata al diritto del titolare del supporto fisico, ma la stessa è stata superata fin dall'inizio degli anni '80 quando è stato affermato che l'autorizzazione del titolare non è sempre necessaria, salvo che egli sia anche il cessionario dei diritti di sfruttamento economico sul bene. A tal proposito la dottrina paventa, però, il rischio di una situazione di potenziale conflitto perpetuo tra l'artista e il titolare del supporto stesso, atteso che quest'ultimo subirebbe così una forte lesione in termini di fruibilità e disponibilità del bene, imponendogli di tollerare, dapprima, l'iniziale interferenza alla sua proprietà, quindi successivamente, l'interferenza ogniqualvolta lo *Street Artist* voglia riprodurre una copia di quanto realizzato⁵⁹.

Talvolta l'opera d'arte è realizzata senza autorizzazione da parte di altri artisti o di terzi per la realizzazione di proprie opere, con conseguente violazione del diritto d'autore⁶⁰, ovvero ancora da parte del pubblico.

Nel caso di *Street Art* non autorizzata da parte del proprietario del supporto sorgono ulteriori e rilevanti questioni di natura penale di cui bisogna tener conto.

Invero, sono astrattamente ascrivibili all'artista le fattispecie criminose di danneggiamento, di deturpamento ovvero imbrattamento di cose altrui⁶¹ ed è per

⁵⁹ N. A. VECCHIO, *Problemi giuridici della Street Art*, op. cit., pp. 672-673.

⁶⁰ La casistica sul punto è vasta. Si citano, quali esempi, il caso dello stilista Roberto Cavalli citato in giudizio da artisti di arte urbana per violazione dei propri diritti d'autore relativamente ad opere riprodotte in alcuni suoi capi; il caso della casa di moda italiana Moschino citata in giudizio per la realizzazione di abiti con la riproduzione dell'opera dello *Street Artist* Joseph Tierney, conosciuto con lo pseudonimo Rime, *Vandal Eyes*.

⁶¹ L'art. 635 del Codice penale sancisce che «*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 [508]; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero

tale ragione che spesso la *Street Art* è considerata di conseguenza ancora, da alcuni, come una forma di vandalismo.

Sul punto, la costante giurisprudenza ha approfondito i concetti di «deturpamento» e «imbrattamento» soprattutto in relazione al problema della distinzione del reato di cui all'art. 639 del Codice penale dalla fattispecie comune di danneggiamento di cui all'art. 635 Codice penale, riconoscendo che «il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa, ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento»⁶².

Emblematico è il caso del milanese Daniele Nicolosi, in arte Bros, uno dei principali esponenti della *Street Art* in Italia⁶³. Egli, che ha partecipato con le

su vivai forestali destinati al rimboschimento [508];4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

L'art. 639 del Codice penale sancisce che «*Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.*

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».

⁶² Così tra le altre Cass., sez. II, 2 dicembre 2008 rv. 24270.

⁶³ Tribunale di Milano, Sezione IV Penale, Sentenza 12 luglio 2012 n. 8297, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, fasc. 4, pp. 3277-3290, con commento di L. DIOTALLEVI.

proprie opere a mostre presso il PAC e presso Palazzo Reale a Milano, è stato il primo *Street Artist* a subire un processo penale per i propri lavori realizzati illegalmente a Milano⁶⁴.

In particolare, i fatti contestati a Bros avevano ad oggetto tre *performances* realizzate in tale città: una sul muro del carcere di San Vittore, un'altra su un edificio privato ed una terza sulla pensilina della metropolitana meneghina.

La difesa dell'artista, oltre alle questioni di natura tecnica, basava le proprie argomentazioni sulle qualità artistiche del giovane milanese, sostenendo che quelle realizzate fossero da considerarsi vere e proprie forme di espressione artistica e dunque non meri disegni o episodi di imbrattamento, escludendo, quindi, ogni forma di punibilità a carico di Bros.

Il processo si è chiuso nel 2010 con un'assoluzione esclusivamente per questioni procedurali quindi per prescrizione e per improcedibilità per remissione di querela.

Il giudice nella propria decisione ha comunque precisato che qualsiasi intervento che modifichi l'estetica e la nettezza di un bene contro la volontà del suo proprietario pubblico o privato configura «deturpamento e imbrattamento» ai sensi dell'art. 639 Codice penale anche se l'autore gode di fama.

Il giudice di merito si è espresso nei seguenti termini: *«ai fini della valutazione della sussistenza del reato di deturpamento e imbrattamento non rileva la pretesa natura artistica dei graffiti realizzati. Piuttosto, alla stregua della costante giurisprudenza relativa al problema della distinzione del reato di cui all'art. 639 Codice penale dalla fattispecie comune di danneggiamento di cui all'art. 635 Codice penale, il giudizio sulla tipicità del fatto non può prescindere dalla fisionomia estetica e dalla nettezza che sono state attribuite al bene dal proprietario o, in generale, da chi ne ha legittimamente la disponibilità.*

⁶⁴ Vedi F. CANGINI, *I Profili penali della Street Art*, in *Il Foro Malatestiano*, fasc. n. 2, 2017, nonché L. DIOTALLEVI, *Opera d'arte e diritto al «mezzo» in una sentenza del Tribunale di Milano*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, fasc. 4, pp. 3277-3290, commento alla sentenza 12 luglio 2012 n. 8297 del Tribunale di Milano, Sezione VI Penale citata.

Pertanto, in applicazione di tali criteri interpretativi, qualora la condotta criminosa sia stata realizzata su beni che avevano una loro ben precisa fisionomia estetica, non può ritenersi evidente, ai sensi dell'art. 129 Codice di procedura penale, la non configurabilità del reato di deturpamento e imbrattamento.

Se l'autore di tali graffiti è riuscito ad ottenere un riconoscimento nel mondo dell'arte, questo non esclude che il reato sia stato commesso, tanto più che il legislatore, con il recente intervento riformatore dell'art. 639 Codice penale, non ha certo colto l'occasione per chiarire che il carattere «artistico» dell'opera esclude il reato secondo il modello di tipizzazione del fatto di cui all'art. 529 Codice penale, ma al contrario ha confermato ed aggravato la scelta sanzionatoria operata dalla norma incriminatrice».

L'unica eccezione riconosciuta dal giudice sussiste qualora il bene su cui viene effettuata l'opera sia lasciato intenzionalmente sudicio o in rovina da parte del proprietario poiché

risulta problematica configurabilità del deturpamento o dell'imbrattamento di ciò che è già deturpato e imbrattato⁶⁵.

Questa eccezione non è, però, condivisa unanimemente. Infatti, in altro caso su cui appare utile soffermarsi, relativo alla vicenda che ha visto protagonista la famosa *Street Artist* Alice Pasquini, conosciuta come AliCè, imputata per imbrattamento a seguito della realizzazione di alcune opere nel centro storico di

⁶⁵ Tale assunto trova conferma in una decisione della Suprema Corte di Cassazione penale, sez. II, nella decisione del 5 aprile 2016, n. 16371, il cosiddetto caso "Manu Invisibile" nella quale ha affermato che il giudizio di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis Codice penale, deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la non abitualità del comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 Codice penale. Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (confermata, nella specie, l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 639 Codice penale, per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, atteso che per i giudici del merito il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non era punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione fosse già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento dell'imputato non determinava alcun danno).

Bologna, il giudice di merito ha condannato l'artista nel 2016 per il reato ascritto⁶⁶.

Il Tribunale di Bologna ha precisato che qualsiasi opera di *Street Art*, indipendentemente dal valore artistico e dalla creatività che la contraddistinguono, se eseguita senza autorizzazione su una proprietà altrui integra la fattispecie dell'imbrattamento prevista dall'articolo 639 del Codice penale. Il reato prescinde completamente dal fatto che il bene sul quale viene effettuato l'imbrattamento sia già in condizioni di sporcizia o degrado, non avendo, quindi, come parametro né lo stato di decoro del bene imbrattato, né l'eventuale natura artistica dell'opera d'arte che si sta realizzando.

A ben vedere, la questione è molto delicata recando in sé più di un profilo, ciascuno dei quali merita di essere specificamente approfondito e analizzato con riguardo al caso specifico. Il fulcro del problema è, però, comune nelle ipotesi di *Street Art* indipendente: la percezione potrebbe sembrare quella di voler premiare attraverso il riconoscimento di un diritto esclusivo quelle opere la cui realizzazione è invece sanzionata da altri rami dell'ordinamento, finanche dal diritto penale⁶⁷.

2. Inquadramento della *Street Art* nella legge sul diritto d'autore

Al di là delle pronunce giurisprudenziali sull'argomento, relative più che altro alla rilevanza penale delle condotte degli autori, non si rinviene una disciplina *ad hoc* che risolva tutte le questioni che una nuova manifestazione artistica in costante crescita, quale la *Street Art*, solleva.

Anche gli studi dottrinali hanno approfondito la materia al fine di individuare soluzioni normative capaci di sussumere il fenomeno all'interno di una legislazione ben precisa. Così si è svolta una analisi degli strumenti di tutela offerti dalla legge sul diritto d'autore.

⁶⁶ Tribunale di Bologna, sentenza n. 674 del 15 febbraio 2016.

⁶⁷ Così N. A. VECCHIO, *Problemi giuridici della Street Art*, *op. cit.*, p. 633.

L'art. 1, comma 1, contenuto nel Titolo I "Disposizioni sul diritto d'autore", Capo I "Opere protette" recita «*sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*».

A ben vedere, il legislatore ha voluto predisporre un elenco non tassativo dell'oggetto di tutela autoriale. Inoltre, il carattere della liceità non è considerato un elemento essenziale affinché un'opera possa essere protetta dal diritto d'autore ed è per tale ragione che si sostiene che la disposizione appena citata abbia natura dirompente⁶⁸.

L'opera di carattere creativo contraria alla legge, ordine pubblico e buon costume, godrà comunque del diritto d'autore, salvo eventuali limiti alla circolazione posti da sanzioni amministrative, civili o penali derivanti dall'illiceità.

In particolare, l'art. 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore ricomprende nella protezione «*le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia*».

Affinché possa trovare applicazione la legge n. 633 del 1941, come analizzato nel primo capitolo, è necessario che l'opera sia creativa ossia deve presentare una particolare espressione del lavoro intellettuale. Ciò che si tutela non è quindi tanto l'idea quanto l'atto creativo posto in essere.

A tal proposito assume rilevanza l'art. 6 della legge sul diritto d'autore, collocato all'interno del Capo II "I soggetti del diritto" il quale prevede che «*Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale espressione del lavoro intellettuale*»; nonché l'art. 8, che prevede che «*Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il*

⁶⁸ A differenza di marchi, brevetti e disegni industriali, ove invece è richiesta la liceità, ossia la non contrarietà a norme di legge, ordine pubblico e buon costume, come requisito per la tutela. Si vedano gli articoli 14 e 50 del Codice della Proprietà Industriale rispettivamente per marchi e invenzioni industriali, nonché l'art. 43, comma 1, lett. b) Codice della Proprietà Industriale per i disegni o modelli.

segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero»».

Merita ai nostri fini richiamare, altresì, il disposto di cui all'art. 12 il quale prevede che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, il diritto esclusivo di utilizzare economicamente la stessa in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata inoltre come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. Tali sono, come abbiamo visto, i diritti morali e patrimoniali d'autore.

Con riguardo a questi ultimi, è utile specificare che in relazione alla *Street Art* il diritto alla distribuzione non può essere esercitato in quanto l'opera è per sua natura visibile atteso che viene realizzata in luoghi pubblici e pertanto nel momento stesso in cui viene realizzata è resa pubblica.

Il diritto di riproduzione, invece, viene violato nelle ipotesi in cui un terzo non richieda l'autorizzazione in tal senso all'autore. Invero, è consentito fotografare monumenti, edifici storici, statue e riprodurre opere di *Street Art* per scopi educativi, di ricerca e con finalità private; diviene fondamentale lo scopo di non perseguire un fine di lucro. Infatti, nel caso in cui si volesse perseguire un fine economico e se l'opera da fotografare appartenesse alla lista dei beni culturali e patrimoniali italiani, allora si dovrebbe pagare una tassa per il rilascio di una licenza, ovvero, ottenere l'assenso allo sfruttamento da parte dell'artista, o di chi ne detiene i diritti.

Viene in rilievo l'art. 13 della legge sul diritto d'autore che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di riprodurre l'opera che ha creato.

Inoltre, in base al combinato disposto di cui agli articoli 12 e 13 della legge, si ritiene debba considerarsi illecita la prassi, ormai consolidata, di riprodurre su prodotti di *merchandising* murali e altre opere di *Street Art*⁶⁹.

Medesimo discorso vale nel caso in cui un soggetto abbia intenzione di strappare l'opera per poterla rappresentare in un museo, esibizione d'arte o altro, per cui in base alla legge sul diritto d'autore è necessario il consenso dell'autore, in considerazione del fatto che l'opera ben potrebbe danneggiarsi ovvero l'autore potrebbe disconoscere la stessa opera ripossa senza la sua autorizzazione poiché si altererebbe lo scopo originario che ha spinto l'artista a rappresentarla.

Altra questione molto controversa è quella che attiene alla non rimovibilità dell'opera e alla conseguente difficoltà concernente l'attribuzione della proprietà del muro su cui l'opera viene realizzata.

In tal caso si sostiene che il proprietario dell'edificio qualora voglia abbattere il muro deve chiedere il consenso all'artista. Se quest'ultimo vuole far valere i diritti che gli spettano all'integrità dell'opera, allora dovrà perderne il possesso.

Pertanto, non potendo affermare che il diritto dominicale possa spingersi fino alla possibilità di distruzione dell'opera, si sostiene che essa sia preclusa al proprietario dell'edificio, senza il consenso dell'autore. A conclusioni differenti si giunge se l'opera per le caratteristiche specifiche è facilmente rimovibile, ovvero se può continuare ad esistere anche se non più presente nel supporto iniziale. Così come anche nell'eventualità in cui l'artista non voglia esercitare i propri diritti di paternità e di integrità dell'opera, può autorizzare il proprietario del supporto a rimuoverla.

Si precisa che se i due interessi, uno di natura privata e l'altro di natura pubblica, confliggono è necessario definire se l'area in cui si trova l'opera sia soggetta ad un'opera di rinnovamento urbano, ad esempio perché si tratta di una zona

⁶⁹ S. ACETO DI CAPRIGLIA, *La "Street Art" tra creatività e vandalismo. Possibili tutele: dalle prospettive comparate alle esperienze nazionali*, in *Rassegna di diritto civile, Esperienze straniere e comparate*, n. 4, 2019, p. 1291-1326.

degradata o abbandonata della città. In questo caso parte della dottrina ritiene che a prevalere sarà l'interesse pubblico al rinnovamento del tessuto urbano⁷⁰.

Permane, tuttavia, la questione relativa a quale tra il diritto di manifestare il proprio pensiero in modo libero e dunque la libertà dell'espressione artistica e il diritto di proprietà debba prevalere; permane anche la questione sulla riconoscibilità o meno in sede giurisdizionale, ovvero in sede di accertamento e repressione di comportamenti illeciti, del carattere artistico delle opere di *Street Art*.

A tal riguardo si evidenzia che il legislatore italiano, al pari del legislatore europeo, ha dato priorità alla tutela del diritto dominicale, pubblico o privato, in virtù delle disposizioni di diritto penale già analizzate. L'oggetto di tutela apprestata dall'art. 639 del Codice penale è l'inviolabilità dei singoli beni e la giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di escludere la rilevanza delle caratteristiche estetiche dell'opera ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica di reato⁷¹.

Parte della dottrina, invece, si è espressa nel senso di ritenere prevalente la libertà di manifestazione del pensiero rispetto al diritto dominicale in ragione della circostanza che la questione della *Street Art* altro non è che una questione di cultura, di coscienza civile e di buon senso, e non considerarla prioritaria significa non avere la giusta percezione della dignità artistica di tale forma d'arte⁷².

Tuttavia, viene fatto notare come quanto asserito dalla dottrina medesima, viene in parte smentito dalla tutela approntata dall'art. 2757 Codice civile. che prevede

⁷⁰ S. ACETO DI CAPRIGLIA, *op.cit.*

⁷¹ Si veda, ad esempio, la già citata sentenza del Tribunale di Milano 12 luglio 2012 n. 8297.

⁷² Si veda M. FRANZOSI, *Arte e diritto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Fasc. 3, I, 1977, p. 285 e ss. Sul punto S. ACETO DI CAPRIGLIA, *op.cit.*, specifica che la dottrina «ha evidenziato l'incapacità del diritto di gestire la spinosa questione per i suoi tanti risvolti sociali: basti pensare alla decisione del Comune di Milano (poi seguito anche da altri) di affidare alla polizia la creazione di una banca dati che raccolga i tags ovvero le firme dei graffitari in modo tale da poter punire anche senza l'elemento della flagranza di reato, l'imbrattamento di pareti ospitanti opere che riportano appunto la firma dell'autore. Invece in Inghilterra, in netto contrasto con la politica repressiva dei comuni italiani, il Comune di Bristol prima di rimuovere uno stencil di Banksy ha lanciato un sondaggio su un form online accettando di tornare sui propri passi e conservare l'opera dopo che il 97% dei voti si era espresso a favore della salvaguardia della stessa».

che formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Inoltre, le disposizioni successive sottolineano alcuni aspetti importanti della disciplina sul diritto d'autore. Nel caso del titolo di acquisto delle opere d'arte o del loro contenuto, del loro trasferimento, utilizzazione, entrano in gioco norme di rafforzamento della disciplina speciale come confermato dall'art. 2583 Codice civile. Secondo questa linea, dunque, anche il Codice civile, al pari della legge sul diritto d'autore, non si pone il problema di cosa vada ricompreso nel concetto di opera d'arte. Pertanto, le predette normative troveranno applicazione con riferimento alle opere d'arte intese in senso ampio, ricomprese nella più ampia categoria delle opere di carattere creativo che siano frutto dell'ingegno.

È bene esaminare le riflessioni di altra Autorevole dottrina la quale sebbene suggerisca di ricondurre le opere di *Street Art* alla categoria delle «opere delle arti figurative» individuate dal legislatore nell'art. 2 n. 4 della legge sul diritto d'autore, categoria che come abbiamo visto comprende «*le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia*», mostra subito la precarietà di simile affermazione⁷³.

L'anzidetta linea interpretativa indica, specificatamente, quattro argomenti che mettono in dubbio la validità di tale inquadramento.

Il primo è costituito dalla natura di disciplina artistica autonoma riconosciuta dalla dottrina artistica al *Writing*, secondo cui non deve essere ricondotto alla pittura o alla scultura, ma considerata «disciplina a parte», analogamente a quanto accadde in passato per l'incisione o la fotografia.

Viene definito, nello specifico, come «*metodo pittorico e concettuale che si origina dalla combinazione della scrittura grafica del proprio nome con il*

⁷³ Sul punto F. BENATTI, *La Street Art musealizzata tra diritto d'autore e diritto di proprietà*, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc.5, 1° ottobre 2017, p. 781 e ss.

disegno» che si caratterizza per la presenza degli elementi di luogo, soggetto e tecnica che risultano fondamentali al fine di potersi dire costituita quale disciplina. I suddetti elementi sono nuovi: nuovo è il luogo ossia il muro che viene contestualizzato in un luogo che è la strada che assume nuovi caratteri e nuovi significati; il soggetto è rappresentato dalle lettere, dalla grafia; la nuova tecnica consiste nell'utilizzo della vernice *spray*.

L'interpretazione come disciplina artistica autonoma esplicitamente elaborata per il *Writing* è, secondo la teoria di cui trattasi, implicitamente estesa alla *Street Art*, pur configurandosi come un'attività artistica ontologicamente diversa. Diversi sono gli atteggiamenti che motivano l'artista nell'approccio alle due discipline: il *Writing* è autoreferenziale; la *Street Art* è comunicazione sociale. Ciononostante, analoga è la sussistenza dei tre elementi che configurano l'autonomia di una disciplina.

Il secondo argomento, che secondo la dottrina menzionata, suggerisce un inquadramento della *Street Art* in una categoria autonoma rispetto a quella delle opere figurative per così dire classiche, si desume dalla rilevanza che il supporto materiale riveste per queste opere. Esse vengono infatti definite *site-specific*, mettendo in evidenza, con tale espressione, come il supporto scelto dall'artista per la realizzazione dell'opera abbia un legame intenso con l'ambiente circostante divenendo parte integrante dell'opera medesima.

La *Street Art* non realizza l'ambiente, ma lo trasforma: è un'arte «*in grado di trasformare il paesaggio urbano in un paesaggio underground che vibra dei messaggi della strada*»⁷⁴.

Condividono con le opere dell'architettura l'esistenza di un legame tra l'opera e l'ambiente in cui vengono realizzate. Tale analogia viene utilizzata per poter estendere alla *Street Art* la conclusione secondo cui le opere in questione non

⁷⁴ Cfr. A. OSSANI e A. FERRI, *La disciplina del writing. Il luogo, il soggetto, la tecnica*, in A. FERRI, *Teoria del Writing. La ricerca dello stile*, Milano, ProfessionalDreamers, 2016, 22 citato da F. BENATTI, *op. cit.*

devono essere confuse con le altre opere figurative, o con quadri, statue, bassorilievi e altri simili che non si identificano con l'ambiente nel suo complesso. Si afferma che questi ultimi costituiscono un mero ornamento del luogo in cui si trovano dotato di concettuale autonomia e ciò anche nelle ipotesi in cui l'oggetto sia incorporato stabilmente nella costruzione.

Pertanto, si sostiene che se perfino il legislatore ha separato le opere dell'architettura dalla categoria delle opere figurative prevedendone una categoria specifica, allora non dovrebbero esserci ragioni per ritenere che le opere di *Street Art* non debbano essere ugualmente separate da tale categoria.

Il terzo argomento è costituito dalla natura effimera delle opere di *Street Art* ossia dalla loro precarietà in ragione delle condizioni atmosferiche, ad esempio. Per tale motivo si ritiene che si tratti di una tipologia di opere dell'arte contemporanea ontologicamente diversa dalle opere figurative tradizionali proprio per la loro breve esistenza.

Infine, il quarto argomento è suggerito dall'inoperatività nel nostro ordinamento, a differenza del sistema inglese, del principio «*prior qualification approach*», secondo cui un'opera dell'ingegno per poter accedere alla tutela del diritto d'autore deve essere ricondotta ad una specifica categoria. Tuttavia, ciò non esclude che nel diritto italiano, come in altri (tedesco e francese), vi siano sempre state specifiche categorie di opere dell'ingegno a cui corrispondono specifiche tutele delle categorie stesse⁷⁵.

L'Autore sostiene che *de iure condendo* la *Street Art* stia configurando una nuova categoria di opere dell'ingegno qualificabile in termini di «*opere effimere dell'arte visiva*».

Se venisse riconosciuta in tal modo, non ci sarebbero ostacoli sul piano legislativo, data ne sia la natura esemplificativa dell'elenco delle opere tutelate dal diritto d'autore contenuto nell'art. 2 legge n. 633 del 1941.

⁷⁵ Così F. BENATTI, *op. cit.*

Si parlerebbe di arte visiva e non di arte figurativa proprio perché quest'ultima espressione non rispecchierebbe più in il cambiamento che ha riguardato l'opera d'arte.

In ogni caso, le opere di *Street Art*, quale ne sia il modo o la forma di espressione, sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore in quanto creative. È la personalità dell'autore ad emergere attraverso la creatività, e ciò conferisce originalità alla creazione.

Questo è il criterio utilizzato dal legislatore per identificare le opere che accedono alla tutela prevista dal diritto d'autore che si limita a fornire un'elencazione meramente esemplificativa.

A questo punto due sono gli aspetti della creatività che rilevano ai fini della tutela: il suo grado di intensità e l'oggetto su cui essa si esprime.

Il primo è l'aspetto più controverso; la dottrina e la giurisprudenza, difatti, discutono se sia sufficiente una creatività semplice oppure se sia necessaria una creatività qualificata, propendendo per la prima soluzione⁷⁶. Il secondo è l'oggetto su cui si esprime ovvero sia la forma dell'opera.

Nelle opere di *Street Art* la forma coincide con il supporto fisico che viene scelto dall'artista per la sua realizzazione considerate le caratteristiche specifiche di esso e/o per il contesto in cui si trova allocato. Da ciò ne consegue che la rilevanza giuridica del supporto è connessa alla loro caratteristica imprescindibile di essere *site-specific*, come detto.

Il supporto, quale ad esempio il muro di un palazzo, una saracinesca, un portone, è parte integrante non solo della forma esterna, cioè della forma che assume e che si esprime attraverso il disegno, attraverso l'opera medesima per l'appunto, ma anche della forma interna che reca il segno della conformazione personale che dà l'autore alla materia trattata.

⁷⁶ Così F. BENATTI, *op. cit.* e nota 44.

Anche il contesto in cui si trova il supporto costituisce un connotato imprescindibile di tali opere. Il supporto, infatti, grazie ad alcune sue peculiari caratteristiche o all'ambiente in cui si trova, contribuisce a rendere l'opera unica, creativa e quindi ad attribuirle quel carattere di novità oggettiva o originalità che le permettono di avere accesso alla protezione prevista dalla tutela autoriale.

2.1. La tutela delle opere dell'ingegno a carattere creativo

Una tesi che si è sviluppata in dottrina propone di considerare le opere di *Street Art* come «altri beni» paesaggistici secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio⁷⁷.

Essa analizza il tema della natura pubblicistica, della appartenenza di siffatte opere che, nate in un contesto di per sé privato, sono destinate ad essere collettive.

La tesi in quesitone sostiene che la natura artistica di queste opere nonché l'utilità e l'interesse che esse soddisfano risultino analoghi a quelli che contraddistinguono i beni del «patrimonio culturale», concetto che può essere assunto per analogia ma anche per differenza come paradigma di riferimento del fenomeno della *Street Art*⁷⁸.

La norma appena citata stabilisce che i beni culturali e i beni paesaggistici costituiscono insieme il patrimonio culturale. Vengono qualificati come beni culturali «*le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali*

⁷⁷ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 28.

⁷⁸ Per un approfondimento di questa teoria si veda B. GRAZIOSI, *Riflessioni sul regime giuridico delle opere della street art: tutela e appartenenza pubblica*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, fascicolo 4, 2016, p. 423; nonché I. FERLITO, *op.cit.*

testimonianze aventi valore di civiltà; mentre come beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge».

I beni culturali e i beni paesaggistici vengono quindi individuati quali «testimonianze dei valori di civiltà», ovvero «espressione dei valori storico-culturali e naturali», entrambi considerati segni di una «valenza identitaria» con funzione sociale, ossia funzione volta alla fruizione della collettività.

Tale riferimento concettuale riprende e trasferisce sul piano normativo, dando seguito, alle analoghe indicazioni già presenti nel Decreto legislativo n. 112 del 1998 e nel Testo Unico del 1999, i contenuti della prima delle Dichiarazioni con le quali si conclusero i lavori della cosiddetta Commissione Franceschini, ossia della Commissione d'indagine istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310, per la Tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, la quale così testualmente recitava: *«Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà».*

Tale definizione si assume essere di particolare importanza principalmente in considerazione del fatto che si ritiene che essa abbia segnato il passaggio dalla più tradizionale concezione estetizzante ad una concezione storicistica che include nell'ambito dell'oggetto di tutela tutto ciò che sia in grado di trasmettere valori di rilievo culturale, e non più quindi soltanto quanto rientrante nella mera e ristretta dizione di belle arti e archeologia⁷⁹.

Assumendo questa nuova prospettiva cambia il modo di concepire il bene culturale visto come parte di una nuova filosofia, di un nuovo modo di esprimere i valori

⁷⁹ Così I. FERLITO, *op.cit.* p. 27 e ss.

della comunità, visto quindi quale testimonianza dal carattere tendenzialmente aperto, passando quindi ad una tutela ampia della memoria in sé.

I caratteri comuni dei beni culturali nella nuova accezione sono rinvenuti da un lato, nella pubblicità e quindi nella anzidetta fruizione collettiva ossia nella possibilità per la generalità dei consociati di beneficiarne liberamente, a prescindere dalla circostanza che il bene faccia parte del Patrimonio dello Stato o di altri soggetti pubblici ovvero sia di proprietà privata; e, dall'altro, nella immaterialità cioè nel valore che essi esprimono attraverso il bene materiale.

Orbene, questi caratteri si riscontrano anche negli «altri beni individuati dalla legge o in base alla legge» menzionati dal comma 3 dell'articolo 2 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, intesi come cose dotate di un rilievo culturale inferiore alla soglia necessaria per la dichiarazione di assoggettamento al regime dei beni culturali veri e propri e ai quali la giurisprudenza della Corte costituzionale già prima del codice del 2004 si riferiva per ammettere che ad essi la comunità regionale o locale può riconoscere particolare valore storico o culturale⁸⁰.

A tale categoria di altri beni sembra poter essere ricompresa quella delle opere di *Street Art*, operando per analogia. L'analogia opera, tuttavia, soltanto con riferimento ai valori storico-culturali, artistici e alla funzione sociale della destinazione alla fruizione collettiva, non anche al regime giuridico di appartenenza e tutela.

Le opere di *Street Art* potrebbero quindi essere assimilate agli altri beni solo in considerazione della medesima funzione che è quella della fruizione collettiva, e del loro valore storico-culturale e artistico.

Per poter ricevere la medesima tutela occorrerebbe una espressa previsione di inclusione tra gli altri beni paesaggistici dalla legge o in base alla legge, come prescritto dal testo normativo.

⁸⁰ Corte cost., 28 marzo 2003, n. 94, in G.U. 02/04/2003, n. 13.

A differenza, infatti, dei beni culturali che per essere tali devono essere sottoposti ad un giudizio di meritevolezza quanto all'interesse culturale che la cosa presenta o riveste, giudizio compiuto dalla legge o mediante provvedimento amministrativo tecnico-discrezionale di ricognizione, nel caso della *Street Art* l'ingresso nel patrimonio culturale è automatico nel momento stesso in cui l'opera viene in essere.

Per esse non c'è difatti una scissione tra appartenenza e godimento delle collettività poiché entrambe sono necessariamente pubbliche.

Ciò comporta che *«se per i beni del patrimonio culturale l'atto ricognitivo di accertamento costitutivo del valore culturale mette capo ad un unico statuto in forza del quale la medesima cosa costituisce elemento materiale di più beni giuridici, uno privato, la proprietà, e uno pubblico, il mero valore culturale, così non è per le opere su cui sussiste un diritto di uso pubblico – qual è il nostro caso – per le quali, appunto l'atto ricognitivo vale pur a costituire il diritto d'uso sulla res, e coincide con essa»*⁸¹.

Questa sostanziale differenza, secondo la medesima teoria, fa sì che il regime giuridico delle opere di *Street Art* sia diverso anche dalla disciplina prevista per gli affreschi.

Invero, la disciplina degli affreschi e di altri beni analoghi come stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici (art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo n. 42 del 2004, non richiede quale presupposto l'esposizione degli stessi alla pubblica vista. Essi sono protetti a prescindere da una destinazione o fruizione pubblica, e il regime di tutela consiste nella necessità di una autorizzazione da parte della Soprintendenza nelle ipotesi di loro distacco, al fine, dunque, di salvaguardare gli stessi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Codice dei beni culturali.

⁸¹ Così I. FERLITO, *op.cit.* p. 27 e ss.

Tale tutela prescinde sia da una valutazione circa il loro interesse culturale ovvero circa la natura di bene culturale della cosa.

Tale giudizio di meritevolezza potrebbe sorgere soltanto *ex post* ossia soltanto in sede di controllo amministrativo o giurisdizionale in ipotesi di manomissione, acquisendo rilievo ai fini del rilascio della autorizzazione o della punibilità del fatto.

Quindi, benché astrattamente assibilabili agli affreschi, le opere di *Street Art* differiscono da questi ultimi per più di un elemento caratterizzante. Queste, come detto, godono di appartenenza pubblica e per la tutela come diritto demaniale risulta comunque necessario un atto di accertamento costitutivo della idoneità dell'opera a soddisfare gli interessi pubblici.

La necessità di un atto d'individuazione è legata alla distinzione di fondo tra opere di appartenenza pubblica e cose di appartenenza privata ed al diverso regime di tutela che ne consegue.

La necessità di un provvedimento di accertamento costitutivo dell'interesse culturale per i beni culturali appartenenti agli enti territoriali è, quindi, «postulata dalle disposizioni del Codice civile» laddove ai sensi del combinato disposto degli artt. 822-824, si dice facciano parte del demanio dello Stato gli immobili (i diritti immobiliari) dello Stato, Province e Comuni.

Si individua un raccordo sia con l'art. 825 Codice civile, che assoggetta al regime del demanio i diritti di uso pubblico, sia con l'art. 105 Codice civile, il quale prevede la vigilanza dei Ministeri e delle Regioni anche sul rispetto dei diritti di uso acquisiti dalle comunità civiche. Ne deriva, pertanto, che l'uso pubblico dei beni culturali sia istituito che pertiene sia al tema della proprietà pubblica che a quello dei beni culturali. Infatti, i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela⁸².

⁸² Così I. FERLITO, *op.cit.* p. 27 e ss.

Viene richiamato il comma 1 dell'art. 3 del Codice, secondo cui la prima ed essenziale forma di tutela è la «*conoscenza diretta ad individuare il bene*» e il comma 2, secondo cui l'esercizio della funzione di tutela «*si esplica attraverso procedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale*».

Vengono svolte ulteriori considerazioni riguardo all'atto ricognitivo relativo al valore artistico dell'opera e alla sua rispondenza ai fini pubblici.

La competenza per il giudizio di meritevolezza spetta al Comune che esercita il potere di tutela e cura dei diritti di uso pubblico e dei beni del demanio pubblico; tale potere viene

ad esso direttamente attribuito da varie disposizioni normative quali quelle contenute negli articoli da 823 a 825 del Codice civile in combinato disposto dell'art. 11 Codice civile e dell'art. 2 delle preleggi.

La tesi analizzata conclude con l'affermazione secondo cui occorre fare riferimento all'atto di verifica dell'interesse culturale di cui agli artt. 12 e 13 del codice. Si tratta di un atto contenutisticamente valutativo con effetto di accertamento di diritto e di doveri/obblighi.

Si esclude pertanto che quello ipotizzato per il diritto di uso pubblico sulle opere di *Street Art*, quali «altri beni culturali» rispecchi lo schema e gli effetti; da un lato, infatti, viene limitato il contrapposto diritto domenicale, dall'altro, si pone a carico della Amministrazione un vincolo e un dovere di garantirne il rispetto, esercitando i relativi poteri di autotutela amministrativa e giurisdizionali, così come previsto dall'art. 823 Codice civile.

3. Profili comparatistici: sistemi di *civil law* e *common law* a confronto

In tale contesto, il ricorso ad una analisi di tipo comparatistico che metta in rilievo l'esame di altri modelli giuridici diversi da quello italiano, appare oltremodo necessario⁸³.

In particolare, verrà approfondita la comparazione tra gli ordinamenti appartenenti alla tradizione di *common law* rispetto ai sistemi giuridici occidentali.

Tale comparazione offre molteplici spunti di riflessioni. Basti considerare che le radici storico-giuridiche tanto dissimili hanno influito, nel corso degli anni, sulle soluzioni proposte dal formante giurisprudenziale e da quello dottrinale.

Infatti, proprio la diversa evoluzione che ha caratterizzato le leggi sul *copyright* e sul diritto d'autore, fa sì che esse, pur regolando sostanzialmente gli stessi diritti, presentino delle differenze anche sostanziali.

Nelle esperienze statunitense e inglese, invero, il *copyright* ha seguito direttive di sviluppo distanti rispetto a quelle che hanno plasmato il diritto continentale.

Si noti come rilevanti divergenze si rinvenivano, tuttavia, anche all'interno del medesimo sistema di *common law*.

Va subito evidenziato, infatti, che, nell'ordinamento statunitense, la questione della tutelabilità delle opere di *Street Art* è stata oggetto di un intervento legislativo, mentre nell'ordinamento inglese manca una specifica disciplina, pertanto l'analisi è stata condotta *de iure condendo* facendo ricorso ai principi generali che regolano la materia.

⁸³ Per un'analisi approfondita dei profili comparatistici in tema di *Street Art* si vedano, tra gli altri, L. MOSCATI, *Diritti d'autore, storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Giuffrè, 2020; S. ACETO DI CAPRIGLIA, *op.cit.*; L. GIORDANI, *Graffiti, Street Art e diritto d'autore: un'analisi comparata*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper n. 41, 2018; F. SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, Giappichelli, 2018; G. GIANNONE CODIGLIONE, *Opere dell'ingegno e modelli di tutela: regole proprietarie e soluzioni convenzionali*, Giappichelli Editore, 2017; U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Carocci, 2010.

Prima di analizzare i punti di maggiore divergenza tra i vari modelli giuridici menzionati, è bene, sia pure brevemente, effettuare una ricostruzione storica degli istituti in questione.

3.1. Alle radici del Copyright

Il termine *copyright* ha origini molto antiche. È un diritto che fa il suo ingresso nel XIV secolo, momento in cui sono sorte, a seguito dell'invenzione della stampa, le necessità di regolamentare gli interessi economici legati alla riproduzione di copie delle opere.

Inizialmente la regolamentazione ha assunto la forma di concessione temporanea da parte del sovrano di un monopolio sull'attività di riproduzione delle opere svolta dagli imprenditori del settore. Lo scopo era quella di avviare una nuova pratica commerciale e allo stesso tempo occorreva gestire e individuare le varie facoltà concesse ad autori ed editori nonché i vari limiti.

In Inghilterra vi era un vero e proprio organismo, la *Stationers Company* che svolgeva un ruolo fondamentale. Si tratta di una società londinese che deteneva un forte potere monopolistico sulla stampa, preposta al commercio dei libri, attiva fin dal XV secolo con una organizzazione di stampo medievale, che dalla fine del XVIII secolo ha presentato una serie di richieste per ottenere una legislazione apposita in materia.

La stampa e la proprietà dei libri erano, infatti, in mano a tale corporazione di artigiani, gli *Stationers*, che all'interno del compito di regolamentazione dell'editoria britannica cercava di evitare ogni forma di concorrenza.

In questa prima fase, dominata da un forte tensione per la politica inglese, gli *Stationers* non erano tanto interessati al valore in sé di un'opera, quanto al tentativo di ottenere un diritto di copia per scopi meramente economici. Pertanto, dopo aver acquistato a basso prezzo un manoscritto di un determinato autore, provvedevano

alla registrazione di esso ed esercitavano il diritto di stamparlo traendone tutti i vantaggi.

Dopo un iter particolarmente lungo e complesso, il Parlamento fu chiamato a concepire una nuova legge, emanata nel 1709 con il nome di *Act for the Encouragement of Learning*, o *Copyright Act*, comunemente denominato *Statute of Anne*, che ha determinato una svolta di notevole impatto.

Infatti, con lo Statuto di Anna, è stato conferito all'autore e ai suoi aventi causa un «diritto esclusivo e libertà di stampa», avente durata di ventuno anni a partire dal 10 aprile 1710 per le opere già pubblicate, mentre di quattordici anni dal giorno della prima pubblicazione per le opere ancora inedite, rinnovabile per altri quattordici anni qualora l'autore fosse stato ancora in vita.

È stata instaurata una regolamentazione legislativa che eliminava la censura, sostituiva il privilegio reale, scoraggiava la contraffazione e incoraggiava la popolazione alla lettura. È stato sostenuto che esso e il relativo copyright ponessero in primo piano gli aspetti economici dell'opera, senza interesse verso la tutela dell'autore e che, dando anche agli stampatori la proprietà dei libri, assimilasse l'opera a una mercanzia, di cui il creatore è privato nel momento stesso in cui la cede.

Tutto ciò viene smentito dal testo stesso che per la prima volta inserisce il termine *copyright* con un significato legale, compare infatti il riferimento alla funzione di incentivo all'apprendimento («*Encouragement of Learning*»); si fa, inoltre, cenno alla figura soggettiva dei *proprietors*, equiparati agli *authors* e posti al centro delle tutele.

Si cercò di ripristinare il registro della *Stationers' Company* come registro del *copyright*, di fornire un sistema di controllo dei prezzi, un sistema di deposito delle copie, inteso nel senso di fornire alle principali biblioteche inglesi un patrimonio librario il più completo possibile.

Il Parlamento lasciò aperta, tuttavia, una questione interpretativa fondamentale concernente il problema dell'effettività della protezione sul territorio della Gran

Bretagna allo spirare del termine previsto dallo Statuto. Nel *landmark case Donaldson v. Beckett* è stato negato un diritto perpetuo in favore in un diritto limitato nel tempo in base al quale le facoltà di pubblicazione e copia spettanti agli autori e ai loro aventi causa avevano durata massima di ventotto anni dall'annotazione dell'opera sullo *Stationers' register*; scaduto tale termine, l'opera sarebbe entrata nel pubblico dominio.

Conformemente alla produzione legislativa e all'interpretazione giurisprudenziale apprestata dalla madre patria britannica, il *copyright* statunitense non viene inteso quale diritto di proprietà, perpetuo ed assoluto, ma come un sistema di protezione garantito dallo Stato ad ogni espressione originale della creatività umana trasposta su un *medium* che ne consenta la disseminazione, ai sensi del § 102, 17 *United States Code*.

La vigenza di esso è rimessa, oltre che a limiti temporali e di proteggibilità, anche al raggiungimento del generale e preminente obiettivo di promozione del «progresso della scienza e delle arti».

È l'entrata in vigore della Costituzione Americana nel 1789 a rappresentare il primo espresso riconoscimento della protezione legale delle opere dell'ingegno in una norma di rango costituzionale: la c.d. *Intellectual Property clause* che si estende alla produzione letteraria come alle creazioni industriali, e fissa quale elemento centrale e giustificativo della disciplina la funzione di incentivo al progresso delle scienze e delle arti.

Da un lato, quindi, incentivo all'autore o all'inventore per i risultati conseguiti, garantendo ad essi una base economica imprescindibile per la prosecuzione delle proprie attività creative, dall'altro obiettivo di natura pubblica, progresso culturale, quale presupposto stesso dell'esistenza della protezione⁸⁴.

⁸⁴ In *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975), ad esempio, la *Supreme Court* ha sostenuto che il Copyright Act serve l'interesse di tre differenti categorie di soggetti (autori, editori e utilizzatori finali), avendo come obiettivo principale quello di favorire l'accesso e l'uso delle opere dell'ingegno anche se tale bene pubblico crea una perdita all'autore dell'opera, concludendo che l'attività creativa deve essere incoraggiata e remunerata, ma le motivazioni di carattere

Il modello di protezione delle opere dell'ingegno riconducibile alla tradizione di *civil law*, invece, trova il suo primo riferimento normativo in Francia, a cavallo tra il XVIII e il XIX. Il *Dècret relatif aux spectacles*, presentato all'Assemblea Costituente da Isaac René Guy Le Chapelier nel gennaio del 1791, promuoveva una concezione puramente giusnaturalistica del *droit d'auteur*, presentando nel testo una particolare formula, correlata al concetto di proprietà come diritto inviolabile proposta dagli artt. 2 e 17 della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1789, seguito a pochi anni di distanza dalla nozione civilistica di proprietà contenuta nell'art. 544 del *Code* napoleonico⁸⁵.

Il concetto di proprietà letteraria sostituiva il sistema dei privilegi regi, declamando le prerogative dell'autore come differenti dalle altre forme di proprietà poiché «la più sacra, la più legittima, la più inattaccabile e più personale di ogni proprietà», diritti estesi agli autori di tutte le opere dell'ingegno con la cosiddetta legge Lakanal.

Con la visione offerta dai costituenti della Repubblica Francese, il *droit d'auteur*, contrariamente al *copyright*, viene inteso avente natura dichiarativa, poiché con il solo atto della pubblicazione si riconosceva all'autore un diritto innato e preesistente di proprietà sull'opera creata, garantendo a lui ed ai suoi eredi un vantaggio economico limitato nel tempo

Nonostante il sistema di protezione francese fosse stato concepito per proteggere esclusivamente prerogative di carattere patrimoniale, nelle leggi post-rivoluzionarie si individuano i primi richiami all'aspetto mistico ed intimo della protezione delle opere dell'ingegno; indicazioni queste che trovano poi un maturo sviluppo nella Germania ottocentesca, seppur prendendo le mosse da differenti paradigmi economici ed ideologici.

privatistico devono in ultimo essere orientate a perseguire l'obiettivo di garantire la facile accessibilità delle opere. Si veda G. GIANNONE CODIGLIONE, *Op.cit.*

⁸⁵ L'art. 544 del *Code Civil* declina la nozione costituzionale di proprietà come «diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta», ponendo il limite negativo dell'uso proibito dalle leggi o dai regolamenti.

La teoria di derivazione tedesca, fondata principalmente sul pensiero del filosofo idealista tedesco Kant in cui è possibile rintracciare un primo riferimento alla componente morale dello sforzo creativo dell'autore, intesa come paternità del proprio pensiero, non passibile di alienazione, ma, tutt'al più di concessione, attraverso la pubblicazione, ai lettori, collocava il diritto dell'autore tra i diritti della personalità anziché tra i diritti reali. Si dà quindi valore allo sforzo creativo dell'autore e il diritto d'autore diviene una protezione irrinunciabile dell'originalità del proprio pensiero connesso al concetto di riflesso dell'autore impresso nella forma espressiva di un'opera.

Decisivi al dibattito teorico sono stati gli apporti di Karl Gareis, di Joseph Kohler. Su questa scia si inserisce il concetto di proprietà intellettuale posto in relazione con i diritti della personalità.

La Germania si è dotata di nuove leggi sul diritto d'autore tra il 1901 e il 1907, optando per una nozione unitaria, ma al contempo composita e mista (a differenza della Francia che ha invece recepito la teoria dualista del diritto d'autore secondo cui esistono due sfere di tutela, parallele e contrapposte: da un lato il diritto morale d'autore, personalissimo, che sorge all'atto della creazione e idealmente non ha fine perché legato alla paternità dell'opera; dall'altro si sviluppa il diritto patrimoniale, limitato nel tempo e negoziabile) in base alla quale il diritto dell'autore viene considerato nella sua interezza contemplando la necessità di far coesistere in un unico diritto soggettivo le differenti sfere di tutela, patrimoniali e personali.

Sia l'esperienza francese che quella tedesca hanno profondamente influenzato il diritto d'autore italiano il cui assetto abbiamo visto risale alla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, ancora oggi in vigore, a cui si affiancano le disposizioni degli artt. 2575-2583 del Codice civile.

3.2. Concetto di creatività dell'opera

Posta questa premessa storica, appare preliminare porre l'accento sulle divergenze presenti tra i modelli menzionati circa il concetto stesso di creatività che sta all'origine di qualsivoglia disamina sulla tutelabilità delle opere e che viene inteso in senso diverso a seconda delle diverse concezioni del rapporto autore-opera.

Come abbiamo visto, nel nostro ordinamento si tutela la creatività che viene estrinsecata, ossia si tutela l'idea che dà vita ad una creazione dell'ingegno con caratteri di originalità, a prescindere dal modo o dalla forma di espressione, in ossequio al principio sancito dall'art. 1 della legge sul diritto d'autore. Al pari dell'Italia, anche altri modelli di *civil law* quali Francia e Germania, pongono al centro la figura dell'autore, lasciando però all'interprete il compito di riempire di contenuto la clausola aperta di originalità.

Analizzando il modello statunitense, le fonti normative cui bisogna fare riferimento in materia di diritto d'autore sono l'articolo I, sezione 8, della *United States Constitution*; il Titolo 17 del Codice degli Stati Uniti⁸⁶; *The Copyright Act of 1976*⁸⁷; *The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of 1998*⁸⁸; *The Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004*⁸⁹.

Il Titolo 17, *Chapter 1*, rubricato *Subject Matter and Scope of Copyright*, § 102 *Copyright Law of the United States*, sancisce che « (a) *Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with*

⁸⁶ *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*, <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>.

⁸⁷ *Copyright Act of 1976* Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (for the general revision of copyright law, Title 17 of the United States Code, and for other purposes), October 19, 1976.

⁸⁸ *Title V of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2905.

⁸⁹ *Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004*, Pub. L. No. 108-419, 118 Stat. 2341 (revising chapter 8, Title 17, United States Code, in its entirety), enacted November 30, 2004.

the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories: (1) literary works; (2) musical works, including any accompanying words; (3) dramatic works, including any accompanying music; (4) pantomimes and choreographic works; (5) pictorial, graphic, and sculptural works; (6) motion pictures and other audiovisual works; (7) sound recordings; and (8) architectural works.

(b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work».

Il diritto americano parla dunque di *original work of authorship* al fine di individuare e restringere l'ambito della tutela.

Il diritto inglese invece ha per lungo tempo adottato un criterio per individuare l'originalità dell'opera e quindi farla rientrare nell'alveo della protezione, basato sullo *skill and labour*. Con tale espressione si esprimeva un concetto che dava risalto al lavoro impiegato per la creazione dell'opera e che valutava il nesso causale tra l'ideazione del lavoro e la sua effettiva realizzazione ad opera dell'autore. Si trattava quindi di uno standard molto basso. Dapprima venivano tutelate tutte quelle opere che non fossero copiate, a prescindere dalla loro innovatività, e poi è stato introdotto il secondo tratto distintivo rappresentato dal requisito del *labour, skill and judgement*: un'opera poteva dirsi originale se l'autore aveva impiegato, in misura consistente, lavoro, abilità e giudizio per realizzarla.

Tale soglia di originalità è stata estesa nel corso del tempo nella nozione di *original artistic work*, anche grazie all'influsso che la legislazione e la giurisprudenza europea hanno avuto sull'ordinamento inglese.

Invero, a livello europeo, da un lato, è stato introdotto il concetto di *author's own intellectual creation*, dall'altro sono stati emanati svariati atti normativi di

armonizzazione in relazione all'originalità dell'opera in riferimento a software⁹⁰, banche dati⁹¹ e fotografie. Il legislatore europeo si è occupato di opere legate alla tecnologia così come la giurisprudenza che ha affrontato in diverse occasioni il tema della originalità in ambito per così dire tecnologico; ciò si spiega in ragione della circostanza per cui i mercati di questo tipo di opere hanno visto un'espansione esponenziale negli ultimi decenni, attirando così l'attenzione dell'Unione Europea, da sempre interessata alle questioni di concorrenza e libero mercato.

Merita di essere segnalata la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 2009⁹² nella quale la

nozione generica di originalità viene identificata nel concetto di «*author's own intellectual creation*». In detta sentenza la Corte ha precisato che affinché un oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative.

Da una parte, l'oggetto di cui trattasi dev'essere originale, nel senso che deve costituire una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall'altra parte, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale. A tale proposito occorre rammentare che l'Unione, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è tuttavia obbligata, in forza dell'articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, del quale essa è parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna⁹³. Tuttavia, nonostante l'apparente ampiezza delle clausole definitorie di

⁹⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in GUUE n. L 111 del 5/5/2009.

⁹¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, in GUUE n. L 077 del 27/03/1996.

⁹² Corte giustizia dell'Unione europea, sez. IV, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, del 16/07/2009.

⁹³ Si veda, in tal senso, Corte giustizia dell'Unione europea, grande sezione, C-310/17, *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*, del 13/11/2018; Corte giustizia dell'Unione europea, C-510/10, *DR e TV2 Danmark*, del 26/04/2012.

quest'ultima, si afferma che nessun ordinamento si dimostra efficacemente idoneo e predisposto a tutelare ogni forma di espressione artistica, o per il perpetuarsi di restrittive interpretazioni di ampie definizioni (così in Italia, Francia, Germania), o per la scarsa propensione e attitudine all'ampliamento interpretativo dei *medium* tutelati (Inghilterra e Stati Uniti), lasciando a volte sfornite di tutela le più innovative tipologie di produzione artistica contemporanea⁹⁴.

3.3. Requisito di *fixation* dell'opera

Si osserva che l'ostacolo più grande posto dal diritto in questo senso è dato dall'impossibilità di predisporre una tutela di opere d'arte che non siano realizzate su di un supporto materiale, ovvero di opere in divenire oppure opere in cui non sia percepibile concretamente l'intervento personale dell'artista.

Nonostante la Convenzione di Berna tuteli le opere d'arte «qualunque ne sia la forma ed espressione», essa consente a ciascun ordinamento di adottare norme che limitano la tutela del diritto d'autore alle sole opere che siano state prodotte su un supporto materiale.

Ai fini della concessione della tutela diviene quindi necessaria una fissazione permanente su di un *tangible medium*. Pertanto, l'interrogativo che si pone è il

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 «1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; (...)

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse. (...)

8) La protezione della presente convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa».

5 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla convenzione stessa hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera.

⁹⁴ Così si legge in L. GIORDANI, *op. cit.*

seguinte: può la natura intrinsecamente effimera delle opere di *Street Art* rappresentare un ostacolo alla protezione delle stesse da parte del diritto d'autore? Così, negli ordinamenti di *common law*, dove in termini generali si privilegia una concezione di *copyright* come diritto di sfruttamento economico, si osserva come la fissazione delle opere dell'ingegno su di un supporto materiale trovi esplicita collocazione tra i requisiti di tutela dell'opera: solo un'opera fissata su di un mezzo tangibile infatti può essere riprodotta, commercializzata e diffusa sulla base di un diritto di esclusiva.

Nel Regno Unito si riscontra il requisito della *fixation* dell'opera e gli Stati Uniti impongono che l'opera sia *fixed* ed espressa su un *tangible medium*.

Nel *Copyright, Designs and Patents Act* 1988, Sezione 3.2 si legge infatti che: «*Copyright does not subsist in a literary, dramatic or musical work unless and until it is recorded, in writing or otherwise; and references in this Part to the time at which such a work is made are to the time at which it is so recorded*».

Mentre nel Titolo 17, paragrafo 101, *United States Code* si prescrive che: «*A work is fixed when its embodiment in a copy or phonorecord is sufficiently permanent or stable it permit it to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than a transitory duration. A work consisting of sounds, images, or both, that are being transmitted, is 'fixed' for the purposes of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission*».

La tendenza del diritto d'autore a dare rilievo all'opera materializzata discende da una impostazione proprietaristica che sottende una necessità del diritto di certezza e oggettività.

Nella prospettiva statunitense il requisito della *fixation* è richiesto in maniera generalizzata in riferimento a tutti i tipi di opere. Si ritiene che fissare l'opera su di un *tangible medium* non solo consenta di tracciare una linea tra ciò che è idea e ciò che è espressione, ma svolga anche la fondamentale funzione di evidenza probatoria e soprattutto, unitamente alla soglia di originalità, delimiti l'*an* della tutela del *copyright*.

Secondo Autorevole dottrina tale indicazione servirebbe, altresì, a restringere il campo della tutela ritenuto per certi versi forse fin troppo inclusivo⁹⁵.

La casistica giurisprudenziale sul punto è molto ampia, soprattutto in considerazione del fatto che la tecnologia è divenuta sempre più presente anche con riguardo all'arte. A tal proposito il problema di cui si è dovuta occupare attiene alla esclusione o meno dalla tutela del *copyright* dei *transitory works*.

Emblematico è il caso *MAI Systems Corporation v. Peak Computer Inc.*⁹⁶ in cui si affronta la questione se il caricamento di programmi software nella memoria ad accesso casuale (RAM) da parte di un tecnico di riparazione del computer durante la manutenzione costituisca una copia del software non autorizzata e quindi una violazione del *copyright*. Si affronta quindi la questione su quanto una copia debba essere *fixed* per potersi affermare integrata una violazione del *copyright*. Nel caso di specie la Corte ritenne che la rappresentazione su di una RAM di un software protetto soddisfacesse il requisito della *fixation* ai sensi del *Copyright Act*.

A conclusioni differenti si è giunti nel caso *Cartoon Network, LP v. CSC Holdings, Inc.*⁹⁷, riguardante la violazione del *copyright* nel contesto dei videoregistratori digitali.

In tale decisione è stato, infatti, affermato che per potersi dire integrato il requisito della *fixation* ai sensi del *Copyright Act* occorre tener conto della durata del flusso di dati. Invero, nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il caricamento temporaneo di dati su un server remoto per la durata di pochi secondi prima della

⁹⁵ L. GIORDANI, *op. cit.*, in nota 227, fa riferimento a Megan Carpenter e Steven Hetcher, *Function over form: bringing the fixation requirement into the Modern Era*, in *Fordham Law Review*, Vol. 82, Issue 5, 2014, pagg. 2238 e ss. e così si legge: «gli autori osservano inoltre – cit., p. 2245 - come in un ordinamento dove la soglia di originalità risulta essere piuttosto bassa, e perciò idonea a proteggere un ampio numero di opere, il requisito della fixation servirebbe a controbilanciare questa tendenza eccessivamente inclusiva. Come osservano gli autori, però, una simile operazione determina sì una restrizione a livello quantitativo sul numero di opere protette, ma non necessariamente rispecchiando un criterio che selezioni sulla base di un loro maggior valore, anzi. Dopotutto, non si può pretendere di usare l'effetto 'restrittivo' della fixation per ottenere lo stesso effetto restrittivo che si avrebbe innalzando la soglia di originalità».

⁹⁶ Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito, *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 (9 ° Cir.1993).

⁹⁷ Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, *Cartoon Network, LP v. CSC Holdings, Inc.* 536 F.3d 121 (2 ° Cir. 2008).

loro cancellazione non fosse una durata sufficiente per aversi una copia *fixed* tale da integrare il *copyright infringement*.

In tema di *fixation* merita essere analizzato il caso *Kelley v. Chicago Park District*⁹⁸ per i suoi rilevanti profili concernenti il *copyright*. La Corte nella decisione in questione ha escluso la tutela del *copyright* in favore di una aiuola installata da Kelley nel Grant Park di Chicago nel 1984, non per mancanza di originalità della stessa, ma per la mancanza del requisito della *fixation*. È stato infatti sostenuto che benché il requisito della *duration* fosse soddisfatto attesa la fruizione della installazione per più di un periodo transitorio, allo stesso modo non potesse dirsi del requisito della *fixation*.

I suoi elementi essenziali, infatti, sono stati reputati dinamici, pertanto la tutela non poteva dirsi concessa, con la conseguente esclusione della concessione di diritti morali da parte del *Visual Artists Rights Act (VARA)*⁹⁹ per i quali l'attore aveva agito in giudizio.

Nel Regno Unito il requisito della *fixation* è espressamente richiesto per opere letterarie, teatrali o musicali, ai sensi di quanto disposto dal *Copyright, Designs and Patents Act*, Section 3.2 in base al quale, come accennato, «*Copyright does not subsist in a literary, dramatic or musical work unless and until it is recorded, in writing or otherwise*»; si ritiene, tuttavia, di dover estendere tale requisito anche alle opere artistiche. A conferma di tale assunto si analizza la sentenza *Merchandising v. Harpbond*¹⁰⁰ nella quale è stato ritenuto non tutelabile dal diritto d'autore il trucco del viso del musicista Adam Ant in quanto non fissato su un supporto tangibile che quindi poteva essere lavato via. «*A painting must be on a surface of some kind. [...] If the marks are taken off the face, there cannot be a painting. A painting is not an idea, it is an object, and paint without a surface is*

⁹⁸ Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Settimo Circuito, *Kelley v. Chicago Park District*, 08-3701 e 08-3712 (7 ° Cir. 15 febbraio 2011).

⁹⁹ Il *Visual Artists Rights Act* del 1990 costituisce, sotto vari aspetti, il recepimento nella legislazione nordamericana dei principi affermati nella Convenzione di Berna sul diritto d'autore. Esso integra lo statuto sul copyright e fornisce agli artisti una serie limitata di diritti morali su determinati tipi di arte.

¹⁰⁰ Corte di Appello, *Merchandising Corporation of America Inc v Harpbond, Ltd* 1983 FSR 32.

not a painting. Make up as such cannot possibly be a painting for the purposes of the copyright act», così si legge nel testo della decisione in commento.

Tuttavia, a conclusioni differenti è giunta la medesima Corte in altre pronunce. Nella sentenza *Metix v. GH Maughan*¹⁰¹, ad esempio, in materia di stampi per prodotti industriali, è stato ritenuto che una statua di ghiaccio, oggetto chiaramente effimero dato che all'aumentare della temperatura esso è destinato a sciogliersi, è stato comunque riconosciuto il *copyright* atteso il grado di permanenza che ha caratterizzato il caso di specie.

La questione della materialità dell'opera artistica, nel contesto del *copyright*, è stata affrontata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *Art Allposters International BV v Stichting Pictoright*¹⁰².

Il caso trae origine dalla seguente questione: il titolare del diritto d'autore su un'opera pittorica, il quale abbia acconsentito a che l'immagine raffigurata sia immessa in commercio sotto forma di poster, può opporsi alla commercializzazione della medesima immagine trasferita su tela?¹⁰³

La pronuncia pregiudiziale riguarda quindi la questione se il diritto d'autore si esaurisca dopo la vendita del poster o se una volta effettuato il trasferimento dell'opera su tela la vendita di quest'ultima costituisca una violazione del diritto di distribuzione.

La Corte in risposta a tale interrogativo ha affermato che: «*The UE legislature, by using the terms 'tangible article' and 'that object', wished to give authors control over the initial marketing in the European Union of each tangible object incorporating their intellectual creation*».

¹⁰¹ *Metix Ltd v. G.H. Maughan (Plastics)*, Ltd 1997 FSR 718.

¹⁰² Corte giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, C-419/13, *Art & Allposters International BV contro Stichting Pictoright*, del 22/01/2015.

¹⁰³ M. ILJADICA, *Copyright Beyond Law: Regulating Creativity in the Graffiti Subculture*, 2016, p. 87 e ss.

3.4. Il problema della tutelabilità dell'opera illecitamente formata

Altro aspetto su cui è possibile effettuare un raffronto tra i vari ordinamenti è quello che attiene alla illiceità dell'opera trattato nel corso del presente capitolo con riguardo alla prospettiva interna.

Orbene, negli Stati Uniti la questione circa la possibilità per lo *Street Artist* di ricevere tutela in favore di una sua opera creata in violazione del diritto di proprietà altrui nonché del diritto penale viene affrontata prendendo in considerazione il *Copyright Act* e precisamente ci si chiede se tra i requisiti ivi previsti per la tutela vi sia anche quello della liceità dell'opera.

In risposta all'interrogativo è stata elaborata una tesi a favore della tutela da parte del *copyright* della *Street Art* a suffragio della quale viene, in primo luogo, posta la natura stessa della legge statunitense sul *copyright* che dovrebbe essere neutrale e quindi applicabile anche a quelle opere create con mezzi illegali.

La legge sul *copyright*, infatti, prescrive dei requisiti di tutela che prescindono da una valutazione del valore, anche morale, dell'opera stessa.

In particolare, si è sostenuto che il *copyright* dovrebbe preoccuparsi solo di proteggere l'espressione, di qualsiasi genere, laddove le condotte antigiuridiche eventualmente poste in essere nella realizzazione dell'opera vengono invece punite con le sanzioni civili e penali. Tanto più se si considera quanto disposto dalla Costituzione degli Stati Uniti secondo cui benché illegali sono purtuttavia atti creativi che rientrano nello scopo di promuovere «*the progress of Science and Useful Arts*».

Pertanto, quando un'opera non autorizzata, e dunque nonostante la sua illegalità, soddisfa i requisiti essenziali prescritti per la protezione del *copyright* allora dovrà dirsi coperta da tale tutela.

Proteggere le opere di *Street Art* e i graffiti sotto la legge sul *copyright*, inoltre, può produrre l'effetto di incentivare gli artisti a conformarsi dando vita a lavori che siano legali. Risulta fondamentale la protezione del *copyright* perché dà agli

artisti la possibilità di affermare il controllo artistico su come le proprie opere vengano riprodotte e condivise¹⁰⁴.

Peraltro, il *copyright* è un diritto su un bene immateriale, protetto indipendentemente dal supporto materiale distinguendosi, infatti, tra diritti sul supporto fisico e diritti sull'opera dell'ingegno.

Lo stesso *Copyright Act* stabilisce che la titolarità del *copyright* è distinta dalla proprietà del supporto materiale su cui l'opera viene espressa, non rilevando quindi che il supporto appartenga allo stesso artista o meno.

Il paragrafo §202, Titolo 17, *United States Code*, sancisce che «*ownership of a copyright, or of any of the exclusive rights under copyright, is distinct from ownership of any material object in which the work is embodied*».

Nel Regno Unito la situazione è differente. Secondo l'ordinamento inglese la realizzazione di opere su proprietà altrui senza il consenso del titolare di quest'ultima costituisce *criminal damage*, ovvero danneggiamento della proprietà privata.

La sezione 1.1. del *Criminal Damage Act* prescrive che «*A person who without lawful excuse destroys or damages any property belonging to another intending to destroy or damage any such property or being reckless as to whether any such property would be destroyed or damaged shall be guilty of an offence*».

In considerazione potrebbe dedursi che nell'ordinamento inglese le opere che hanno origine da una condotta che danneggia la proprietà altrui non possano trovare tutela del *copyright* sulla base di *public policy grounds*. La *ratio* verrebbe individuata nello scopo di evitare che comportamenti contrari alle regole possano essere incoraggiati o addirittura premiati.

Per lungo tempo la protezione del *copyright* è stata negata alle opere reputate diffamatorie, ingannevoli, oscene, indecenti, immorali, o ancora, blasfeme, in linea con la *public policy grounds* e all'epoca di riferimento.

¹⁰⁴ C. LERMAN, *Protecting artistic vandalism: graffiti and Copyright Law*, 2013.

Tuttavia, in un secondo momento ci si è chiesti se effettivamente fosse opportuno privare della tutela prevista dal *copyright* le opere di *Street Art* alla luce delle ragioni di *public policy*, anche in considerazione del fatto che il *criminal damage* rappresenti sì un'offesa alla proprietà privata di un soggetto singolo, ma non alla collettività complessivamente considerata.

Sul punto è della Corte l'arduo compito di valutare il singolo caso concreto e le relative peculiarità. Non si può infatti, sulla base della giurisprudenza che si è formata sull'argomento, tracciare un confine netto tra ciò che rientra nella tutela e ciò che ne rimane escluso invocando la *public policy*.

Da un lato, infatti, è stato stabilito che il *copyright* possa essere negato con riguardo ad opere per le quali l'autore abbia violato specifiche norme penali nell'immediatezza della creazione, dall'altro, però, si è subito constatato come ciò sia impossibile atteso che occorrerebbe inibire il *copyright* a tutte le opere per le quali una qualsiasi norma penale sia stata violata durante il processo creativo.

Quindi l'unico modo per regolamentare tale circostanza consiste nell'effettuare una valutazione in concreto cosicché si possano bilanciare i principi e i diritti confliggenti in relazione alla fattispecie che si considera di volta in volta.

3.5. Diritti morali e patrimoniali

Per un dato periodo si è ritenuto che il concetto di diritto morale legato al diritto d'autore fosse completamente sconosciuto alla tradizione di *copyright* di *common law* fino agli anni Ottanta del secolo scorso. A confutare questo assunto è sufficiente citare il caso *Millar v. Taylor* del 1769, in cui Lord Mansfield dimostra di avere bene in mente il fatto che il *copyright* toccasse sia la sfera patrimoniale, sia la sfera personale dell'autore.

Ciò nonostante, è sicuramente vero che i diritti morali abbiano giocato un ruolo minoritario, se non nullo, nello sviluppo del *copyright* nei Paesi di *common law*.

Anzi, Regno Unito e Stati Uniti hanno sempre avuto un atteggiamento piuttosto diffidente nei confronti della locuzione diritti morali.

Tale inclinazione è da ricondurre alla paura che questi potessero ostacolare gli interessi commerciali limitando i diritti di utilizzazione economica. Il *copyright* di tradizione anglosassone, infatti, è sempre stato primariamente orientato allo sfruttamento economico delle opere, riconoscendo la remunerazione dell'autore in ottica utilitaristica¹⁰⁵.

L'apertura della disciplina statunitense ad una tutela espressa delle prerogative morali è sancita dall'adesione nel 1989 alla Convenzione di Berna, cui è seguita l'introduzione della § 106A con il *Visual Artists Rights Act* del 1990.

La norma appena citata riconosce i diritti di paternità e di integrità solo agli autori delle opere di arte figurativa.

Devono altresì considerarsi l'aggiunta nel 1998 al *Copyright Law* della sezione 1202 (*Integrity of Copyright Management Information [CMI]*), nell'ambito del *Digital Millennium Copyright Act*; nonché il riconoscimento del *Right of Publicity* per garantire anche in tale settore un livello minimo di protezione. Nel 1996, inoltre, il *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) ha concluso un trattato (WPPT) che prevede la tutela dei *moral rights for performers*.

Prima di allora, la legislazione americana riconosceva il diritto di attribuzione e di integrità attraverso un *patchwork* di leggi federali e statali, come il *Lanham Act*, il *Copyright Act* e le leggi sulla *privacy*.

Le varie azioni ivi presenti, infatti, sono state utilizzate, in virtù della loro flessibilità giudiziale, per proteggere indirettamente il diritto di paternità, sia in positivo che in negativo, e il diritto di integrità e di inedito.

In questo modo sono stati tutelati quelli che non sono *economic rewards* dell'artista, bensì *non pecuniary benefits* associati alla tutela della reputazione dell'artista.

¹⁰⁵ Così L. GIORDANI, *op.cit.*

I diritti morali assicurano *the bond between an author and his work through several legal ties* e tendenzialmente, con alcune diversità da ordinamento a ordinamento, si identificano oggi nei seguenti diritti principali: il diritto di paternità (*right of attribution*), il diritto di integrità dell'opera (*right to integrity*), il diritto di inedito (*right to disclosure*), il diritto di pentimento (*right to withdrawal*)¹⁰⁶.

In particolare, mentre il diritto di paternità e di integrità sono ormai diffusi in maniera generalizzata, in virtù della loro espressa menzione nell'art. 6bis della Convenzione di Berna, non può dirsi lo stesso per quanto riguarda il diritto di inedito e il diritto di pentimento.

Il Regno Unito, ad esempio, non tutela esplicitamente queste prerogative all'interno del *Copyright, Designs and Patents Act* 1988, pur ammettendone, tuttavia, la tutela sul piano dell'illecito civile; gli Stati Uniti, invece, riconoscono solo il diritto di inedito ai sensi del §106.3, ma non quello di pentimento.

In Italia invece è espressamente previsto il diritto di pentimento ai sensi dell'art. 142 della legge sul diritto d'autore ma si discute in relazione alla configurabilità del diritto di inedito.

In ogni caso è opportuno specificare che la tutela apprestata in questo modo agli autori dei sistemi di *common law* non può dirsi comparabile a quella degli ordinamenti di *civil law*, che invece prevedono specifici diritti morali direttamente azionabili in giudizio, i quali influenzano la libertà negoziale in virtù della loro inalienabilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Con diritto di paternità si intende il diritto di un autore di essere associato e identificato con la sua opera, nonché quella di rivendicare la sua paternità; allo stesso modo si riconosce il diritto di rigettare la falsa attribuzione di un'opera. Il diritto di integrità, invece, consente di opporsi alle alterazioni, distorsioni, mutilazioni o modificazioni non autorizzate dell'opera, nonché il diritto di preservare l'opera nella forma in cui è stata creata. Il diritto di inedito consente all'autore di decidere egli stesso se, come, quando e in che termini, pubblicare un'opera, ovvero offrirla al pubblico per la prima volta. Il diritto di pentimento, invece, consente di ritirare un'opera dal commercio dopo la pubblicazione, eventualmente subordinata alla sussistenza di gravi ragioni morali.

¹⁰⁷ L. GIORDANI, *op.cit.*

Si consideri pure che sia nei sistemi di *civil law* che in quelli di *common law* il riconoscimento di facoltà patrimoniali a favore dell'autore consentono a quest'ultimo di esercitare un controllo sulle modalità di utilizzazione dell'opera, intervenendo così anche su quegli ambiti che costituiscono più propriamente l'ambito di operatività dei diritti morali.

La dottrina, sulla base della considerazione che il diritto esclusivo di utilizzazione economica è un diritto assai ampio suggerisce di assegnare ai diritti morali portata pressoché residuale nel senso che opererebbero solo laddove, ad esempio, l'autore abbia ceduto per intero i diritti di sfruttamento sulla sua opera, ovvero salvaguardando l'autore e la sua memoria dopo che sia spirato il termine di protezione dei diritti patrimoniali¹⁰⁸.

Inoltre, mentre nell'impostazione continentale, i diritti morali sono inalienabili, il *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 impedisce la loro cedibilità in virtù dello stretto legame tra autore ed opera. Di converso il medesimo atto consente la loro rinuncia in termini ampi. Questa, infatti, può riguardare sia specifici diritti su specifiche opere, sia riguardare l'intera produzione dell'artista, comprese le opere future, a differenza del *Visual Artists Rights Act* in base al quale le rinunce devono effettuarsi per iscritto con precisa identificazione dell'opera e delle facoltà rinunciate.

Altra importante divergenza che riguarda i sistemi di *common law* è la seguente. A differenza del *Copyright, Designs and Patents Act*, che aggiunge un «*layer of protection on top of the common law*», il *Visual Artists Rights Act* stabilisce due regimi di tutela esclusivi. Invero, esso ha un'applicabilità ristretta, soltanto le opere che rientrano nella sua sfera di applicabilità divengono disciplinate dal nuovo §106A del *Copyright Act*, escludendo qualsiasi diritto di derivazione statale o *common law*. Agli autori esclusi dall'applicazione del *Visual Artists Rights Act* continua ad applicarsi quel quadro normativo variegato formato dalle leggi sui

¹⁰⁸ L. GIORDANI, *op.cit.*

contratti, torts, concorrenza sleale, che prima del *Visual Artists Rights Act* era stato appunto ritenuto sufficiente a tutelare i diritti morali.

A questo punto uno dei problemi che negli Stati Uniti si pose è se le opere dei *writers* e *Street Artist* potessero dirsi rientranti sotto la protezione del *Visual Artists Rights Act*.

Uno dei punti cardine è quello che concerne il riconoscimento del diritto d'autore nella sua versione europeo-continentale e comprendente il diritto alla paternità, alla integrità e al ritiro dell'opera.

Consequente alla prima è la questione dello sfruttamento economico dei graffiti da parte dei terzi e quindi la questione complessa attinente alla possibilità per il terzo di riprodurre l'opera su altri supporti con finalità di lucro.

È stato sostenuto¹⁰⁹ che l'autore decidendo di realizzare un'opera esposta al pubblico abbia voluto consentire a tutti di fruirne e la commercializzazione altro non fa che incrementare la diffusione dell'opera; inoltre, molto spesso l'autore si cela dietro ad uno pseudonimo risultando pertanto difficile individuarlo nelle ipotesi in cui si vuole chiedere allo stesso una autorizzazione o una licenza al riguardo. Si sostiene anche che il diritto allo sfruttamento dell'opera possa spettare al proprietario del supporto su cui essa è stata realizzata ingenerando così un conflitto tra i titolari.

Altro aspetto che viene sottolineato nel dibattito statunitense è quello della libertà di espressione. Il Primo Emendamento alla Costituzione americana rappresenta il punto centrale del sistema statunitense dei diritti e costituisce nella giurisprudenza costituzionale elemento cardine mediante il quale l'espressione delle idee può avvenire attraverso una infinità di modi, anche simbolici.

In ragione di tali considerazioni, nella misura in cui esprimono qualcosa di riconducibile al *freedom of speech*, rientrano tra le opere di arte visiva tutelate dal *Visual Artists Rights Act*.

¹⁰⁹ S. ACETO DI CAPRIGLIA, *op. cit.*

Infatti, si legge al §101 del *Copyright Act*: «*A work of visual art is a painting, drawing, print, or sculpture, existing in a single copy, in a limited edition of 200 copies, signed and consecutively numbered by the author [...]*».

Nel comma successivo viene precisato cosa non costituisca *visual art*, ovverosia opere suscettibili di sfruttamento commerciale come poster, mappe, disegni tecnici, diagrammi, modelli, arte applicata, libri, *motion picture*, opere audiovisive, riviste, nonché creazioni pubblicitarie, *work-for-hire* e chiaramente opere non soggette a *copyright*.

Pur avendo elencato in maniera abbastanza esaustiva che cosa si intenda per *work of visual art*, il legislatore americano ha inteso lasciare spazio interpretativo alla giurisprudenza nel tracciare i confini esatti di questo concetto, invitando all'utilizzo del buon senso e degli standard generalmente accettati dalle comunità artistiche di riferimento attesa la rapida trasformazione del panorama artistico e la evoluzione delle tecniche e dei materiali utilizzati.

Il *Visual Artists Rights Act*, dunque, prevede che l'autore abbia diritto alla integrità dell'opera. Nei casi in cui sia possibile rimuovere quest'ultima, si prevede che il proprietario dell'edificio non possa distruggerla, bensì dovrà seguire una ben precisa procedura. Egli ha infatti l'obbligo di comunicare all'autore la scelta presa di distruggere o di apportare modifiche significative incidenti sulla stessa.

Dato che solitamente l'autore di un graffito o di uno *stencil* si firma con uno pseudonimo o di un acronimo, non è molto semplice per il proprietario del supporto contattare e rappresentare la sua volontà all'autore.

Il proprietario per essere esente da responsabilità dovrà dimostrare di essersi attenuto ai canoni della *good faith attempt* ossia di aver agito secondo correttezza e buona fede nella ricerca dell'autore. La legge prevede che dal giorno in cui l'artista sia venuto a conoscenza dell'intenzione del proprietario del muro, per mezzo della *notification*, egli ha novanta giorni per rimuovere l'opera a proprie spese.

Una volta decorso tale periodo, qualora l'opera non sia stata rimossa il proprietario avrà la possibilità di distruggerla.

La *ratio* della legislazione americana è quella attribuire il diritto al proprietario di vendere l'immobile con l'opera rappresentata o di chiederne formalmente la rimozione.

In questo modo per il proprietario si riduce il rischio di essere citato in giudizio da parte dell'autore per aver distrutto la sua opera senza aver chiesto il suo consenso. Peraltro, la disciplina del *Visual Artists Rights Act* prevede dei criteri attraverso i quali poter distinguere tra opere tutelate ed atti vandalici.

Le prime sono individuate in quelle che rispettano gli *standard* della *recognized stature*, con tale espressione intendendosi i casi in cui l'opera sia riconosciuta meritevole di tutela da critici d'arte, da altri appartenenti alla comunità artistica o da *cross-section of society*. Detti parametri risultano tuttavia troppo ampi e di conseguenza anche lo spettro produzioni artistiche tutelabili.

È ben vero, d'altra parte, che il *Visual Artists Rights Act* contempla soltanto la fattispecie di opere di cui sia materialmente possibile la rimozione. Ma con i notevoli sviluppi della tecnologia, si è estesa la possibilità di spostare l'opera anche laddove questo in passato fosse escluso¹¹⁰.

Per concludere non può non menzionarsi il rapporto del *Copyright Office*, pubblicato nell'aprile 2019, su iniziativa del Congresso americano, per esaminare lo stato della tutela dei diritti morali negli Stati Uniti e formulare eventuali proposte di modifica attese le significative ed innumerevoli trasformazioni tecnologiche¹¹¹.

¹¹⁰ La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza statunitense in due casi emblematici: *English versus BFC&R E.* 11th St. LLC, No. 97 CIV.7446 (HB), 1997 WL 746444 e *Pollara v. Seymour* (344 F.3d 265 (2d Circ. 2003)). Si veda S. ACETO DI CAPRIGLIA, *op. cit.*

¹¹¹ *United States Copyright Office, Authors, Attribution, and Integrity: Examining Moral Rights in the United States. A Report of the Register of Copyrights*, April 2019, consultabile in <https://www.copyright.gov/policy/moralrights/full-report.pdf>.

In realtà, già nel 2014, era stata auspicata la revisione del grado di protezione dei *moral rights*, dato che le Corti, nell'applicare la decisione della Corte Suprema del 2003 nel caso *Dastar v. Twentieth Century Fox* ne avevano attenuato la portata¹¹². Nella pronuncia la Corte Suprema stabilisce che un lavoro caduto nel pubblico dominio può essere liberamente utilizzato, anche senza l'attribuzione al suo creatore. Su questa base, la Corte ritiene che i creatori non debbano essere considerati coloro che hanno ideato il prodotto ma quelli che lo hanno commercializzato.

Purtuttavia sentenze più recenti dimostrano che la strada dei diritti morali negli USA è ancora incerta, come ad esempio, è attestato per le licenze *open source*, in cui la Corte federale distrettuale del *Northern District of California* tutela in via indiretta gli interessi degli autori, che godono di una rinnovata attenzione, per quanto attiene sia all'attribuzione sia all'integrità dell'opera.

Alcuni studiosi hanno individuato nella posizione assunta dal WTO con la promulgazione dei TRIPS e in particolare dell'art. 9, che recepisce gli articoli 1-21 della Convenzione di Berna specificando che gli Stati membri non hanno obblighi nei confronti dei diritti riconosciuti dall'art. 6 bis, al fine di evitarne l'applicazione.

Il *Copyright Office*, condividendo l'analisi del Congresso, invece, ritiene che la protezione dei diritti morali assicurata dall'ordinamento nazionale sia adeguata, benché possa essere migliorata sotto alcuni aspetti. In secondo luogo, il *Copyright Office* considera normale l'esclusione dell'art. 6 bis dai TRIPS, dato che questi ultimi riguardano aspetti prettamente economici, mentre i diritti morali non rientrano in questo ambito.

In particolare, il Congresso ritiene che si debba rafforzare e razionalizzare il grado di tutela dei diritti morali negli Stati Uniti, prevedendo una maggiore protezione dei creatori individuali.

¹¹² Corte Suprema, *Dastar v. Twentieth Century Fox*, 533 U.S. 23, 2003.

Il *Copyright Office* individua tre principi generali di riferimento considerati imprescindibili: l'armonizzazione con il Primo Emendamento, con la dottrina del *fair use*, ora codificata nella sezione 107 del *Copyright Law*, e con la previsione di un limite temporale al copyright, previsto dall'art. 1, Sezione 8, clausola 8 della Costituzione, sulla base di una piena valorizzazione del principio di *public domain*. Inoltre, un'adeguata tutela dell'attribuzione e dell'integrità richiede una protezione differenziata per rispettare l'eterogeneità tra le industrie creative e le altre categorie, con la conseguente necessità di salvaguardie diverse nei vari settori dell'ingegno umano.

Il *Copyright Office* è dell'avviso che i diritti morali debbano durare per tutta la vita dell'autore o, al limite, fino al termine di quelli economici e non in perpetuo secondo la tradizione dei Paesi di *Common Law*.

Suggerisce, senza così rischiare pericolosi stravolgimenti, solo tre interventi minori al *Visual Artists Rights Act*, che possono essere così riassunti: chiarire la definizione di *work of visual art* rispetto ai *commercial works*; spiegare il *recognized stature* allo scopo di facilitare l'interpretazione da parte dei tribunali; modificare il *Visual Artists Rights Act's*

waiver a garanzia di tutti gli autori.

Suggerisce altresì una nuova sezione, la 1202A, al *Copyright Law* al fine di proteggere meglio gli autori e i titolari di copyright contro la rimozione o l'alterazione del CMI per nascondere l'attribuzione.

Infine, l'Ufficio propone che il Congresso consideri l'emanazione di una normativa federale in materia di *Right of Publicity* allo scopo di risolvere le incertezze e ambiguità causate dai conflitti tra le diverse leggi dei vari Stati¹¹³.

¹¹³ Per la ricostruzione di tali affermazioni si veda L. MOSCATI, op. cit., 2020; nonché L. MOSCATI, *Trent'anni dal BCIA negli Stati Uniti e il fantasma dei diritti morali in Europa*, in *Nomos, le attualità nel diritto*, 2019.

Capitolo III

Il caso Banksy

1. Banksy davanti al Tribunale di Milano

A questo punto della nostra trattazione occorre concentrare l'attenzione sul recente "caso Banksy" prendendo in esame la battaglia legale che lo vede protagonista.

La vicenda, che ha avuto ampio risalto mediatico, evidenzia ancora una volta le difficoltà che tutt'oggi si riscontrano nella tutela delle opere di *Street Art* in special modo quando l'identità dell'autore è sconosciuta ovvero quando la realizzazione delle stesse avviene senza autorizzazione alcuna¹¹⁴.

Com'è noto, Banksy è uno degli artisti più originali e rivoluzionari nel mondo della *Street Art* contemporanea che ha fatto dell'anonimato un elemento di fama. Le sue opere sono associate alla sua identità celata, misteriosa, oltre che al suo ecletticismo e ai suoi messaggi politici nonché sociali espressi attraverso i contenuti delle medesime. La sua "protesta visiva" coinvolge un vastissimo ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni¹¹⁵. Egli ha sempre dichiarato di voler prendere le distanze dal *Copyright*¹¹⁶ e dal sistema capitalistico in generale ma ciononostante ha deciso di affidarsi a una società fiduciaria per la gestione dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

¹¹⁴ Sul caso Banksy si veda, tra i tanti, C. VASTA, *Quando il mondo dell'arte incontra il diritto di marchio: il caso Banksy*, in *Il Diritto di Autore*, n. 3/2019, pp. 337-349; M. PAPA, *Usa lecito del marchio altrui e profili autorali nel settore delle esposizioni d'arte: il caso della personale di "Banksy" al "MUDEC" di Milano*, in *Il Diritto industriale*, n. 3/2019, pp. 278-291; G. CALABI e altri, *Le opere d'arte e le collezioni*, Cedam, 2020; M. GOVI, *Il "caso Banksy": un difficile tentativo di protezione della Street Art*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2019.

¹¹⁵ Come ha spiegato Shepard Fairey, famoso *Street Artist* americano, «le sue opere sono piene di immagini metaforiche che trascendono le barriere linguistiche. Le immagini sono divertenti e brillanti, eppure talmente semplici e accessibili: anche se i bambini di sei anni non hanno la minima idea di che cosa sia un conflitto culturale, non avranno alcun problema a riconoscere che c'è qualcosa che non quadra quando vedono la Monna Lisa che impugna un lanciapiamme».

¹¹⁶ È ormai celebre l'espressione «*Copyright is for losers*» utilizzata da Banksy in molteplici occasioni e riportata nel suo libro *Wall and Piece*, London, 2006.

Ebbene, la suddetta società inglese, la *Pest Control Office Limited*, ha deciso di instaurare un giudizio cautelare e d'urgenza dinanzi al Tribunale di Milano contro la 24 Ore Cultura s.r.l. per aver usato, senza autorizzazione, il nome e le raffigurazioni delle opere dello *Street Artist* in occasione di una mostra dalla stessa organizzata dal titolo “*A visual protest. The art of Banksy*” nel Museo delle Culture di Milano (MUDEC), dal 21 novembre 2018 al 14 aprile 2019¹¹⁷.

Nello specifico, la ricorrente *Pest Control Office Limited* ha esposto di essere incaricata in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione nonché della tutela dei diritti dell'artista 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 sue opere e lo coadiuva nella realizzazione delle varie mostre.

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

- a) marchio denominativo Banksy, n. 12.575.114¹¹⁸;
- b) marchio figurativo raffigurante una “bambina con il palloncino rosso”, una delle opere più famose dell'artista, n. 12.575.189¹¹⁹;



¹¹⁷ Tribunale di Milano, Sezione Impresa, Ordinanza 15.01 2019, RG n. 52442/2018.

¹¹⁸ 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.

¹¹⁹ Marchio figurativo raffigurante una “bambina con il palloncino rosso”, 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.

c) marchio figurativo raffigurante il “lanciatore di fiori”, un’altra delle opere più rappresentative dell’artista, n. 12.575.155¹²⁰.



La *Pest Control Office Limited* ha quindi agito in giudizio contro la 24 Ore Cultura s.r.l. lamentando la violazione dei propri diritti di marchio e concorrenziali in occasione della mostra “*A visual protest. The art of Banksy*”.

In particolare, le doglianze della ricorrente sono le seguenti: violazione del diritto di marchio registrato Banksy in conseguenza del risalto dato al medesimo all’interno del titolo della mostra; analoga violazione determinata dall’utilizzo delle immagini della “bambina col palloncino rosso” e del “lanciatore di fiori” nel materiale promozionale della mostra; concorrenza sleale a danno dell’artista a seguito dell’attività della resistente idonea a creare confusione con la sua attività ai sensi dell’art. 2598 n. 1 Codice civile oltre che contraria alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 Codice civile per violazione delle norme di cui alla legge sul diritto d’autore e al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

È bene ripercorrere tutti i passaggi della vicenda per comprendere a pieno le varie questioni giuridiche sottese al caso di specie conclusosi – al momento – con l’ordinanza che ci apprestiamo a commentare.

Dunque, la ricorrente veniva contattata nel luglio 2018 dal curatore di una mostra dedicata a Banksy in allestimento a Milano presso il Museo delle Culture, Gianni

¹²⁰ Marchio figurativo raffigurante il “lanciatore di fiori”, un’altra delle opere 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.

Mercurio, al quale negava l'autorizzazione da parte della società nonché da parte dell'artista stesso alla detta esposizione; al curatore della mostra veniva altresì comunicato che la ricorrente avrebbe utilizzato la tutela derivante dai marchi registrati in caso di violazione dei diritti ad essi propri.

Specificava, inoltre, 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 o per un eventuale catalogo.

Senonché, nonostante simili ben precise indicazioni, nel mese di ottobre 2018 veniva divulgata la notizia dell'apertura della mostra “*A visual protest. The art of Banksy*” per il giorno 21 novembre 2018, curata dal Mercurio e prodotta dalla resistente 24 Ore Cultura s.r.l., contenente l'esposizione di oltre settanta opere attribuite a Banksy.

Così la ricorrente rassegnava una serie di censure. Lamentava, innanzitutto, la preminenza del segno registrato Banksy nel titolo della Mostra rispetto alle altre parole componenti lo stesso titolo. Sosteneva, infatti, che tale preminenza si rinveniva, non solo nel suddetto titolo, ma anche in tutti i materiali promozionali, ossia manifesti, biglietti, etc., che riproducevano altresì i marchi figurativi della “bambina con il palloncino rosso” e del “lanciatore di fiori”.

Sottolineava che era anche stata 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*.

Contestava, quindi, in sede cautelare alla resistente 24 Ore Cultura s.r.l. la contraffazione dei marchi registrati ai sensi dell'art. 9 comma 2, del Regolamento europeo n. 1001 del 2017¹²¹, in ragione dell'indebita preponderanza del segno

¹²¹ Il Regolamento europeo n. 1001 del 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, in G.U.U.E. L 154/1 del 16.6.2017, all'art. 9, comma 2, prevede che «Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato; b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o

denominativo Banksy sia visiva che concettuale nella comunicazione dell'organizzatore della Mostra e per la pedissequa riproduzione dei segni figurativi menzionati, tutti segni depositati anche in relazione alle classi comprendenti servizi culturali, mostre, stampati e prodotti di *merchandising*¹²².

Eccepiva l'irrelevanza del fatto che sul *web* del Museo delle Culture di Milano, e solamente lì, fosse presente la precisazione che «la mostra non è autorizzata dall'artista», rilevando come la stessa non fosse sufficiente né idonea ad escludere ogni tipo di rischio di confusione con l'attività della ricorrente, anche sotto il profilo di un rischio di associazione.

Ribadiva come tale condotta non fosse, invero, affatto riconducibile ad alcuna ipotesi di uso descrittivo del marchio altrui, in considerazione delle modalità d'uso concretamente adottate dalla resistente le quali non eliminavano 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.

Sulla base dei medesimi fatti decritti contestava, altresì, l'ipotesi di attività confusoria alla luce dell'art. 2598 n. 1 del Codice civile rispetto alla fonte di provenienza dei prodotti e servizi forniti nonché quella di contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 del Codice civile in riferimento alla violazione di norme sul diritto d'autore anche di rilievo penale

ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi».

¹²² In particolare i prodotti di *merchandising* sono i seguenti: agendina con marchio Banksy e frase "*Invisibility is a superpower*", quaderno con marchio Banksy e frase "*I'm out of bed and dressed. What more do you want?*", cartolina recante il marchio Banksy e frase "*Sorry! The lifestyle you ordered is currently out of stock*", cartolina recante il marchio Banksy e frase "*If graffiti changed anything it would be illegal*", segnalibro recante il marchio Banksy e frase "*Sorry! The lifestyle you ordered is currently out of stock*", gomma per cancellare recante il marchio Banksy e frase "*Invisibility is a superpower*".

(artt. 12, 13, 16, 17 e 18 bis e artt. 171 e ss. della legge sul diritto d'autore) e del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

La società *Pest Control Office Limited*, alla luce delle circostanze addotte nonché della attualità delle condotte illecite richiedeva provvedimenti di inibitoria cautelare e di sequestro dei prodotti contestati, oltre alla descrizione delle scritture contabili e della documentazione commerciale della resistente.

Nel procedimento cautelare si costituiva la 24 Ore Cultura s.r.l. la quale chiedeva il rigetto delle istanze cautelari così formulate dalla ricorrente.

La 24 Ore Cultura s.r.l. sosteneva, in primo luogo, che l'attività dell'artista Banksy fosse tale da esprimere senza dubbio alcuno la volontà abdicativa dei diritti d'autore sulle sue opere.

Tale affermazione veniva suffragata dalla circostanza che le stesse, conformemente ai principi della *Street Art*, fossero collocate in via permanente in luoghi pubblici, mentre nella Mostra in questione si trattava di una mera esposizione dei multipli di tali opere realizzati e posti in commercio dallo stesso artista come normali opere figurative.

Pertanto riconduceva il materiale contestato a riproduzioni di opere dell'artista che si trovavano già in pubblico dominio o i cui diritti erano stati ceduti dai loro attuali proprietari, sottolineando altresì come lo stesso fosse oltretutto limitato al materiale promozionale ed al catalogo, con esclusione di altro *merchandising*.

In secondo luogo, eccepiva la nullità di tutti i marchi registrati dalla *Pest Control Office Limited* adducendo la malafede della stessa al momento della loro registrazione.

Invero, rilevava come tali segni sarebbero stati depositati per fini diversi dall'esigenza di distinguere prodotti, argomentando in relazione alla non realizzazione da parte della società ricorrente delle attività commerciali e dei prodotti per le quali aveva registrato i suoi marchi quindi mostre, prodotti editoriali, articoli di *merchandising*, evidenziando invece un utilizzo al solo scopo di creare ostacoli a lecite attività di terzi.

La resistente adduceva anche un altro motivo di nullità del marchio denominativo Banksy: contestava l'assenza di autonoma capacità distintiva di quest'ultimo essendo noto come lo pseudonimo del famoso artista di *Street Art*, mentre gli altri segni figurativi in realtà raffiguravano esclusivamente due opere d'arte veicolanti specifici messaggi che attribuivano al segno un valore sostanziale tale da influenzare 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. risultava 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.

Quindi contestava la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente rispetto ai diritti dell'artista sulle sue opere, quale ad esempio il diritto di riproduzione delle stesse, assumendo, tra l'altro, che la stessa ricorrente non avesse dato prova della titolarità dei diritti di utilizzazione economica ricevuti dall'artista.

Ha dedotto, infine, l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 70 della legge sul diritto d'autore 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.

1.1. Analisi della soluzione prospettata dal Giudice di merito:
a) L'ardua prova della mala fede al momento della registrazione

Il Giudice ha affrontato per prima la questione relativa alla nullità dei marchi registrati dalla *Pest Control Office Limited* eccepita da parte resistente.

Sul punto viene precisato che tale questione non sia da reputare significativa della dedotta abusività del deposito delle registrazioni dei marchi citati, quantomeno rispetto ai profili richiamati nel caso *de quo*.

Invero, l'ipotesi prospettata dalla 24 Ore Cultura s.r.l. di registrazioni eseguite in malafede poiché finalizzate esclusivamente ad impedire a terzi di commercializzare i prodotti e non e non al fine di contraddistinguere davvero prodotti o servizi forniti dalla *Pest Control Office Limited*, appare, ad avviso del Giudice, di difficile accertamento in sede cautelare.

Viene rilevato, infatti, che se è vero che è stata fornita la prova di una effettiva utilizzazione limitata di detti segni da parte della ricorrente nella specifica funzione di segno distintivo, bisogna, tuttavia, considerare che 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»¹²³.

Sul punto, l'intento fraudolento deve risultare da una pluralità di fattori, organicamente valutati, che palesano una condotta volta a servirsi del diritto di privativa con esclusiva finalità pregiudizievole per altri terzi legittimati. Infatti, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede di colui il quale richiede la registrazione europea di un marchio, come richiesto da consolidata giurisprudenza comunitaria, è necessario prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri

¹²³ Nell'ordinanza in commento si legge che l'utilizzo dei segni da parte della ricorrente *Pest Control Office Limited* nella specifica funzione di segno distintivo è «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».

del caso concreto e segnatamente tutte le condizioni esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio europeo¹²⁴.

In particolare, è necessario 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.

La presunzione che il richiedente sia a conoscenza dell'utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile può risultare da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato, laddove tale conoscenza può essere dedotta, in particolare, dalla durata di un siffatto utilizzo. Difatti, più tale utilizzo è vecchio, più è verosimile che il richiedente ne fosse a conoscenza al momento del deposito della domanda di registrazione. Tuttavia, si specifica che detta presunzione non è da sola sufficiente perché sia dimostrata l'esistenza della malafede del richiedente.

È necessario che sussista l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare quel determinato segno oppure di impedire allo stesso di entrare nel mercato commercializzando quel prodotto; in simile circostanza si integra la malafede allorché il richiedente la registrazione non abbia l'intenzione di utilizzare il segno in questione.

Occorre altresì che si valuti il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

In tali termini si è espressa anche la più recente giurisprudenza nazionale: tra le altre, si segnala la sentenza del Tribunale di Catania del maggio 2020, n. 1468, in cui si afferma che la norma di cui all' art. 19 del Codice della Proprietà Industriale è normalmente associata alla conoscenza della legittima aspettativa o all'interesse giuridicamente protetto sul marchio che l'interessato si ripromette di registrare.

¹²⁴ Corte Giustizia dell'Unione Europea, sez. V, 27.06.2013, n. 320; Corte Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 11.6.2009, causa C-529/07, *Lindt c. Franz Hauswirth*; Corte Giustizia dell'Unione Europea, sez. II, 03.06.2010, n. 569.

Viene, in altre parole, valorizzato il dato della conoscenza dell'altrui intendimento alla registrazione del segno: registrazione che difatti è normalmente preceduta da una serie di attività, come le indagini di mercato e la verifica delle anteriorità, che richiedono del tempo e che possono pertanto rendere possibile il deposito di un segno identico da parte di chi, non avendone alcun merito, voglia profittare del valore del marchio, o si proponga comunque di ostacolare il progetto dell'imprenditore concorrente che non abbia ancora conseguito il diritto di privativa a lui derivante dalla registrazione¹²⁵.

Orbene, a ben vedere si tratta di una prova processuale particolarmente ostica, prova che il Tribunale di Milano nel caso che ci occupa non ha ritenuto integrata dal solo fatto che parte ricorrente abbia agito in giudizio a tutela dei segni da essa registrati, non risultando nemmeno allegate le condizioni richiamate e la loro sussistenza all'epoca del deposito del marchio. Il Giudice adito rigetta, quindi, per carenza di prova la difesa della resistente in tema della nullità dei marchi per l'asserita malafede della ricorrente *ex art. 25, comma 1, lettera b, e 19, comma 2, Codice della Proprietà Industriale*.

La resistente italiana avrebbe dovuto dimostrare che la registrazione compiuta dalla società inglese non era diretta ad ostacolare la singola iniziativa milenese ma, più in generale, qualsiasi condotta futura ed eventuale, inerente le opere di Banksy posta in essere da potenziali terzi generici. Sarebbe stato necessario provare che il deposito dei marchi era stato effettuato in relazione a segni non destinati ad alcuno uso imprenditoriale, proprio o altrui, ma soltanto al fine di impedire a terzi l'accesso al mercato.

¹²⁵ Tribunale di Catania, sentenza 02/05/2020, n. 1468. Nello stesso senso si veda Corte di Appello, 01.07.2020, n. 1638, in cui si afferma che la registrazione in malafede si configura quando il soggetto che ha registrato un marchio ha agito con la consapevolezza dell'esistenza dell'intenzione di un altro soggetto di registrare il medesimo marchio così da pregiudicare l'aspettativa di quest'ultimo.

b) L'uso del marchio in funzione descrittiva

Ugualmente non rilevante viene reputato dal Giudicante «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 ai sensi dell'art. 7, lettera e, punto iii del Regolamento europeo n. 207 del 2009 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, lettera c, Regolamento UE n. 207 del 2009 (oggi art. 60, comma 2, lettera c, Regolamento UE n. 1001 del 17), trattandosi di ipotesi di nullità relativa non invocabile dalla società convenuta 24 Ore Cultura s.r.l.».

Pertanto, in merito alle contestazioni svolte dalla ricorrente relativamente alle ipotesi di uso illecito dei segni denominativi e figurativi da essa registrati, vengono svolte una serie di valutazioni.

Quanto alla liceità dell'utilizzazione da parte della resistente del nome Banksy messo particolarmente in evidenza nel materiale promozionale della Mostra, il Tribunale di Milano ritiene che tale condotta non integri illecita utilizzazione del segno in ragione dell'uso svolto da 24 Ore Cultura s.r.l. di tipo meramente descrittivo ai sensi dell'art. 21 del Codice della Proprietà Industriale, non idonea a creare una confusione per il consumatore.

A sostegno di ciò, il Giudice di merito rileva che il fatto che la Mostra, sia pure in un contesto che attiene più in generale alla *Street Art*, sia dedicata in via esclusiva alle opere dell'artista Banksy, implica che l'organizzatore dell'esposizione possa servirsi del nome dell'artista per indicare al pubblico l'oggetto della mostra stessa e quindi la funzione non è altro che di mera descrizione dell'oggetto della mostra. Quello che va verificato è se la particolare modalità contestata ovvero sia il rilievo maggiore della parola Banksy nel titolo della mostra, possa comunque ritenersi

conforme ai principi di correttezza professionale propri del settore di appartenenza dell'attività in concreto svolta mediante simile utilizzazione. Si precisa che detto uso non si rinviene in tutti i mezzi di promozione diffusi dalla resistente.

A tal proposito si prende in considerazione la documentazione offerta dalla 24 Ore Cultura s.r.l. nonché la comune esperienza dei frequentatori di esposizioni e mostre; il tutto denota che mettere in evidenza il nome dell'artista cui la mostra è dedicata è pratica usuale nel settore e volta a dare rilievo allo stesso contenuto dell'esposizione e quindi ad orientare il pubblico rispetto all'oggetto della medesima.

Diverso sarebbe invece il caso in cui una esposizione riguardasse molteplici artisti e venisse data esclusiva rilevanza ad uno solo di essi in assenza di una specifica ragione giustificativa sottesa alla base della scelta, verificando in tali ipotesi un uso sanzionabile.

Anche per quanto concerne la riproduzione su parte del materiale promozionale delle due immagini di opere che compongono i marchi figurativi registrati dalla *Pest Control Office Limited*, il Tribunale, unitamente alle considerazioni svolte in relazione al marchio denominativo, rileva che anche per tali elementi figurativi l'uso è 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»¹²⁶.

In tale contesto comunicativo non appare nemmeno rinvenibile una condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente, posto che la resistente aveva espressamente precisato, nei propri materiali pubblicitari, che la mostra non era

¹²⁶ Il Giudice specifica che tale contesto comunicativo non è, peraltro, in sé 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 dell'Unione Europea, 22.9.2011 nel caso *Interflora*, C-323/09.

autorizzata dall'artista, e che quindi questi e i suoi aventi causa erano estranei alla sua organizzazione.

In definitiva, alla luce della decisione in oggetto, l'impiego censurato non appare estraneo ai principi della correttezza professionale, che, secondo la Corte di Giustizia richiamata, risultano violati allorché l'uso del segno avvenga in modo da far pensare che esista un rapporto commerciale tra i terzi e il titolare del marchio ovvero sia pregiudizievole del valore del marchio atteso che si trae, in tal modo, un indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà o causi discredito o denigrazione di tale marchio oppure il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare¹²⁷.

c) Attività di *merchandising* e profili di illiceità

A diverse conclusioni rispetto a quelle appena analizzate giunge il Giudice con riferimento all'utilizzo dei segni in questione sui prodotti di *merchandising* della mostra, in piena coerenza, secondo il modesto parere di chi scrive, con le argomentazioni svolte dal Tribunale meneghino con riguardo al complesso degli aspetti esaminati.

Tale utilizzo viene, infatti, reputato illecito dal momento che si è trattato di un mero uso commerciale da parte della 24 Ore Culture s.r.l., finalizzato alla promozione di prodotti del tutto generici e di comune consumo privi di attinenza con la esposizione.

Si esclude quindi che in tal caso si possa considerare come uso descrittivo lecito del marchio altrui, al pari delle considerazioni precedentemente svolte, ma, al contrario rientra nei divieti di cui all'art. 20 del Codice di Proprietà Industriale.

¹²⁷ Corte di Giustizia dell'Unione europea, 17 marzo 2005, caso Gillette, richiamata nell'ordinanza in commento.

L'apposizione sul materiale di *merchandising* del segno Banksy oggetto della registrazione di cui la società *Pest Control Office Limited* è titolare, risulta dunque eseguita in violazione dei diritti derivanti da tale marchio «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»¹²⁸.

A differenza delle locandine e del materiale pubblicitario qui non può individuarsi uno scopo di informazione diretto al pubblico, ma uno scopo di tipo esclusivamente commerciale portando con sé il rischio di confusione per il consumatore.

La decisione si sofferma, infine, sulla pubblicazione e commercializzazione del catalogo della mostra¹²⁹, che a detta della ricorrente avrebbe costituito concorrenza sleale a suo danno per contrarietà alla correttezza professionale *ex art. 2598 n. 3* del Codice civile.

Proprio su questo elemento si incentrano le riflessioni del Giudice in relazione ai diritti azionabili da *Pest Control Office Limited*, che portano al rigetto delle domande della ricorrente.

Si rileva che l'ambito effettivo dei diritti sulle opere concessi dal titolare Banksy alla ricorrente è rimasto sostanzialmente indeterminato in giudizio, mancando, nella stessa presentazione svolta dalla ricorrente, la puntuale indicazione dei diritti

¹²⁸ La registrazione del marchio denominativo Banksy, n. 12.575.114 risulta infatti eseguita anche per la classe 16 che comprende stampati ed affini, pertanto appare giustificato il riferimento alla lettera a dell'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²⁹ La copertina del catalogo della mostra "*A visual protest. The art of Banksy*" presenta la dicitura "*Unofficial - Unauthorised*", nel retro del volume si riporta una breve citazione di uno scritto dell'artista con l'indicazione del suo nome d'arte. All'interno, 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 insieme a numerose immagini di altre opere dello stesso artista.

di utilizzazione economica delle opere dell'artista da esso trasmessi a *Pest Control Office Limited*, risultando, al contrario, indefinita e generica.

Ciò, precisa il Giudice, sarebbe stato critico se parte ricorrente avesse agito in giudizio a tutela dei diritti patrimoniali d'autore sulle opere in questione - richiamando in tale contesto l'art. 167 della legge sul diritto d'autore applicabile solo limitatamente a talune facoltà di utilizzazione economica - ma non impedisce di ravvisare la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti che legittimi *Pest Control Office Limited* ad agire per concorrenza sleale contro la resistente, ancorché riferibile in concreto ad imprese operanti a livelli diversi o all'ipotesi di concorrenza potenziale.

Infatti, la ricorrente appare effettivamente come il soggetto avente il potere di autorizzare l'esposizione delle opere dell'artista, posto che essa, in particolare, ha potuto registrare i marchi di cui sopra e del *Domain Name Banksy* (sito ufficiale dell'artista e che contiene le immagini di tutte le opere realizzate da Banksy) senza che l'artista vi si sia opposto e con riguardo alla registrazione e con riguardo alla utilizzazione da parte della ricorrente del proprio pseudonimo; detta società ha anche autorizzato l'utilizzazione di opere dell'artista in favore di primari musei in Europa, quali ad esempio il Museo del *Louvre* e il *British Museum*; nel 2015 ha, altresì, curato la realizzazione di un parco temporaneo che esponeva opere dell'artista.

Da ciò pertanto deve necessariamente riconoscersi che *Pest Control Office Limited* opera nel settore delle esposizioni di opere figurative e dunque, sia pure ad un livello differente, nel medesimo ambito di attività della resistente, tenuto anche conto che il complesso delle loro attività si rivolge al medesimo bacino finale di utenza e di consumatori.

Peraltro, dall'oggetto sociale della ricorrente (*operation of arts facilities*) e dalla concreta attività da essa esercitata si deduce che il campo di esercizio si sviluppa a livello europeo, territorio italiano incluso.

Passando in rassegna il comportamento della resistente, il Giudice rigetta in primo luogo la difesa di quest'ultima sulla scorta della circostanza che l'esposizione di cui trattasi è composta da multipli delle opere di *Street Art* di Banksy acquistate da soggetti privati che

risultano commercializzate con l'autorizzazione dell'artista stesso, pertanto le peculiari problematiche di diritto d'autore relative alla *Street Art* non sembrano pertinenti con riguardo al caso di specie. La decisione rileva manca la prova che i suddetti proprietari delle opere abbiano a monte ottenuto dall'artista, unitamente alla proprietà dell'opera, anche il diritto di riproduzione della stessa di cui all'art. 13 della legge sul diritto d'autore, dovendosi perciò considerare rimasto di titolarità dell'artista.

In tale contesto, dunque, viene richiamato il disposto di cui all'art. 109 della legge sul diritto d'autore, secondo cui la cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica connessi a dette opere.

Precisa il Tribunale che la giurisprudenza ha ormai in più occasioni 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». Da ciò ne deriva che «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»¹³⁰.

Viene rigettata anche la difesa della resistente relativa alla pubblicazione delle opere nel catalogo in formato ridotto rispetto all'originale considerata lecita ai

¹³⁰ Così si legge nell'ordinanza in commento e nella. Cass Civ., sentenza n. 11343/96 ivi citata.

sensi dell'art. 70 legge sul diritto d'autore, secondo cui «Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera».

Specifica il Giudice che la disposizione appena richiamata costituisce eccezione al regime ordinario dell'esclusiva e non può essere applicata oltre ai casi espressamente previsti e si esprime in tali termini: «ciò implica che deve escludersi da tale ambito la riproduzione integrale dell'opera pittorica, ancorché evidentemente in scala minore rispetto all'originale, non 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».

Dai vari contratti prodotti dalla resistente 24 Ore Cultura s.r.l. intercorsi per la realizzazione della mostra e quelli intercorsi con singoli proprietari delle opere aggiunte a quelle fornite dagli organizzatori della mostra portata in diverse città europee ed extraeuropee, si evince che 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 viene ritenuta sufficiente dal Giudicante ai fini dell'esistenza del patto contrario di cui all'art. 109 della legge sul diritto d'autore

citato, per cui sembrerebbe fondata la contestazione di parte ricorrente della condotta illecita concretizzatasi nella riproduzione non autorizzata da parte della resistente di immagini fotografiche dell'artista Banksy all'interno del catalogo della mostra di Milano.

Senonché, il Giudice si pronuncia nel senso che tale illecito, nel caso di specie, non costituisca concorrenza sleale ai danni della resistente ai sensi dell'art. 2598 n. 3 del Codice civile, in virtù del quale occorre la compresenza della condotta *contra legem* e del danno, anche potenziale, a carico del soggetto che lamenta la commissione di tale illecito causalmente collegabile ad esso.

Viene dato risalto al fatto che la ricorrente ha agito non 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 non giovando in tal senso la documentazione prodotta in base alla quale non è stato possibile affermare in capo alla *Pest Control Office Limited* il diritto di riproduzione delle opere ivi compreso anche il diritto di consentire a terzi la riproduzione delle opere stesse.

Tutte le attività della società documentate in giudizio erano relative solo all'esposizione di opere dell'artista Banksy, senza alcuna menzione all'eventuale cessione del diritto di riproduzione delle stesse; nel sito *web* www.Banksy.co.uk inoltre non vi è alcun riferimento a *Pest Control Office Limited* né ad attività di commercializzazione delle opere o di cessione di diritti sulle stesse.

Concludendo, ad avviso del Giudice del Tribunale di Milano, «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 Limited* 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».

Accertato dunque che 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* considerati, il Giudicante passa alla valutazione del *periculum in mora* richiesto per il rilascio del provvedimento d'urgenza.

Tale requisito viene ritenuto sussistente in quanto trattasi di condotta avente un potenziale effetto depressivo delle capacità distintive del marchio registrato.

La presenza sul mercato di prodotti recanti il medesimo marchio e non riconducibili al legittimo titolare di esso, infatti, arreca inevitabilmente un pregiudizio apprezzabile se non irreparabile in assenza di una inibitoria e non recuperabile mediante un mero indennizzo economico.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Giudice accoglie parzialmente le doglianze della *Pest Control Office Limited* concedendo la sola misura cautelare della inibitoria dell'ulteriore diffusione e commercializzazione dei prodotti descritti di *merchandising* in quanto indebitamente riproducenti il marchio denominativo Banksy, n. 12.575.114 di titolarità di parte ricorrente, con imposizione di penale a carico della resistente 24 Ore Cultura s.r.l. in violazione dell'inibitoria.

Il provvedimento è particolarmente interessante nel complesso del nostro lavoro perché da un lato dà per assodata la sussistenza del diritto d'autore sulle opere di *Street Art* considerata quindi alla stregua di qualsiasi altra forma d'arte, e ciò nonostante nel caso specifico si tratti di un artista che si esprime insubordinatamente; e, all'altro, viene effettuata una importante puntualizzazione circa il concetto stesso di *Street Art* definita dal Giudice di merito come «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».

L'ordinanza ha inoltre fatto molto discutere. L'azione giudiziaria intentata dai fiduciari di Banksy potrebbe essere percepita come un comportamento incoerente del noto artista atteso che lo stesso ha sempre agito per l'utilizzo e la rielaborazione di marchi o opere altrui senza richiedere autorizzazione alcuna. Quindi perché chiedere una tutela dei medesimi diritti questa volta violati da altri?

In realtà non esiste alcuna contraddizione nei comportamenti di Banksy, anzi, tutto il contrario, se solo si considera che egli ha agito in giudizio al fine di evitare che la sua arte venga trasformata in qualcosa di commerciale. Egli vuole quindi impedire che venga trascinata in quei meccanismi capitalistici che ha sempre detestato. Lotta per mantenere il proprio anonimato (ed infatti Banksy non ha instaurato il giudizio basandosi sul diritto d'autore, bensì sul marchio d'impresa il che gli ha permesso di non rivelare il suo vero nome), lotta per proteggere le proprie opere da fini di lucro non consentendo che il suo nome sia sfruttato per fini commerciali che non siano a scopo benefico e comunque autorizzati dallo stesso artista.

Va d'altro canto considerato che l'ordinanza esaminata costituisce una delle prime pronunce riguardanti il diritto d'autore relativamente alle opere artistiche di *Street Art*, pertanto si auspica sia destinata ad essere soltanto il punto di partenza dal quale ci si muoverà per espandere l'ambito di protezione delle tutele delle opere di *Street Art*.

2. Recenti sviluppi: la pronuncia dell'EU IPO sul marchio Banksy

Banksy torna a far parlare di sé in occasione di un'altra recente controversia giudiziaria avente ad oggetto il tema della malafede nella registrazione del

marchio. A dirimere la questione è l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (in seguito EUIPO) che giunge a conclusioni ben diverse rispetto a quelle cui è giunto il Tribunale di Milano nell'ordinanza di cui sopra¹³¹.

Con la decisione n. 33 843 C dello scorso 14 settembre, l'EUIPO¹³² ha sancito, infatti, la nullità del marchio figurativo “*Flower Thrower*”, costituito dalla famosa opera omonima dell'artista Banksy¹³³, per malafede del depositante, sulla base dell'art. 59 del Regolamento UE n. 1001 del 2017 sul marchio dell'Unione Europea¹³⁴.

Il caso può essere così analizzato: nel marzo 2019 la *Full Colour Black Limited*, società con sede nel Regno Unito che, adibita alla produzione e vendita di biglietti e cartoline a tema *Street Art*, utilizza spesso opere di Banksy, deposita istanza all'EUIPO per la cancellazione del marchio europeo Banksy n. 12 575 155, registrato dalla *Pest Control Office Limited* nel 2014, per asserita nullità dello stesso.

In particolare, la società ricorrente presso l'EUIPO, la *Full Colour Black Limited*, ancora

detta nullità alla mancanza del marchio in questione della capacità distintiva ma soprattutto alla presenza di malafede al momento della sua registrazione da parte

¹³¹ Si veda M. PIRRELLI, *Banksy in malafede: «la registrazione del marchio deve avvenire per fini reali»*, in *Ilsole24ore*, 2020.

¹³² EUIPO, *Cancellation Division*, Decisione n. 33 843 C del 14 settembre 2020, *Full Colour Black Limited a. Pest Control Office Limited*, in <http://euiipo.europa.eu>.

¹³³ L'opera, “*The flower thrower*” è apparsa per la prima volta nel 2005 su un muro della città di Gerusalemme.

¹³⁴ L'articolo 59 del Regolamento UE n. 1001 del 2017 sul marchio dell'Unione Europea (già presente all'art. 52 del Regolamento 207/2009), rubricato “Motivi di nullità assoluta” dispone che: «Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'art. 7; al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. Il marchio Ue, registrato in contrasto con le disposizioni dell'art. 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. 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».

del depositante in quanto mosso da intenti diversi da quelli rientranti nelle funzioni proprie del marchio¹³⁵.

Secondo detta società, la titolare *Pest Control Office Limited* ha utilizzato il marchio in linea con una prospettiva artistica più che commerciale. Secondo la stessa, infatti, sottese

al deposito del marchio vi sono state ragioni fraudolente ovverosia volte a aggirare la normativa sul diritto d'autore.

In altri termini, Banksy, pur di non svelare la propria identità, ha preferito registrare il marchio della sua opera; il diritto d'autore, infatti, dura soltanto un certo periodo di tempo e per sfruttarlo Banksy dovrebbe uscire dall'anonimato, mentre affidandosi al marchio può rimanere anonimo e utilizzarlo anche più a lungo¹³⁶.

A sostegno della propria tesi, la *Full Colour Black Limited*, afferma che il marchio europeo sia la copia esatta di un'opera di *Street Art* realizzata da Banksy e collocata in un'area pubblica. In quanto tale, essa è fotografabile liberamente da chiunque e il suo aspetto è stato, infatti, ampiamente diffuso. La ricorrente ricorda che è stato l'artista stesso ad aver permesso di diffondere la sua opera, fornendone diverse versioni ad alta risoluzione scaricabili dal sito *web* invitando il pubblico a utilizzarle per i propri articoli.

Secondo la società lo *Street Artist* non ha mai utilizzato, e non aveva nemmeno l'intenzione di utilizzare, il marchio come segno distintivo riproducendolo sempre come opera d'arte.

¹³⁵ Il marchio europeo ha la finalità di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché di cercare di garantire delle condizioni di mercato ove la concorrenza non venga falsata, come risulta dal Considerando 3 del Regolamento UE n. 1001/2017.

¹³⁶ Sono queste le affermazioni del legale rappresentante Aaron Wood della *Full Colour Black Limited* rilasciate alla *BBC news*, il quale ha proseguito rivelando di aver contestato i marchi di altre sei opere di Banksy, e probabilmente andrà avanti anche con altri suoi lavori. «L'intero portfolio dei marchi di Banksy adesso è a rischio», ha concluso Wood.

Il marchio sarebbe stato quindi registrato al solo fine di aggirare l'incapacità della titolare *Pest Control Office Limited* di fare affidamento su altri diritti di proprietà intellettuale.

Qualsiasi controversia basata sulla tutela del diritto d'autore avrebbe potuto influire sull'anonimato dell'artista, con conseguente pregiudizio per la sua persona e la sua nota figura di autore anonimo.

In questa prospettiva, il marchio è descritto come un tentativo di monopolizzare l'immagine in modo contrario alla legge sul diritto d'autore.

Continua la *Full Colour Black Limited* affermando che si deve anche tener conto del fatto che la società *Pest Control Office Limited* non ha venduto alcun prodotto o fornito alcun servizio contraddistinto dal marchio prima dell'avvio del procedimento.

Infatti, secondo detta società, Banksy avrebbe aperto un *pop-up store* a Croydon nella periferia di Londra, chiamato "*Gross Domestic Product*" e non aperto al pubblico, ma accessibile limitatamente alle vetrine e al sito *web*, con l'unico pretestuoso obiettivo di dimostrare un utilizzo del marchio per difendersi da eventuali contestazioni, senza che tale utilizzo fosse reale ed effettivo in relazione ai beni e servizi pertinenti.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha concluso affermando che il fatto che l'unico scopo della registrazione del marchio sia stato quello di impedire l'uso continuativo dell'opera, nonché di ovviare alla legge sul diritto d'autore e alla normativa sui marchi, dimostra che il deposito è stato effettuato in malafede.

A sua volta, la *Pest Control Office Limited* sostiene che la *Full Colour Black Limited* non ha fornito prove sufficienti per dimostrare il deposito in malafede, riferendosi esclusivamente a momenti antecedenti o successivi al deposito della domanda, mentre ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b del Regolamento UE, è richiesta la prova della sussistenza della malafede al momento esatto del deposito della domanda di registrazione.

Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, per Banksy le prove fornite non dimostrano un esplicito consenso dell'artista per il libero utilizzo del diritto d'autore, negando altresì che l'accesso da parte del pubblico ad un segno e la sua successiva ampia diffusione rilevino come ostacolo per la registrazione.

A suo avviso, il diritto d'autore dell'artista dura per tutta la sua vita più settanta anni, mentre un marchio può essere annullato sulla base del mancato uso se non è utilizzato in funzione distintiva per un periodo continuativo di cinque 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 più che 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.

La società in difesa di Banksy 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.

La divisione annullamento di EUIPO¹³⁷, investita della questione, condividendo le argomentazioni svolte dalla società *Full Colour Black Limited* accoglie la domanda di dichiarazione di nullità disponendo la non tutelabilità dell'iconica immagine.

L'Ufficio afferma che nessun diritto può essere riconosciuto a un autore anonimo, a causa dell'impossibilità di attribuirgli con certezza una determinata opera.

In altri termini, la scelta dell'anonimato impedisce il verificarsi delle condizioni giuridiche necessarie per il riconoscimento dell'autore dell'opera. Infatti, come

¹³⁷ Si segnala che nel testo italiano del Regolamento UE n. 1001/2017 all'art. 109, si utilizza il termine «decisione di annullamento» che ricomprende le procedure di nullità assoluta e relativa (ricordando che per il diritto europeo non vale la distinzione tra annullabilità e nullità tipica del diritto amministrativo italiano). Il testo inglese utilizza invece l'espressione «*proceedings for a declaration of invalidity*». Il testo francese utilizza, invece, «*procédure de nullité*». La decisione sul caso Banksy, che appunto dichiara la nullità del marchio, è poi assunta dalla «*Cancellation Division*» che equivale alla «divisione annullamento» in italiano e alla «*division d'annulation*» nel testo francese.

abbiamo anticipato, le leggi sul *Copyright* impongono che l'autore dichiari se stesso proprietario dei propri lavori e ciò obbligherebbe Banksy a svelare la propria identità, se volesse ricevere tutela, poiché la sua identità nascosta rende difficile l'attribuzione di diritti d'autore su un lavoro che assume essere suo.

In apertura della decisione di cui trattasi si esamina il significato del termine "richiedente" di cui all'art. 59, paragrafo 1, lettera b), Regolamento UE 1001/2017, affermando che esso si riferisca 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 nome proprio.

Nella fattispecie, l'EUIPO ritiene esistente un collegamento tra lo *Street Artist* e la società *Pest Control Office Limited*, che sembrerebbe essere la rappresentante legale dell'artista stesso. Tuttavia, questo collegamento non si presta ad essere dimostrato in modo esaustivo poiché l'identità dell'artista non può essere determinata legalmente.

Ciò fa sì che risulti difficile per l'artista ed i suoi rappresentanti far valere effettivamente la tutela connessa al diritto d'autore nei confronti di terzi.

Pertanto, in considerazione del fatto che un marchio è idoneo ad aggirare tali limitazioni, non può che risultare rilevante ai fini dell'analisi del caso di specie l'ipotesi della malafede.

In secondo luogo, l'EUIPO sottolinea che non esiste una definizione giuridica precisa del termine "malafede", il quale si presta ad essere interpretato in modi differenti e pertanto necessita di una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso specifico¹³⁸.

Come regola generale, già esaminata, per l'accertamento della malafede deve ricorrere una condotta del titolare del marchio che rifletta chiaramente

¹³⁸ «Tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione [...] e deve essere interpretata uniformemente nell'Unione europea», così si legge nella sentenza del 26 giugno 2013, Corte di Giustizia, C-320/12 *Malaysia Dairy* a proposito della malafede.

un'intenzione *contra legem* e uno *standard* oggettivo rispetto al quale tale condotta possa essere valutata e successivamente qualificata come integrante malafede.

Tuttavia, precisa l'EUIPO, 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 con fatti univoci, oggettivi e coerenti, 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'EUIPO, sulla scorta delle prove fornite in giudizio, è chiara la dimostrazione delle intenzioni della *Pest Control Office Limited* dal 2007 circa fino al momento del deposito ed anche successivamente, ritenendo sussistenti indizi oggettivi, rilevanti e concordanti a sostegno di ciò.

In particolare, ben evidenzia innanzitutto che la richiesta di tutela del marchio europeo è stata per l'artista una sorta di seconda opzione cui ricorrere per fornire un minimo di tutela alla propria opera. L'assenza di protezione del diritto d'autore, che avrebbe permesso all'artista il riconoscimento dei diritti di utilizzazione economica, dei diritti morali e dei diritti a compenso sull'opera per i settanta anni successivi alla morte dell'autore, è conseguenza della volontà esplicita dello stesso di rimanere anonimo e non rivelare al pubblico la propria identità.

In tal senso, dunque, il cosciente perseguimento dell'anonimato costituirebbe una lampante prova della malafede. Infatti, nulla avrebbe vietato di registrare l'opera come anonima o pseudononima secondo la normativa sul diritto d'autore. In concreto, però, Banksy non ha mai fatto valere alcun diritto d'autore e non può farlo proprio perché egli non può essere identificato come il soggetto proprietario del "*Flower Thrower*".

All'Ufficio risulta pertanto chiaro che al momento del deposito del marchio Banksy la Titolare non aveva alcuna intenzione di utilizzare il segno per commercializzare beni o servizi. Tale utilizzazione è avvenuta solo dopo l'avvio del procedimento con l'apertura del *pop-up* dello *Street Artist*, «probabilmente

con l'intenzione meno poetica con cui sia mai stata fatta un'esposizione d'arte», ossia di ottenere il riconoscimento del marchio e tutelarsi contro terzi.

In particolare si evidenzia come non possa essere soltanto una coincidenza il fatto che questo uso si sia concretizzato solamente a far tempo dall'anno 2019, ossia nell'ultimo anno utile prima che potesse essere dichiarata la decadenza per non uso del marchio *de quo* attraverso l'apertura di uno *shop* e, peraltro, solo successivamente alle contestazioni mosse dalla *Full Colour Black Limited*.

Ne consegue che Banksy non ha mai utilizzato il segno oggetto della vicenda a fini commerciali come previsto dalla normativa in materia di marchi ovvero per identificare i propri prodotti e distinguerli da quelli di un altro soggetto o impresa. La domanda di registrazione effettuata da Banksy attraverso la *Pest Control Office Limited* è dunque a parere dell'EUIPO effettuata in malafede perché strumentale e volta ad impedire ai terzi l'uso di un segno che non è utilizzato da chi lo registra per contraddistinguere l'origine commerciale dei propri prodotti e/o servizi.

La tutela derivante dalla normativa sul diritto d'autore avrebbe richiesto all'artista di rinunciare al suo anonimato, il che lo avrebbe danneggiato. Si parla a tal proposito di malafede strumentale.

Altrettanto ininfluyente, e dunque inidonea a confutare le argomentazioni della *Full Color Black Limited*, viene reputata dall'Ufficio l'apertura ad opera della stessa *Pest Control Office Limited* del punto vendita a Londra denominato "*Gross Domestic Product*", visto come un mero tentativo di ottemperare al requisito d'uso del marchio così come previsto dalla vigente legislazione in materia, senza che, tuttavia, vi sia mai stata un'effettiva finalità commerciale, né da parte dell'artista né da parte della *Pest Control Office Limited*. Va tenuto conto che lo stesso Banksy aveva al contempo pubblicamente dichiarato che lo scopo reale di tale iniziativa fosse quello di aggirare le regole della proprietà intellettuale. Lo *Street Artist* ha più volte proclamato che l'arte deve essere accessibile a tutti, coerentemente con lo spirito della *Street Art*, e che le sue opere sono liberamente utilizzabili da chiunque, purché ciò non avvenga per scopi commerciali.

Leggendo la decisione sembra chiaro che le dichiarazioni rilasciate da Banksy, nelle diverse occasioni, abbiano aggravato la sua posizione risultando determinanti per l'EU IPO ai fini dell'esclusione di una reale intenzione di utilizzare il marchio depositato da parte del titolare.

Pare infatti che Banksy non abbia venduto alcun oggetto con l'immagine del *Flower Thrower* dal 2014 fino al momento in cui la *Full Colour Black Limited* l'ha adoperata per le sue cartoline.

La legge europea, infatti, prevede che il titolare di un marchio anteriore non possa contestare chi ne fa utilizzo se la presenza del marchio è stata tollerata per cinque anni consecutivi.

Il fatto, dunque, come detto, che Banksy abbia aperto il suo negozio solo in quel periodo, secondo l'EU IPO rende evidente che lo stesso non avesse alcuna intenzione di utilizzare il marchio quando la *Pest Control Office Limited* lo registrò nel 2014, e che i beni che ha cominciato a vendere nel 2019 sono stati creati e venduti solo come tentativo di non perdere il diritto di utilizzare il marchio.

La sua intenzione - spiega l'EU IPO - non era quella di usare il marchio per mettere in vendita beni e per ritagliarsi una porzione del mercato, ma solo quella di dimostrare l'effettivo uso del marchio al fine di eludere il mancato uso del requisito del segno previsto dal diritto europeo; ebbene, queste azioni sono in aperto contrasto con le pratiche oneste.

Infine, l'Ufficio, esulando dall'ambito proprio del procedimento di cancellazione, ha affrontato alcuni aspetti relativi al diritto d'autore e alla *Street Art* precisando che, secondo il modo di vedere degli esaminatori che lo compongono, le opere di *Street Art* non possono essere tutelate dal diritto d'autore.

Nella decisione in commento si legge testualmente che: «*There is an argument that street graffiti, which is not carried out with the express permission of the owner of the property on which it is placed, is carried out in commission of a criminal act. To such extent, no copyright rights might accrue from such a work (or there is an argument that the copyright may be assumed to be gifted to the*

owner of the property). Moreover, graffiti is normally placed in public places for all to view and photograph, which might also possibly annul any ownership rights in copyright, although this is expressly denied by the proprietor»).

L'EUIPO ha, infine, citato le conclusioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *Sky* contro *Skykick*¹³⁹, ricordando che in tal caso il segno non era stato utilizzato come marchio e l'uso successivo come tale era volto ad ottenere un diritto esclusivo sul segno per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.

Per tutte le argomentazioni così esposte, l'EUIPO ha ritenuto le azioni della società *Pest Control Office Limited* incompatibili con le pratiche oneste del commercio ed ha quindi invalidato il marchio ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b, Regolamento UE n. 1001/2017 in quanto registrato in malafede e ha condannato Banksy al pagamento delle spese legali.

È bene evidenziare che la decisione di invalidità della protezione dell'opera "*Flower Thrower*" di Banksy in quanto marchio, adottata dalla divisione annullamento non è stata impugnata davanti alle Commissioni di ricorso di EUIPO ed è quindi divenuta definitiva. Questa scelta da parte della *Pest Control Office Limited* determina che contro la pronuncia di nullità del marchio non è più azionabile un ricorso in via giudiziale in quanto il suddetto passaggio costituisce condizione necessaria per poi proporre gravame al Tribunale ai sensi dell'art. 68 del Regolamento UE 2017/1001.

¹³⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 29.01.2020, *Sky* contro *SkyKick* (C-371/18). Si riporta il seguente passaggio: «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»

Conclusione

Giunti al termine della nostra trattazione possono seguire alcune considerazioni. Abbiamo visto come negli ultimi tempi il tema della *Street Art* è sempre più attuale e al centro di discussioni sociali nonché di vicende giudiziarie.

Street Art significa creatività, spontaneità, rappresentazione del mondo attraverso strumenti e tecniche straordinari prima sconosciuti, retorica di uno stile, impressione viva. Con la *Street Art* l'arte scende in strada trasformando gli angoli delle città in vetrine ciascuna con qualcosa di diverso da raccontare.

Una vera e propria rivoluzione di cui gli autori sono i veri e propri protagonisti perché è mediante l'opera che esprimono pensieri spesso dirompenti. Si fanno portavoce di messaggi molto spesso legati alla politica, alla cultura, all'etica. «Se Caravaggio visse nel nostro tempo sarebbe senz'altro uno *Street Artist*»: queste le parole dell'artista francese Christian Guémy, esponente della *Street Art* internazionale noto con lo pseudonimo di C215.

Tuttavia, benché ormai quasi universalmente riconosciuta alla stregua delle altre forme d'arte per così dire classiche, la *Street Art* presenta pur sempre delle peculiarità prestandosi ad essere oggetto di complesse problematiche in particolare attinenti alla sua protezione normativa.

A seguito della disamina normativa, dottrinale e giurisprudenziale compiuta, è emersa l'esigenza di contemperamento reciproco dei molteplici diritti che entrano in gioco facenti capo a più soggetti.

Abbiamo affrontato le questioni che concernono la realizzazione delle opere avvenuta illegalmente. *Quid iuris* se il proprietario del supporto materiale su cui l'opera è stata creata non ha prestato il proprio consenso? Come viene regolamentato lo sfruttamento economico di tali opere, l'integrità, la riproduzione o l'esposizione di esse?

Queste sono solo alcune delle criticità che il fenomeno della *Street Art* solleva. Profilo altrettanto rilevante attiene alla riconducibilità delle opere in questione nell'alveo della tutela giuridica predisposta dalla legge sul diritto d'autore.

Ebbene, con riguardo a quest'ultimo aspetto l'analisi effettuata conduce a ritenere che la maggior parte delle opere riprodotte e visibili in ambienti urbani viene protetta dal diritto d'autore. Così si riconoscono diritti patrimoniali e diritti morali d'autore. Ciò conduce gli artisti di strada, sempre più consapevoli delle loro posizioni giuridiche, ad agire in giudizio con l'intento di preservare i loro lavori e proteggerli da prassi di sfruttamento economico nonché di rimozione dal luogo in cui sono stati elaborati.

Importanti spunti di riflessione derivano da una analisi di tipo comparatistico tra ordinamenti. Abbiamo, infatti, potuto notare come l'aspetto morale del diritto d'autore sia tipico dei Paesi di *civil law* ma controverso in quelli di *common law*. In questi ultimi modelli l'istituto del *copyright* prescrive requisiti in parte differenti rispetto a quelli sanciti nei sistemi occidentali. Specificità di ciascun ordinamento che convogliano in obiettivo comune: tutelare le opere dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera posizioni giuridiche soggettive.

Abbiamo così approfondito la disciplina del marchio, nazionale, europeo ed internazionale, stante il suo possibile utilizzo come strumento di protezione delle opere d'arte e quindi anche delle opere di *Street Art*.

Il marchio deve essere registrato per produrre i suoi effetti. Fondamentali le intenzioni del depositante: se non sono in linea con la funzione che questo strumento assolve rischia di essere invalidato. Il legislatore nazionale ed europeo ha infatti disciplinato le situazioni patologiche ancorché per la fattispecie della registrazione in malafede si affidi alla giurisprudenza che ha il compito di colmare la lacuna relativa al significato proprio di tale concetto.

A tal proposito emerge un nodo problematico: la legge n. 633 del 1941 tutela l'animo di nascondimento dell'artista, il quale può scegliere di presentarsi al

pubblico in forma anonima ovvero con uno pseudonimo, avendo la possibilità di rivelarsi in qualsiasi momento e rivendicare in tal modo i suoi lavori.

L'articolo 8 della predetta legge, prevede che «È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero».

D'altro canto, l'articolo 21, primo comma, della medesima legge prevede che: «L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore».

Secondo la prospettiva italiana il diritto morale d'autore considerato come diritto della personalità composto da una serie di facoltà a tutela esclusiva della personalità dell'autore, nel caso di opere anonime, sembrerebbe essere riconosciuto, rendendo possibile quindi una rivendicazione di paternità da parte dell'autore in qualsiasi momento.

Tuttavia, nonostante l'interpretazione letterale delle norme, in tema di marchio si è affermato che l'autore che decide di non svelare la propria identità perde qualsivoglia diritto sulle opere che cerca di rivendicare, non potendo ricondurre la paternità autoriale ad una persona specifica.

Ed ecco che quindi questo necessario e complesso bilanciamento tra le categorie concettuali del diritto d'autore e quelle del diritto all'anonimato è al centro di importanti e note iniziative giudiziarie.

Si tratta di un tema molto caro soprattutto a tutti quegli artisti che fanno dell'anonimato uno stile di espressione nonché un elemento di successo. È automatico pensare a Banksy, *Street Artist* satirico e sovversivo, la cui identità rimane tuttora sconosciuta, ma le cui opere vengono immediatamente associate al suo stile unico e inconfondibile. L'alone di mistero, l'identità ignota che, per scelta

e per necessità, si autoalimenta quando si parla della figura di Banksy diventa componente indefettibile dell'opera stessa e ne incrementa valore e apprezzamento.

La decisione dell'artista britannico di mantenere l'anonimato risulta essere, dal punto di vista mediatico e dell'impatto sociale, certamente in linea con i valori di cui Banksy si è da sempre fatto portavoce attraverso le proprie creazioni.

Tuttavia, questa scelta, si scontra con le decisioni e i principi dei Tribunali e degli Uffici preposti alla tutela della proprietà intellettuale. Le vertenze più famose sul tema del legame tra *Street Art* e diritto d'autore, in cui si è trovato protagonista, sono quelle analizzate dal Tribunale di Milano, Sezione Impresa, con l'ordinanza del 15.01 2019 e dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale con la decisione n. 33 843 C del 14 settembre 2020.

Come abbiamo visto, dalle due battaglie legali l'artista di Bristol ne esce soccombente, rispettivamente in parte e totalmente. Invero, il Tribunale di Milano da un lato ha concesso una tutela in materia di marchio ritenendo illecita la riproduzione del marchio Banksy su prodotti *di merchandising* ma, dall'altro lato, ha sottolineato come la riproduzione delle opere di Banksy da parte di terzi ben avrebbe potuto essere considerata in violazione del diritto d'autore, ma ad un'imprescindibile condizione: che l'autore rivelasse la sua vera identità e rivendicasse la paternità delle opere in questione.

Con la recente pronuncia dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, si sottolinea come i diritti di marchio non possono essere utilizzati se non per il loro fine reale e dunque per contraddistinguere prodotti e servizi, disponendo la nullità del famoso

marchio "*Flower Thrower*" stante la registrazione dello stesso avvenuta in malafede ad opera della società *Pest Control Office Limited* che cura l'amministrazione, la gestione nonché la tutela dei diritti dell'artista Banksy nel settore della *Street Art*.

Le due pronunce sono fondamentali perché forniscono importanti spunti per considerazioni a grand'angolo. Ancora una volta il fenomeno della *Street Art* è al centro di analisi e riflessioni giuridiche.

I giudici meneghini hanno affermato che la *Street Art* risulterebbe «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».

Gli esaminatori componenti la divisione annullamento dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale hanno, d'altro canto, statuito che le opere di arte urbana, che non vengono realizzate con l'espressa autorizzazione del proprietario del bene su cui sono collocate, sono espressione della commissione di un atto costituente reato. In tale misura, nessun diritto di *copyright* può derivare da un'opera realizzata in questo modo (o si può presumere che del *copyright* sia titolare il proprietario del supporto). Inoltre, le opere di *Street Art* vengono normalmente posizionate in luoghi pubblici affinché tutti possano vederli e fotografarli, *which might also possibly annul any ownership rights in copyright, although this is expressly denied by the proprietor*».

Alla luce di quanto abbiamo avuto modo di approfondire può concludersi che si tratta sicuramente di precedenti rilevanti che porteranno ad una maggiore attenzione nella strategia delle aziende e anche degli artisti per la tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale. Porteranno, altresì, si spera, ad una maggiore attenzione del tema della *Street Art* e della sua tutela giuridica, ancora oggi, su molteplici aspetti, purtroppo, precaria.

In particolare sarà, dunque, sempre più necessario domandarsi se l'esercizio del diritto all'anonimato debba davvero far venire meno la possibilità di esercitare le tutele del diritto d'autore, o se sia possibile bilanciare i due diritti senza una compressione totale dell'uno in favore dell'altro. Rivelarsi al pubblico tradisce gli

ideali di un artista che cela la propria identità e lotta per difenderli, oppure è solo una scappatoia per fuggire dalle regole vigenti nell'ordinamento di riferimento?

Il *copyright* è davvero per perdenti? Troveranno le opere di *Street Art* piena tutela giuridica con ampio spazio nella legge sul diritto d'autore, nei vari testi normativi? Appare evidente, allora, la necessità di predisporre strumenti giuridici in grado di offrire le necessarie garanzie.

Come abbiamo visto nel corso della trattazione tanto si è fatto, soprattutto negli ultimi anni, ma l'odierno impianto legislativo nazionale, europeo ed internazionale nonché l'odierna casistica giurisprudenziale non possono considerarsi certo un punto di approdo, bensì solo una tappa di un percorso da percorrere che si rivelerà ancora più lungo e complesso in stretta correlazione con l'evoluzione dei tempi.

Bibliografia

- ACETO DI CAPRIGLIA, S., *La “street art” tra creatività e vandalismo. Possibili tutele: dalle prospettive comparate alle esperienze nazionali*, in *Rassegna di diritto civile, Esperienze straniere e comparate*, n. 4, 2019.
- BENATTI, F., *La Street Art musealizzata tra diritto d'autore e diritto di proprietà*, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc.5, 1° ottobre 2017
- CALABI, G. e altri, *Le opere d'arte e le collezioni*, Cedam, 2020
- CANGINI, F., *I Profili penali della Street Art*, in *Il Foro Malatestiano*, fasc. n. 2, 2017.
- DIOTALLEVI, L., *Opera d'arte e diritto al «mezzo» in una sentenza del Tribunale di Milano*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, fasc. 4, commento alla sentenza 12 luglio 2012 n. 8297 del Tribunale di Milano, Sezione VI Penale
- FERLITO, I., *L'arte oltre l'arte. La street art come bene comune*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, A. M. Gambino (Fondata e diretta da), 5 maggio 2020
- FRANZOSI, M., *Arte e diritto*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Fasc. 3, I, 1977
- GIANNONE CODIGLIONE, G., *Opere dell'ingegno e modelli di tutela: regole proprietarie e soluzioni convenzionali*, Giappichelli Editore, 2017
- GIORDANI, L., *Graffiti, Street Art e diritto d'autore: un'analisi comparata*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper n. 41, 2018
- GOVI, M., *Il “caso Banksy”: un difficile tentativo di protezione della Street Art*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2019

- GRAZIOSI, B., *Riflessioni sul regime giuridico delle opere della street art: tutela e appartenenza pubblica*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, fascicolo 4, 2016
- ILJADICA, M., *Copyright Beyond Law: Regulating Creativity in the Graffiti Subculture*, 2016.
- IZZO, U., *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Carocci, 2010
- LERMAN, C., *Protecting artistic vandalism: graffiti and Copyright Law*, 2013
- MOSCATI, L., *Diritti d'autore, storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law*, Giuffrè, 2020
- MOSCATI, L., *Trent'anni dal BCIA negli Stati Uniti e il fantasma dei diritti morali in Europa*, in *Nomos, le attualità nel diritto*, 2019
- PAPA, M., *Usò lecito del marchio altrui e profili autorali nel settore delle esposizioni d'arte: il caso della personale di "Banksy" al "MUDEC" di Milano*, in *Il Diritto industriale*, n. 3/2019
- PIRRELLI, M., *Banksy in malafede: «la registrazione del marchio deve avvenire per fini reali»*, in *Ilsole24ore*, 2020.
- PRINCIPATO, L., *La libertà dell'“Arte Di Strada”*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc.6, 1° dicembre 2019
- ROSENMEIER, M., SZKALEJ, K., WOLK, S., *EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights*, Wolters Kluwer, 2019
- SALTARELLI, A., *Street art e diritto: un rapporto ancora in via di definizione*, in *BusinessJus*, 10, 2017
- SANNA, F., *Il messaggio estetico del prodotto*, Giappichelli, 2018.
- SUPIOT, A., *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano, 2006

- VASTA, C., *Quando il mondo dell'arte incontra il diritto di marchio: il caso Banksy*, in *Il Diritto di Autore*, n. 3/2019
- VECCHIO, N. A., *Problemi giuridici della Street Art*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica (II)*, fasc. 4-5, 2016.

Casi Giurisprudenziali

- Cassazione Penale, Sez. II, 2 ottobre 2019, n. 40324
- Cassazione Penale, Sez. V, 21 giugno 2019, n. 27743
- Cassazione, Sez. I, 4 settembre 2017, n. 20715
- Cassazione Civile 5 aprile 2017, n. 8808
- Cassazione Penale, Sez. II, 5 aprile 2016, n. 16371
- Cassazione Civile 16 dicembre 2010, n. 25510
- Cassazione Civile, Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23632
- Cassazione Civile, Sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089
- Cassazione Civile 12 dicembre 2003, n. 19058
- Cassazione Civile 19 dicembre 1996, n. 11343
- Cassazione Civile, 2 dicembre 1993, n. 11953
- Corte di Appello di Milano, 1 luglio 2020, n. 1638
- Tribunale di Catania 2 maggio 2020, n. 1468
- Tribunale di Milano, Sez. Impresa, 15 gennaio 2019, n. 52442
- Tribunale di Bologna 15 febbraio 2016, n. 674
- Tribunale di Milano, Sez. IV Penale, 12 luglio 2012, n. 8297
- T.A.R., Milano, Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 2145
- EUIPO, 14 settembre 2020, n. 33 843 C *Full Colour Black Limited a. Pest Control Office Limited*
- Corte costituzionale 28 marzo 2003, n. 94
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 29 gennaio 2020, C-371/18, *Sky contro SkyKick*
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grande sezione, 13 novembre 2018, C-310/17, *Levola Hengelo BV contro Smilde Foods BV*
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, 22 gennaio 2015, C-419/13, *Art & Allposters International BV contro Stichting Pictoright*

- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, 26 giugno 2013, C-320/12 *Malaysia Dairy*
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 26 aprile 2012, C-510/10, *DR e TV2 Danmark*
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 22 settembre 2011, C-323/09
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. II, 3 giugno 2010, n. 569
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, 16 luglio 2009, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 giugno 2009, C-529/07, *Lindt c. Franz Hauswirth*
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 17 marzo 2005, caso *Gillette*
- Corte Suprema, *Dastar v. Twentieth Century Fox*, 533 U.S. 23, 2003.
- Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, *Cartoon Network, LP v. CSC Holdings, Inc.* 536 F.3d 121 (2 ° Cir. 2008).
- Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Settimo Circuito, *Kelley v. Chicago Park District*, 08-3701 e 08-3712 (7 ° Cir. 15 febbraio 2011).
- Corte d'Appello, *Merchandising Corporation of America Inc v Harpbond, Ltd* 1983 FSR 32.
- Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito, *MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 (9 ° Cir.1993).