

La società che gestisce i marchi dell'artista, la cui identità è sconosciuta, è in lite con gli organizzatori della mostra di Milano, non autorizzata, per la supposta violazione del diritto di autore

# Banksy vs. Mudec, ossia, l'importanza dei "patti chiari"

La notizia della controversia tra Banksy (o, meglio, di Pest Control Office Ltd, società di diritto inglese che opera per conto dell'artista Banksy, la cui identità è ad oggi ignota) e la società 24Ore Cultura S.r.l. ha in breve fatto il giro del mondo. La società 24Ore Cultura, realizzatrice della mostra The Art of Banksy. A visual protest, curata da Gianni Mercurio, presso il museo Mudec di Milano, ha infatti prodotto, in occasione della mostra cominciata nell'ottobre 2018, una serie di gadget e oggetti recanti i marchi registrati dalla società Pest Control. Tra questi, il marchio denominativo Banksy e due marchi

figurativi rappresentanti due icone dell'artista (la bambina con il palloncino rosso e il lanciatore di fiori). La mostra, come si evince dal sito web del museo, non è stata autorizzata né dall'artista, né dalla società ricorrente. Quest'ultima infatti aveva comunicato al curatore della mostra che non avrebbe rilasciato alcuna autorizzazione per l'uso del nome e dell'immagine dell'artista per eventuali esigenze di merchandising, promozione della mostra o eventuale catalogo. Nonostante questo, la mostra è stata inaugurata e la 24Ore Cultura ha prodotto merchandising di vario genere (dalle cartoline alle



Giuseppe Calabi



tazze, dalle gomme ai libri da colorare) e catalogo. Evidentemente non soddisfatta del mancato rispetto della propria richiesta, Pest Control ha quindi avviato un procedimento cautelare presso il Tribunale di Milano, contestando la contraffazione dei marchi registrati non solo in base al Regolamento marchi (art. 9 co. 2 Reg. Ue 1001/2017), ma anche in relazione alle ipotesi di attività confusoria rispetto alla provenienza dei prodotti e servizi forniti e di contrarietà alla correttezza professionale in riferimento alla violazione del diritto d'autore (anche sotto i profili penalistici). Il Tribunale di Milano ha accolto solamente in parte il ricorso di Pest Control, e precisamente in relazione al materiale di merchandising prodotto dalla 24Ore Cultura, disponendo una penale di € 20,00 per ogni prodotto eventualmente diffuso e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria. D'altra parte, il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare di Pest Control relativa all'utilizzo sul materiale pubblicitario della mostra del nome "Banksy", ritenendolo effettuato in modo descrittivo e al catalogo della mostra, ammettendone quindi la legittimità e, con riferimento al catalogo, anche la sua commerciabilità.

Infatti il Tribunale non ha ritenuto che vi fosse la prova che Pest Control fosse titolare dei diritti d'autore sulle opere realizzate da Banksy ed esposte alla mostra (e, quindi, riprodotte sul catalogo), in relazione alle quali, peraltro, i proprietari delle stesse opere avevano dichiarato alla 24Ore Cultura di essere titolari dei relativi diritti e di poterle esporre. Il Tribunale ha pertanto concluso sul punto ritenendo che non vi fossero "elementi significativi per ritenere che l'artista non abbia riservato a sé l'esercizio di tale diritto di riproduzione delle opere, tenuto altresì conto che la stessa Pest Control Office Ltd non ha nemmeno affermato di essere il soggetto che ha provveduto a eseguire le copie multiple che sono oggetto dell'esposizione della resistente su incarico dell'artista". Il Tribunale ha poi assimilato le opere esposte non a opere di street art, caratterizzate dalla realizzazione in luogo pubblico dell'opera, con conseguente rinuncia da parte dell'autore delle prerogative allo stesso concesse dal diritto d'autore, ma le ha assimilate alle "opere dell'arte figurativa per così dire classica", in quanto multipli derivati dalle opere di street art originarie. Ciò implica l'applicabilità delle ordinarie regole della normativa in tema di diritto d'autore, per quanto riguarda la cessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere d'arte figurativa. Essi, infatti, non vengono ceduti automaticamente

con la cessione dell'opera d'arte.

## Come si cedono i diritti di sfruttamento economico delle opere d'arte figurativa

L'art. 109 della Legge sul Diritto d'Autore dispone che la cessione di uno o più esemplari dell'opera d'arte non comporti, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'opera. Tra tali diritti, rientrano il diritto di riproduzione e comunicazione al pubblico o distribuzione (quindi, ad esempio, la produzione di cataloghi con fotografie delle opere), e il diritto di esposizione. Sul punto, inoltre, la giurisprudenza, come richiamato nella pronuncia del Tribunale, "ha già da tempo chiarito che anche la riproduzione fotografica di un'opera d'arte figurativa nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell'opera pittorica e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore". Pertanto, chi volesse riprodurre le opere dovrebbe richiedere una autorizzazione all'artista, altrimenti questi sarebbe sempre titolato a contestare tale utilizzazione come abusiva. È per questo che, al momento dell'acquisto di un'opera d'arte sul mercato primario (cioè direttamente dall'artista o dal suo gallerista), sarebbe buona prassi per il collezionista richiedere altresì per iscritto la cessione dei diritti di sfruttamento economico, o almeno di ottenere una licenza degli stessi.

Infatti, come emerge nel caso Banksy v. 24Ore Cultura, la società resistente ha prodotto i documenti mediante cui i proprietari delle opere prestate dichiaravano e garantivano di avere titolarità dei diritti di riproduzione delle immagini per la realizzazione del catalogo della mostra.

Sotto il profilo del diritto d'autore, però, il Tribunale non ha ritenuto che tale garanzia rappresentasse un "patto contrario" idoneo a provare la cessione o la licenza del diritto dall'artista al proprietario dell'opera prestata. D'altra parte, tale garanzia potrebbe implicare la responsabilità contrattuale del proprietario che, pur non avendo la titolarità del diritto di riproduzione, abbia comunque garantito alla propria controparte di poterne disporre. Unico modo per evitare tale empassa, è ottenere la cessione dei diritti di riproduzione delle opere al momento della cessione dell'opera, oppure regolare con l'artista quale dovrà essere la prassi da seguire in caso di riproduzione dell'opera in cataloghi o pubblicazioni.

Quindi, come recita un vecchio detto popolare, "patti chiari e amicizia lunga" anche e soprattutto nel mercato dell'arte.