

**EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) - DIVISION  
D'ANNULATION, 14 SEPTEMBRE 2020 N°33-843  
SOCIÉTÉ FULL COLOUR BLACK C/ PEST CONTROL OFFICE LIMITED**

**MOTS CLEFS : EUIPO - droit d'auteur – anonymat – droit des marques – street-art – annulation - Banksy**

*Le street-artiste Banksy a perdu la marque déposée de son graffiti « Flower Thrower » car le fait qu'il veuille rester anonyme l'empêche d'être formellement identifié comme l'auteur selon l'EUIPO. En effet, une marque ayant utilisé ce graffiti pour illustrer des cartes de voeux a contesté l'enregistrement de la marque par Banksy car il l'aurait déposé en faisant preuve de mauvaise foi, sans aucune intention d'utiliser la marque pour des produits ou service.*

**FAITS :** Le street-artiste Banksy avait réalisé, sur un mur de Jérusalem en 2005, une oeuvre de street-art à l'aide d'un pochoir le « Flower Thrower », représentant un manifestant sur le point de jeter un bouquet de fleurs. Une entreprise a utilisé cette oeuvre pour la commercialiser afin d'illustrer des cartes de voeux. Banksy, qui n'autorise pas l'utilisation de ses oeuvres à des fins commerciales avait poursuivi en justice la société éditrice des cartes de voeux. Cette dernière a été poursuivie par la société représentante des intérêts de l'artiste, pour non respect de la licence.

**PROCÉDURE :** En réponse à cette poursuite en justice, la société Full Colour Black décide de faire une demande en annulation de la marque de Banksy devant la division d'annulation de l'Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), au motif que ce dernier n'utilise pas la marque pour laquelle il avait demandé un enregistrement en 2018 mais qu'il, il voulait seulement « la monopoliser à titre indéfini ».

**PROBLÈME DE DROIT :** Dans quelle mesure l'anonymat d'un artiste, créateur d'oeuvres de l'esprit, peut-il mettre à mal la protection de ses créations par le droit d'auteur ?

**SOLUTION :** L'EUIPO fait droit à la demande d'annulation de la marque. Tout d'abord, il reconnaît que Banksy (via la société le représentant) a demandé le dépôt de sa marque en faisant preuve de mauvaise foi, puisqu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser. De plus, il avait commencé à en faire usage après avoir appris la demande d'annulation en 2019, afin de contourner la législation européenne en ce qui concerne l'usage d'une marque. Aussi, l'EUIPO soulève le fait que Banksy souhaite à tous prix conserver son anonymat et que de ce fait, ne pouvant pas être identifié, il ne peut pas non plus jouir des droits d'auteurs que la création d'une oeuvre de l'esprit emporte. L'EUIPO annule donc la marque européenne, et condamne la société représentante des intérêts de Banksy à payer les frais de justice engagés par Full Colour Black.

**SOURCES :**

ALLEGRIA, L. S. (2020, 22 octobre). *Bouquet final : dépossédé de son oeuvre, Banksy contraint à sortir de l'anonymat ?* marianne.net. <https://www.marianne.net/culture/arts-plastiques/bouquet-final-depossede-de-son-oeuvre-banksy-est-contraint-a-sortir-de-lanonymat>  
CATZ, J. (2020). Street art et droit d'auteur. *L'observatoire*, 2020/1(55), 75–79. <https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2020-1-page-75.html#>



**NOTE :**

Dans l'Union Européenne, conformément à la Convention de Berne, la protection du droit d'auteur est accordée automatiquement aux oeuvres d'art, sans aucun besoin pour l'artiste de l'enregistrer officiellement. Le street art ne fait pas exception à cette règle : les oeuvres seront protégées s'il est prouvé qu'elles sont originales. L'originalité étant un critère plutôt subjectif, il s'agit de démontrer que l'oeuvre en question porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

Le problème restant est que beaucoup d'artistes pratiquant le street art sont des artistes anonymes, agissant parfois sous couvert d'un pseudonyme. Cet anonymat pouvant dans certains cas, empêcher une oeuvre d'art et son créateur d'être protégés par le droit d'auteur.

***L'anonymat de l'artiste, obstacle à la reconnaissance de ce dernier comme propriétaire de ses oeuvres.***

Pour en arriver à cette solution, l'EUIPO est parti du postulat suivant : la protection d'un signe par le droit des marques n'exclut pas pour autant la protection du créateur par le droit d'auteur. Donc, l'Office considère que lorsqu'une demande d'annulation d'une marque est intentée, il faut apprécier les faits au regard de la propriété industrielle, mais aussi sur le terrain du droit d'auteur.

Après avoir examiné un à un les arguments des parties, l'EUIPO en vient à déclarer le dépôt de la marque européenne de Banksy (via sa société, représentante légale) comme étant de mauvaise foi en raison de la non-utilisation de cette dernière. Cela surtout dû au fait que Banksy, ayant appris qu'une demande d'annulation de sa marque avait été intentée, a pris la décision d'ouvrir une boutique « *Produit Intérieur Brut* » à Londres, destinée à prouver (un peu tard) qu'il faisait bel et bien une utilisation commerciale de la marque déposée.

L'EUIPO, après avoir acté de la mauvaise foi du dépôt, est revenu sur un point essentiel : l'anonymat de Banksy. C'est en effet un souhait de l'artiste de conserver son anonymat, et l'Office considère que de ce fait, il est impossible qu'il soit reconnu comme titulaire incontestable des droits de

propriété intellectuelle sur ses oeuvres, notamment la protection par le droit d'auteur. Cela, nonobstant le fait que la société Pest Control Office Limited agisse en tant que représentant légal de l'artiste.

***Une décision mettant à mal le droit à l'anonymat d'un artiste, pourtant plus précieux pour Banksy que les bénéfices de ses droits de propriété intellectuelle.***

Au regard de cette décision, il ne paraît pas possible pour un artiste de faire valoir ses droits d'auteurs et de cumuler son anonymat. Pourtant, en tant qu'artiste, Banksy l'a affirmé à plusieurs reprises : l'anonymat est sa marque de fabrique. De plus, c'est cet anonymat qui a permis au street artiste de voir sa côte augmenter au fil des années.

Alors que les oeuvres écrites sous pseudonymes en littérature sont protégées par la loi française, et que de nombreux artistes utilisent des « noms de scène », il apparaît critiquable que la même solution ne soit pas retenue pour une oeuvre de street art en droit européen. Cependant, cela n'est pas vraiment comparable. Ces artistes ne sont pas complètement anonymes et sont facilement identifiables. Banksy, quant à lui, souhaite préserver son anonymat à tout prix, cela fait partie de son identité en tant qu'artiste, et surtout il n'entend pas faire du profit sur ses créations.

Banksy dispose de deux mois pour faire appel de cette décision. La question reste à savoir s'il utilisera ce moyen juridique pour récupérer les droits sur sa marque. En effet, l'artiste se revendique comme « *ayant une sainte horreur du profit* », et paraît donner beaucoup plus de valeur à la conservation de son anonymat qu'à la protection de ses oeuvres. Il déclare à ce titre « *les personnes qui dirigent nos villes ne comprennent pas le graffiti parce qu'ils imaginent que rien n'a le droit d'exister, sauf si l'on en tire un profit* ».

Alice Marty

Master 2 Droit de la Création Artistique et Numérique  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2020



**ARRÊT :**

*EUIPO division d'annulation, 14/09/2020  
n°33-843. Société Full Colour Black c/  
Pest Control Office Limited.*

*(traduit de l'espagnol)*

(...)

« Pour protéger le droit d'auteur, il lui faudrait perdre son anonymat, ce qui porterait préjudice à sa persona. En outre, il existe plusieurs questions juridiques qui pourraient même lui très difficilement prétendre en fait le droit d'auteur sur l'oeuvre, bien que cette question ne puisse être laissée ouverte aux fins de la présente procédure. Il est clair que lorsque le titulaire a déposé la MUE, il n'avait pas l'intention d'utiliser le signe pour commercialiser des produits ou fournir des services. L'usage, qui n'a été effectué qu'après le début de la présente procédure, a été établi en tant qu'usage afin de contourner les exigences du droit des marques et, partant, il n'existait aucune intention de faire un usage sérieux du signe en tant que marque. Banksy s'efforce d'utiliser le signe uniquement pour montrer qu'elle avait l'intention d'utiliser le signe, mais ses propres mots, et ceux de son représentant légal, ont malheureusement sapé cet effort. Dès lors, il y a lieu de conclure qu'il n'existait pas d'intention de faire un usage sérieux du signe en tant que marque et que le seul éventuel usage du signe a été effectué dans l'intention d'obtenir un droit exclusif sur le signe à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. »

(...)

« En outre, en application de l'arrêt précité et des conclusions antérieures, il est clair que Banksy n'a eu aucune intention d'utiliser la marque de l'Union européenne pour les produits et services contestés au moment du dépôt de la marque de l'Union européenne, à savoir la période pertinente à prendre en considération. Il a uniquement commencé à utiliser le signe après le dépôt de la présente demande en nullité et a déclaré que l'usage était uniquement destiné à surmonter la législation de l'UE relative à la non-

utilisation dans le cas d'un litige en matière de marques, ce qui montre que son intention n'était pas d'utiliser la marque en tant que marque pour commercialiser des produits et des carreaux sur une partie du marché pertinent, mais uniquement pour contourner la législation. Ces actions sont en contradiction avec les usages honnêtes. Elles montrent que son intention était d'obtenir, sans même viser un tiers particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

Conformément à la jurisprudence précitée, il peut y avoir lieu d'appliquer la mauvaise foi s'il ressort que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'avait aucune intention d'utiliser la marque de l'Union européenne contestée ou si l'intention au dépôt de la marque de l'Union européenne était d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. Dès lors, pour les raisons indiquées ci-dessus, les actes du titulaire ne sont pas conformes aux usages honnêtes car ils n'avaient pas l'intention d'utiliser la marque de l'Union européenne en tant que marque selon sa fonction et, par conséquent, le dépôt de la marque de l'Union européenne a été effectué de mauvaise foi.

Les parties ont également avancé des arguments relatifs au droit américain et à l'usage de la marque de l'Union européenne (MUE) pour déposer des marques américaines. Toutefois, étant donné que la demande de mauvaise foi a été intégralement accueillie comme indiqué plus haut, et pour des raisons d'économie de procédure, la division d'annulation ne se prononcera pas sur ces arguments puisqu'ils n'auront pas d'incidence sur l'issue de la présente décision.

**Conclusion**

À la lumière de ce qui précède, la division d'annulation conclut que le recours est entièrement accueilli et que la marque de l'Union européenne devrait être déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services contestés. »

