

# Alert

## IP - Review

### Kiko vs Wycon. La saga della tutela del concept store è giunta ad una conclusione

Gli industrialisti si ricorderanno del *lock-down* (anche) per una nota positiva, da non poco attesa, che riguarda, in particolare, la tutela del *concept store* ai sensi della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore (di seguito "LDA").

Proprio in piena pandemia, i Giudici della I sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8433/2020 del 30 Aprile 2020, hanno messo fine (seppur parzialmente, come vedremo) all'ultimo capitolo di un procedimento giudiziario molto seguito in quanto vertente – principalmente – sul riconoscimento della tutela ai sensi della LDA ai *concept stores* (*rectius*, al relativo progetto di *interior design*) del noto *brand* di prodotti cosmetici KIKO, cogliendo l'occasione per fornire una preziosa sintesi della giurisprudenza sul punto. Ma andiamo per passi.

#### Background

KIKO aveva agito in giudizio contro Wycon, diretta concorrente nel mercato della cosmetica, ritenendo lesi i propri diritti patrimoniali d'autore sul progetto dei propri *concept stores*.

Messi a punto da un prestigioso studio di *interior design*, gli stores KIKO sono caratterizzati da una ricorrente combinazione di colori, da particolari contenitori inclinati incorporati alle pareti laterali, porte d'ingresso con ai lati due grandi grafiche retroilluminate, il tutto sovrastato da una grande sfera specchiata in stile *disco club* anni '80.

I pressoché medesimi elementi sono stati utilizzati dalla concorrente Wycon nei propri punti vendita, spesso presenti anche nelle stesse aree e/o centri commerciali in cui sono presenti gli stores KIKO.

KIKO si rivolse, quindi, al Tribunale di Milano per contestare l'imitazione dei propri punti vendita da parte del suo diretto concorrente, facendo leva in particolare sulla violazione dei diritti d'autore sull'opera architettonica dei propri *store*, in applicazione dell'art. 2 n. 5 LDA che tutela, appunto, "*i disegni e le opere dell'architettura*" nonché su taluni atti di concorrenza sleale.

Dette richieste hanno trovato accoglimento sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello di Milano, essendo stati ravvisati nelle condotte di Wycon sia la lesione dei diritti d'autore di KIKO (ai sensi dell'art. 2 n. 5 LDA) sia la concorrenza sleale parassitaria *ex art. 2598 co. 1 n. 3 c.c.*, con conseguente condanna al risarcimento del danno liquidato in € 700.000.

Wycon ha quindi proposto ricorso alla Corte di Cassazione ritenendo, *inter alia*, che il progetto di allestimento d'interni degli store KIKO non fosse tutelabile come opera dell'architettura.

#### La pronuncia della Corte di Cassazione

**La Tutela autorale.** La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8433/2020, ha anzitutto fornito uno schema chiaro sulle varie forme di tutela di cui, al ricorrere di taluni elementi, può godere l'allestimento di uno *store*, come nel caso di specie: anzitutto, potrà essere tutelabile quale "opera dell'architettura" *ex*

# Alert

## IP - Review

art. 2.5 LDA; quale disegno industriale, anche ai sensi dell'art. 2.10 LDA., con riferimento ai singoli elementi di cui si compone; quale progetto di ingegneria costituente una soluzione originale di un problema tecnico, a cui è riservata la tutela (più limitata) dei diritti connessi *ex art. 99 LDA*; infine, quale marchio (ciò, in particolare, sulla scorta dei precedenti riguardanti gli Apple store, di cui alla Corte di Giustizia UE, C-421/13).

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi pronunciato un importante principio, in tema di tutela delle opere dell'architettura e, in particolare, del “*lay-out*” di uno *store*, stabilendo che “*un progetto di arredamento di interni, nel quale vi sia una **progettazione unitaria di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, in uno schema in sé visivamente apprezzabile che riveli una chiara «chiave stilistica» ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile come progetto di opera dell'architettura, ai sensi dell'art.5 n. 2 I.a.***”, “*a prescindere dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscono siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore*”.

Ai fini della tutela autorale rileverà, quindi, che il “*risultato di combinazione*” sia originale e “*non imposto da un problema tecnico-funzionale che l'autore vuole risolvere*”.

Il grado di creatività richiesto a un'opera affinché possa godere della tutela di diritto d'autore **può anche essere minimo** “*e non può essere, quindi, escluso sol perché l'opera sia composta da idee e nozioni 'semplici', comprese nel patrimonio intellettuale di persone 'aventi esperienza nella materia', tanto più in quanto oggetto della protezione del diritto di autore non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza*”.

La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che, al fine di ottenere una tutela di tal guisa, “*il progetto o l'opera di architettura d'interni deve essere sempre identificabile e riconoscibile sul piano dell'espressione formale come opera unitaria d'autore, per effetto di precise scelte di composizione d'insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti nell'illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l'impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, **l'esclusiva riguarda il complesso, l'opera unitaria di organizzazione dello spazio, l'utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo***”.

La Cassazione ha, inoltre, dato applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel noto caso Cofemel (C-683/17), relativamente alla c.d. cumulabilità della tutela dei disegni e modelli con quella delle opere del *design* industriale prevista dalla LDA.

Richiamando la predetta decisione della Corte di Giustizia, la Suprema Corte ha confermato che le due discipline rispondono a logiche diverse e che risultano, quindi, cumulabili qualora l'opera registrata come disegno o modello rifletta la personalità e la creatività del suo autore e la sua realizzazione non sia stata frutto di considerazioni di mero carattere tecnico, di regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.

Tuttavia, la Corte non si è pronunciata in merito alla sussistenza, nel caso di specie, del requisito del “*valore artistico*” richiesto dall'art. 2.10 LDA per le opere del disegno industriale che, secondo la consolidata giurisprudenza, sussiste qualora l'oggetto (di *industrial design*) sia dotato di una valenza espressiva propria e di capacità rappresentative e comunicative intrinseche che trascendono la stretta funzionalità e l'intrinseco valore economico/materiale dell'oggetto. Tali caratteristiche dovranno emergere dalla verifica della

# Alert

## IP - Review

sussistenza di taluni elementi oggettivi quali i riconoscimenti da parte di plurime istituzioni culturali, l'esposizione dell'oggetto in musei, mostre d'arte, in riviste specializzate, ecc.

**La Contraffazione.** La Corte ha, pertanto, confermato la tutelabilità del progetto di architettura volto a definire l'aspetto di uno store ricondando che *“si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto), ma anche quando vi sia contraffazione dell'opera precedente implicante delle differenze oltre che delle somiglianze”*.

La Corte ha quindi precisato che *“quando si tratta di valutare se c'è o meno contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio, rilevando solo che i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva”*.

**La Concorrenza Sleale ed il Risarcimento del danno.** La Corte di Cassazione ha, invece, accolto l'impugnazione proposta da Wycon con riferimento all'asserita concorrenza sleale ed al risarcimento del danno. Sul primo tema i giudici di merito avrebbero ravvisato la sussistenza della concorrenza sleale parassitaria senza tuttavia verificare se le iniziative commerciali di KIKO asseritamente copiate presentassero o meno la necessaria originalità. Sul tema, la Cassazione ha quindi affermato che va *“effettuata un valutazione puntuale, proprio per la tipologia di illecito concorrenziale ed in relazione alle precise contestazioni mosse dalla concorrente, non potendo essere sufficiente il ricorso a generiche formule di stile, basate su di una mera somiglianza d'insieme delle iniziative commerciali, incorrendosi, in tal modo, in una omessa pronuncia o motivazione del tutto apparente in merito alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi che devono ricorrere per integrare una fattispecie di concorrenza parassitaria”*.

Sul risarcimento del danno, i giudici di merito avevano, invece, liquidato – in via equitativa – l'importo di € 700.000, moltiplicando per 10 (dieci) il prezzo corrisposto da KIKO allo studio di progettazione che si era occupato della realizzazione del progetto architettonico dello store oggetto della controversia. Tale modalità di calcolo del danno è, tuttavia risultata arbitraria e non adeguatamente motivata.

Si torna, quindi, in Corte d'appello sulla concorrenza parassitaria e la liquidazione del danno.

**Conclusioni.** La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nel caso KIKO-Wycon mette fine ad una vera e propria saga seguita con trepidante attenzione dagli *“operatori”* di settore, scolpendo l'importante principio sopra richiamato circa l'applicabilità della tutela autorale al *lay-out* degli store e fornendo, quindi, uno strumento fondamentale (e duraturo) per la tutela e la valorizzazione dei progetti d'architettura e di *interior design* (oltre che dei relativi investimenti) degli store di molti *brand* che rappresentano ormai una vera e propria *“bandiera”* agevolmente riconoscibile agli occhi, sempre più attenti, del mercato dei propri consumatori.

24.06.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Roberto Mazzeo, Associate

E: r.mazzeo@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)