



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

REF#: 297267

ACTA DE AUDIÊNCIA FINAL

Processo: 269/16.9YHLSB---

Procedimento Cautelar (CPC2013) ---

Data: 31-03-2017---

Juiz de Direito: Dr. José Emanuel Correia Garcia---

Escrivão Auxiliar: António Aguiar de Almeida---

Requerentes: Kiko Spa e Kikocos Portugal – Unipessoal Lda.---

Requeridos: Wjcon Srl, CN FC Lodge – Importação, Exportação, Lda e Dreamdedication, Lda.---

**

À hora designada para a diligência (13h30m), procedi à chamada verificando que se encontravam presente o ilustre mandatário das requerentes, Dr. Gonçalo Malheiro, da parte dos requeridos o ilustre mandatário, Dr. Nuno Morais Paiva, advogado estagiário com substabelecimento junto aos autos entrado dia 29-03-2017 (ref.º 50631).---

*

Aberta a audiência às 13h40m, o Mmo. Juiz de imediato procedeu à prolação da sentença que segue:

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Nestes autos de procedimento cautelar, as requerentes **KIKO S.p.A.** [anteriormente denominada KIKO S.r.L., vide procuração de fls. 32], com sede em Via Paglia 1D, 24122 Bergamo, Itália, com o número fiscal 02817030162, e **KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA.**, com sede na Avenida da Liberdade, n.º 100, 2.º andar, Escritório 211-212, 1269 -046 Lisboa, demandaram as requeridas

WJCON, S.r.L., com sede em Piazza 4 Novembre n.º 4, 20124 Milão, Itália,

CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA., com sede no Campo Pequeno, n.º 40, 4.º Esq., 1000-080 Lisboa, e

DREAMDEDICATION, LDA., com sede na Rua dos Lírios, Lote 19, Casal do Brejo, 2715-210 Almargem do Bispo,
tendo formulado os seguintes pedidos:



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

- a) “Seja ordenado às Requeridas CN & FC LODGE e DREAMDEDICATION que retirem de todos os seus estabelecimentos e lojas, todos os elementos que reproduzam ou imitem os elementos constantes do projecto de design das lojas da Requerente, designadamente os identificados nos artigos 53 e 54º supra [ARTIGO 53.º: as lojas WYCON Cosmetics em Portugal, conforme se pode verificar pelas fotografias juntas, caracterizam-se pelos seguintes elementos: ampla entrada, sem obstáculo arquitectónico ou visual; um suporte publicitário retro-iluminado em cada lateral da entrada; estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores com perfil inclinado; estruturas de fibra de madeira de média densidade em branco; produtos inseridos directamente no expositor ou em caixas transparentes perfuradas a laser; ilhas na zona central da loja; écrans de televisão encastrados transmitindo “videoclips” e tutoriais/explicações de maquilhagem; disposição das luzes, visando criar um efeito de discoteca; ARTIGO 54º: as lojas WYCON Cosmetics adoptam a mesma combinação de cores (nomeadamente branco, preto e rosa/roxo)];
- b) Sejam as Requeridas CN & FC LODGE e DREAMDEDICATION condenadas no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória de € 2.500,00, cada, por dia que passe a contar da ordem judicial e em que as Requeridas não retirem os elementos acima referidos;
- c) Seja a Requerida WJCON impedida de abrir, em todo o território português, novas lojas ou estabelecimentos que reproduzam ou imitem os elementos constantes do projecto de design das lojas da Requerente, designadamente os identificados nos artigos 53º e 54º supra.

Fundamentando o peticionado, as requerentes alegaram, em síntese, o seguinte.

A requerida WJCON exerce a sua atividade nos sectores da cosmética e da perfumaria, em concorrência direta com as requerentes, sendo titular da marca comunitária “WYCON”.

A requerida CN & FC LODGE é a proprietária de três lojas “WYCON Cosmetics”, uma no Centro Comercial Dolce Vita Tejo, na Amadora, uma no Centro Comercial do Campo Pequeno e outra no Palácio do Gelo, em Viseu.

A requerida DREAMDEDICATION é proprietária de uma loja “WYCON Cosmetics” no Centro Comercial Loures Shopping.

As requeridas CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION atuam em Portugal em representação da requerida WJCON.

A requerida WJCON tem, em diversos países, imitado nas suas lojas o *layout* e design único e distintivo das lojas das requerentes, numa estratégia muito clara de beneficiar e aproveitar o prestígio e reputação da marca KIKO.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

O mesmo sucede em Portugal, onde o layout e aparência das lojas das requeridas CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION é em tudo semelhante ao das lojas das requerentes.

A imitação tem sido feita por todas as requeridas à revelia das requerentes, que não conferiram àquelas, em momento algum, qualquer autorização para utilização do conjunto de elementos que compõem o aspeto visual distintivo e característico das lojas das requerentes e que correspondem ao projeto de *design* e *layout* encomendado e adquirido pelas requerentes.

Tais factos têm sido causa de confusão em que os consumidores, pensando tratar-se de uma loja Kiko, acabam por adquirir produtos das lojas Wycon, significando isto que existe desvio de clientela das lojas da Kiko para as lojas da Wycon.

Existindo, assim, uma degradação da imagem das requerentes, na medida em que as requeridas não oferecem produtos da mesma qualidade e não oferecem um serviço ao cliente do mesmo nível.

Existe também uma diluição da imagem da Kiko, vulgarizando-se e estando associada a espaços comerciais que não são os seus e que não seguem a sua habitual política comercial.

Estamos, assim, perante um conjunto de danos, uns de natureza patrimonial, outros de natureza não patrimonial, mas que prejudicam, de forma irreparável, ambas as requerentes.

O aspeto visual dos estabelecimentos/lojas das requerentes é considerado uma obra de arquitetura, merecedora, pela sua criatividade e originalidade, da proteção conferida por via do direito de autor, reconhecendo-se a requerente KIKO como titular desse direito.

Num outro plano, acresce que a imitação pelas requeridas das características do aspeto visual das lojas e dos produtos das requerentes, amplamente conhecidos do público, cria efetiva confusão nos consumidores, constituindo, portanto, um ato típico de concorrência desleal, proibido pelo disposto no artigo 317.º, n.º 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial.

As requeridas, citadas para o efeito, apresentaram oposição, pugnando pelo indeferimento das solicitadas providências, tendo ainda arguido, designadamente, a exceção da "falta do pressuposto processual da urgência" e da incompetência deste Tribunal da Propriedade Intelectual em relação à matéria da concorrência desleal.

Pelo despacho de fls. 1066 e seguintes, foi julgada improcedente a invocada exceção de incompetência material deste tribunal.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Procedeu-se à realização da audiência final com observância do formalismo legal.

II - A FACTUALIDADE INDICIARIAMENTE PROVADA E RELEVANTE PARA A DECISÃO A PROFERIR:

A requerente KIKO S.p.A. é uma sociedade de direito italiano que, desde 1997, opera na produção e marketing de cosméticos, tornando-se numa das marcas mais conhecidas a nível mundial nesta área de comércio, sendo titular das marcas da União Europeia n.ºs 012612412 e 012612982, conforme docs. n.ºs 1 e 3 juntos com o RI [requerimento inicial].

A requerente KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA. é uma sociedade de direito português, representante da requerente KIKO S.p.A. em Portugal.

A requerente KIKO S.p.A. tem inovado na forma de venda de cosméticos, a qual se baseou durante considerável tempo na tradicional perfumaria.

Desde 2005, a requerente KIKO S.p.A. empreendeu um conjunto de ações visando trazer inovação à forma de venda dos seus produtos e na forma como são concebidas e apresentadas as suas lojas.

Para o efeito, a requerente KIKO S.p.A. contratou o reputado gabinete Iosa Ghini Associati S.r.L., fazendo um investimento de cerca de € 70.000,00 pelo desenvolvimento do projeto de renovação das suas lojas e € 12.000,00 pela implementação do mesmo projeto em cada loja, conforme doc. n.º 5 junto com o RI.

O gabinete Iosa Ghini Associati S.r.L. é um dos mais renomados na área de arquitetura e de *design*, inclusive a nível internacional, com projetos seus a serem objeto de exposição em diversos museus e na Bienal de Veneza.

O trabalho deste gabinete para a requerente KIKO S.p.A. consistiu, numa primeira fase, na conceção e desenvolvimento de um projeto de modo a definir um *layout* distintivo para as lojas da requerente KIKO S.p.A. e, depois, na respetiva execução em cada uma dessas lojas.

Tendo o gabinete Iosa Ghini Associati S.r.L. procedido ao registo, em Itália, perante a entidade competente, do modelo n.º 91752, com o título "*Projecto de Decorações de interiores para lojas monomarca KIKO, Make-up Milano*", o qual foi posteriormente transmitido à requerente KIKO, tudo conforme docs. n.ºs 14, 15 e 16 juntos com o RI.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Desde 2006, a requerente KIKO vem alargando o seu número de lojas, sendo atualmente cerca de 299 em Itália, 121 em Espanha, 37 na Alemanha, 86 em França e 2 na Grã-Bretanha, tendo em Portugal um total de 28 lojas.

As lojas das requerentes obedecem - salvo exceções em que o contexto arquitetónico e de planeamento urbano não permita a implementação exata do conceito - todas ao mesmo padrão, conforme fotografias das lojas das requerentes que constituem os docs. n.ºs 20 a 61 [a fls. 892 a 926 verso constam as indicadas fotografias a cores].

Em 2014, a requerente KIKO ganhou o prémio MAPIC, conforme doc. n.º 62 junto com o RI.

Revistas da especialidade divulgaram o novo *layout* introduzido pela requerente KIKO nas suas lojas, conforme docs. n.ºs 63 e 64 juntos com o RI.

As lojas das requerentes têm a entrada com um espaço amplo, sem obstáculo arquitetónico ou visual.

Com um suporte publicitário ("*mupi*" de interior) vertical e retro-iluminado inserido em cada lateral da entrada, na frente da loja, deliberadamente desprovidos da apresentação habitual de produtos, com o propósito de criar um efeito de "portal" de grande impacto e longo alcance, comunicando diretamente com o exterior e convidando o cliente a entrar.

Tudo com o propósito de criar um maior impacto visual, aumentando o grau de visibilidade daquele que entra na loja, através de uma visão desobstruída para o fundo da loja, especialmente através dos corredores, e criando uma especial relação entre o interior da loja e o exterior.

Nas lojas das requerentes não se efetua a exposição de produtos na vitrina frontal.

Quanto aos interiores, os mesmos são caracterizados por uma estrutura de continuidade em toda a loja e com expositores com um perfil inclinado em branco lacado, com longas e inclinadas estruturas feitas especificamente de fibra de madeira de média densidade, com gavetas na parte inferior, concebidas e feitas à medida para alojar os produtos.

Os produtos são inseridos, com ou sem embalagem, diretamente nessas estruturas inclinadas, em compartimentos e ranhuras ou em caixas transparentes de acrílico (plexiglass) perfuradas a laser, especialmente concebidas, formando estruturas que, sem interrupção, percorrem todas as paredes.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Na zona central das lojas, também se podem encontrar ilhas curvilíneas de modo a servirem como superfícies de apoio e de exposição de produtos.

As lojas das requerentes têm vários ecrãs de televisão LED encastrados, inseridos diretamente nos expositores inclinados, transmitindo "videoclips" e tutoriais/explicações de maquilhagem.

A própria escolha cromática é específica, com combinação de várias cores, predominando o branco, preto e rosa/roxo.

Para perceber a projeção e a distintividade que o *layout*, imagem e marca das requerentes assumem nos mercados português, espanhol, francês e italiano, a requerente KIKO encomendou à LEXIS Ricerche Srl a realização do estudo de mercado cuja cópia constitui o doc. n.º 66 junto com o RI.

No que respeita à requerida WJCON S.r.l. (doravante somente "WJCON"), a mesma foi estabelecida no ano de 2009, atuando em direta concorrência com as requerentes, nos sectores da cosmética e da perfumaria, sendo titular da marca comunitária "WYCON".

Em Portugal existem lojas WYCON no Centro Comercial Loures Shopping, no Centro Comercial do Campo Pequeno, no Centro Comercial Dolce Vita Tejo e no Palácio do Gelo em Viseu.

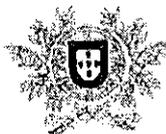
A requerida CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA. (doravante somente "CN & FC LODGE") foi constituída em 2013 e atua nas áreas da importação, exportação e comercialização de uma grande variedade de produtos, nomeadamente mobiliário, vestuário, calçado e acessórios de moda, conforme doc. n.º 67.

A requerida CN & FC LODGE é a proprietária de três lojas "WYCON Cosmetics", uma no Centro Comercial Dolce Vita Tejo, na Amadora, uma no Centro Comercial do Campo Pequeno e outra no Palácio do Gelo, em Viseu.

A requerida DREAMDEDICATION, LDA. foi constituída em 2015 e tem como objeto o comércio, importação e exportação de produtos de maquilhagem, conforme doc. n.º 71.

A requerida DREAMDEDICATION é proprietária de uma loja "WYCON Cosmetics" no Centro Comercial Loures Shopping.

As requeridas CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION atuam em Portugal em representação da requerida WJCON.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

A primeira loja da requerida WJCON abriu em Portugal, no "Loureshopping", a 27 de março de 2015.

Em Portugal, as requeridas têm ao seu serviço cerca de 19 pessoas.

Em Portugal, o *layout* e aparência das lojas das requeridas CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION (doravante designadas apenas por "lojas WYCON Cosmetics") é o que consta nas fotografias que constituem os docs. n.ºs 73 a 101 juntos com o RI e que mostram as lojas do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, do Palácio do Gelo, do Centro Comercial Loures Shopping e do Centro Comercial do Campo Pequeno [as correspondentes fotografias a cores constam a fls. 946 a 974].

As lojas WYCON Cosmetics em Portugal, conforme se pode verificar pelas fotografias juntas a fls. 946 a 974, caracterizam-se pelos seguintes elementos: ampla entrada, sem obstáculo arquitetónico ou visual; um suporte publicitário retro-iluminado em cada lateral da entrada; estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores com perfil inclinado; estruturas de madeira em branco; produtos inseridos diretamente no expositor ou em caixas transparentes perfuradas a laser; ilhas na zona central da loja; écrans de televisão transmitindo "videoclips" e tutoriais/explicações de maquilhagem.

As lojas WYCON Cosmetics adotam a mesma combinação de cores (nomeadamente, branco, preto e rosa/roxo).

As requerentes não autorizaram às requeridas a utilização do conjunto de elementos que compõem o aspeto visual e característico das lojas das mesmas requerentes.

Em Itália, a requerente KIKO, em 2012, encomendou a realização do estudo de mercado cuja cópia constitui o doc. n.º 104.

Em Itália, a requerente KIKO, em 2013, encomendou a realização do estudo de mercado cuja cópia constitui o doc. n.º 105.

Os vestuários das vendedoras das lojas das requerentes e das requeridas integram *t-shirt* preta e cintos porta pincéis.

Os sacos e recipientes porta-produtos são semelhantes, sendo os recipientes porta-produtos das requerentes feitas em plástico duro preto e arrumadas penduradas na lateral das ilhas existentes no centro das lojas (as imagens das respetivas sacolas constituem o doc. n.º 111 junto com o RI, e ainda fls. 997 e verso) e os recipientes porta-produtos das lojas Wycon também feitas em plástico duro preto e arrumadas penduradas na lateral das ilhas existentes no centro das lojas (as imagens das respetivas sacolas constituem o doc. n.º 112, e ainda fls. 998).



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Os websites da requerente KIKO e da requerida WYCON têm um fundo preto, letras brancas e os separadores por cima da imagem principal (conforme impressões das Home Pages da requerente Kiko e da requerida Wycon que constituem os docs. n.ºs 113 e 114, e ainda fls. 999 a 1002).

As lojas das requerentes e das requeridas vendem alguns produtos que têm a mesma forma, conforme docs. n.ºs 115 a 118, e ainda fls. 1003 a 1006.

As lojas das requerentes, através de alterações aos elementos presentes em outras lojas - expositores, luzes e ilhas centrais -, lograram facilitar o acesso e a escolha dos produtos cosméticos por parte dos consumidores.

Analisando as lojas em confronto, "KIKO vs. WYCON", constata-se o seguinte:

- os módulos utilizados no piso das lojas são de diferentes medidas;
- o mobiliário utilizado nas lojas KIKO é, na sua grande maioria, lacado, com baixos-relevos do "K" e colorações mate;
- o mobiliário das lojas WYCON utiliza materiais modernos, como o polistireno de alto impacto, revestimentos em PVC expandido, acrílicos espelhados, tudo em cores claras e brilhantes;
- quanto ao mobiliário das lojas das requerentes e das requeridas, apesar de ser semelhante no seu aspeto geral (consequência direta do tipo de produto em causa e da função que exercem, sendo, por isso, utilizado por várias marcas concorrentes no mercado, como se nota no doc. n.º 5 junto com a oposição, fls. 535 e verso), é diferente quanto à sua construção e características particulares, nomeadamente, nos materiais, na forma das gavetas, no formato nas vistas de perfil e no formato das mesas de exposição;
- o tipo de iluminação utilizada nas lojas das requerentes e das requeridas é diferente, sendo que a KIKO utiliza, na sua grande maioria, projetores embutidos, os quais são complementados por alguns projetores direcionáveis em calha; por seu lado, a WYCON utiliza exclusivamente projetores direcionáveis em calha;
- na decoração do teto, os formatos circulares ali existentes são utilizados de modo distinto: a KIKO utiliza círculos embutidos preenchidos com luz; a WYCON utiliza plafonds pendurados em forma de círculo, vazados no interior e com iluminação delimitadora do objeto; estes plafonds encontram-se, por sua vez, forrados a material espelhado;
- enquanto as paredes da KIKO são lisas e pintadas, as paredes da WYCON encontram-se forradas por ripas de madeira "MDF", de 19 mm, lacadas e aplicadas em acrílico espelhado;
- quanto aos LCD'S: este meio de comunicação tornou-se vulgar nas lojas dos mais diversos sectores da atividade comercial; a KIKO opta por disfarçar os LCD's nas "forras" das paredes, enquanto a WYCON cria molduras espelhadas para os mesmos.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Nas lojas das marcas "Flormar", "ItStyle" e "Kioma", conforme fotografias que constituem o doc. n.º 5 junto com a oposição, temos presente:

- uma ampla entrada, sem obstáculos arquitetónicos ou visuais;
- um suporte publicitário retro-iluminado em cada lateral da entrada;
- uma estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores de perfil inclinado;
- produtos inseridos diretamente nos expositores ou em caixas transparentes;
- "ilhas" na zona central da loja;
- écrans de LCD encastrados nas paredes.

Os cintos porta pincéis tem uma função indispensável no âmbito da profissão de maquilhador.

A título exemplificativo, compara-se:

- as embalagens de sombras de olhos de quatro marcas distintas:



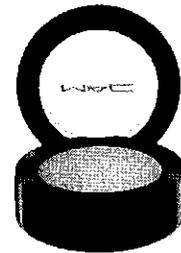
WYCON

SEPHORA



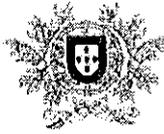
KIKO

MAC



- as embalagens de bases de rosto de quatro marcas distintas:





Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

WYCON

KIKO

SEPHORA

MAC

- as embalagens de "Make up fixer" de quatro marcas distintas:



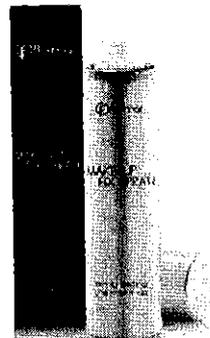
WYCON

FLORMAR



KIKO

HERA



III - FACTOS NÃO PROVADOS:

Do requerimento inicial:

A requerente KIKO S.p.A. é titular das marcas da União Europeia n.ºs 012612461 e 013259891.

Tradicionalmente, nas perfumarias e nas lojas de cosméticos efetua-se a exposição de produtos na vitrina frontal.

As iniciativas comerciais das requeridas são réplicas das iniciativas comerciais das requerentes.

Artigos 6.º, 8.º, 17.º, 21.º, 22.º, 33.º, 50.º, 87.º, 91.º, 92.º, 93.º e 94.º.

Da oposição:

A opção da cor preta está determinada pelas manchas que o manuseamento da maquilhagem provoca na roupa.

Arts. 75.º e 76.º.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

IV - MOTIVAÇÃO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA DE FACTO

Para além do teor dos documentos juntos aos autos, a convicção do tribunal fundamentou-se ainda nos depoimentos prestados que se encontram gravados.

A testemunha Pietro Minaudo, jurista, trabalha, desde o mês de setembro de 2013, para a sociedade comercial Percassi Management, Srl, sociedade esta que é dona de todo o capital social da sociedade KIKO SpA; a testemunha referiu exercer as funções de diretor do departamento legal da sociedade Percassi Management, Srl; esta testemunha confirmou a versão dos factos vertida no requerimento inicial, incluindo a realização dos estudos de mercado juntos aos autos.

A testemunha Madalena Nobre Biscaia Toscano referiu ter formação na área do marketing e publicidade; esta testemunha, desde o mês de maio de 2015, trabalha para a sociedade KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA., cabendo-lhe a tarefa de coordenação das lojas KIKO em Portugal; referiu que a KIKO, no setor monomarca de produtos de cosmética, é a líder do mercado em Portugal; confirmou igualmente o teor do apresentado requerimento inicial, designadamente no que se refere ao layout das lojas das ora requerentes.

A testemunha Joana Alexandra Costa, desde há cerca de quatro anos, trabalha para a sociedade KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA., cabendo-lhe a tarefa de "gestora de loja"; atualmente trabalha na loja KIKO no Centro Comercial Cascais Shopping; anteriormente trabalhou na loja KIKO no Centro Comercial Strada; esta testemunha referiu um único episódio de um consumidor que tinha adquirido um produto numa loja da WYCON e pretendia a sua troca ou devolução na loja KIKO onde trabalha a mesma testemunha; esta foi a única testemunha que referiu um caso concreto de confusão, por parte de um consumidor, entre as lojas da KIKO e da WYCON, não tendo, contudo, identificado o consumidor em causa nem sequer qual o produto cuja troca ou devolução este pretendia.

A testemunha Andrea Casali tem a profissão de arquiteto e, desde o ano de 2013, trabalha para a sociedade WYCON Srl, prestando serviços de arquitetura de interiores, sendo responsável pela imagem global das lojas da WYCON; anteriormente e através de uma outra empresa italiana prestou serviços para a ora requerida WYCON Srl como projetista dos móveis das lojas da WYCON; esta testemunha referiu que os móveis inclinados, que integram o mobiliário das lojas das requerentes e das requeridas, são comuns a várias outras marcas de produtos de cosmética que adotam tal tipo de mobiliário nas suas lojas; quanto à apresentação exterior dos produtos de cosmética, tal como "baton" e rímel, é usual que a forma das respetivas embalagens seja semelhante, o que ocorre com várias marcas existentes no mercado.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

do requerente pode fundar-se num direito já existente ou em direito emergente de decisão a proferir em ação constitutiva, já proposta ou a propor. - n.ºs 1 e 2 do art. 362.º do CPCivil.

Com a petição, o requerente deve oferecer prova sumária do direito ameaçado e justificar o receio da lesão. - n.º 1 do art. 365.º do CPCivil.

São requisitos substanciais cumulativos da procedência de uma providência cautelar: a) a probabilidade séria da existência de um direito na esfera jurídica dos requerentes; b) o risco de que a demora na decisão da ação principal venha a permitir a efetiva lesão do direito, tornando inútil o seu reconhecimento; c) o objetivamente fundado receio da lesão do direito invocado; d) a previsibilidade de que tal lesão tenha consequências graves e dificilmente reparáveis. - acórdão de 28-06-2007 do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. n.º 1437/2007-6.

Prevê o n.º 2 do art. 368.º do CPCivil que a providência pode, não obstante, ser recusada pelo tribunal quando o prejuízo dela resultante para o requerido exceda consideravelmente o dano que com ela o requerente pretende evitar.

Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de autor ou dos direitos conexos, pode o tribunal, a pedido do requerente, decretar as providências adequadas a: a) inibir qualquer violação iminente; ou b) proibir a continuação da violação; o tribunal exigirá que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular de direito de autor ou direitos conexos, ou que está autorizado a utilizá-los, e que se verifica ou está iminente uma violação. - n.ºs 1, alíneas a) e b), e 2 do art. 210.º-G do CDADC.

O requerente do procedimento cautelar a que alude o art.º 210.º-G do CDADC, para além de demonstrar que é titular de direito de autor ou de direitos conexos, ou que está autorizado a utilizá-los, deve convencer que se verifica ou está iminente uma violação do direito; se invocar a verificação de efectiva violação do direito, apenas terá de provar, sumariamente, tal violação; diversamente, se invocar a iminência de violação (ainda não iniciada), terá então de demonstrar, embora em termos sumários, um fundado receio, não só de que outrem cause uma lesão grave do direito, mas ainda que essa lesão seja dificilmente reparável; (...) o fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável terá que assentar, designadamente, em factos que traduzam ou indiquem o montante dos danos previsíveis, por forma a convencer da gravidade dos mesmos e da lesão que os suscita e, bem assim, de ser a respectiva reparação avultada ou mesmo impossível. - acórdão de 02-05-2013 do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. n.º 329/12.5YHLSB.L1-6.

Consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa proteção os direitos dos respetivos autores; as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

princípios ou as descobertas não são, por si só e enquanto tais, protegidos nos termos deste Código. - n.ºs 1 e 2 do art. 1.º do CDADC.

As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objetivo, compreendem, nomeadamente, obras de arquitetura e obras de *design* que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial. - n.º 1, alíneas g) e i), do art. 2.º do CDADC.

Como refere o Prof. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. I, 2.ª Edição, págs. 291 e 292, “embora a marca seja, por excelência, o sinal de identificação da origem empresarial de produtos ou serviços, não é o único. Muitas vezes os consumidores identificam os produtos através de outros elementos, nomeadamente os elementos que exteriormente os identificam e que constituem a sua «imagem de marca», ou «trade dress» (...). É que a utilização sempre do mesmo conjunto visual serve como elemento identificador da empresa que fornece o produto ou serviço e assim serve de instrumento de angariação de clientela (...). O aspecto visual característico pode dizer respeito, quer a produtos, quer ao próprio estabelecimento através do qual o produto ou serviço é fornecido. Daí que, embora inicialmente gizada para a protecção do aspecto visual de produtos, a questão actualmente englobe também a protecção do aspecto visual de estabelecimento (...). Relativamente a estabelecimentos, o aspecto visual abrange o conjunto de elementos que caracterizam lojas, armazéns, restaurantes e outros recintos, quer sejam internos, quer externos. O aspecto visual do produto ou estabelecimento pode ser objecto de protecção enquanto direito privativo da propriedade intelectual, tal como modelo, desenho ou marca de forma, se para tanto reunir os correspondentes requisitos.”

Concluiu-se no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10-01-2008, Proc. n.º 07A2208 que: (...) Todo o aspecto visual dos estabelecimentos das AA., incluindo o dos seus elementos componentes e decorativos, resulta de um projecto original, concebido e executado para esse efeito; tal projecto foi adquirido pela A. sociedade X à firma “Empresa-F, S.A.”; O sobredito projecto de design, mais tarde concretizado nos estabelecimentos das AA., constitui uma obra artística merecedora da protecção própria da propriedade intelectual, assumindo até um grau apreciável de originalidade e de novidade (...); Comparando os elementos decorativos e funcionais dos estabelecimentos das AA. e da R., não podemos deixar de afirmar a existência de uma semelhança nos seus traços essenciais, aliás, de notável coincidência se atentarmos na relativa complexidade da conjugação daqueles diversos elementos: o uso dos elementos de xadrez, a disposição dos balcões e dos armários e até dos próprios produtos de venda; assim, a visão de conjunto daqueles estabelecimentos é susceptível de gerar confusão nos consumidores, o que, aliás, ocorre; Portanto, o uso pela ré dos mencionados elementos funcionais e decorativos constitui violação do direito de propriedade intelectual das AA. - representado pelo seu projecto de



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

design do interior de estabelecimento -, tal como significa um acto de concorrência desleal, não relevando aqui para a prática destes ilícitos uma intenção ou dolo específico.

Assim, o denominado *layout* de um concreto estabelecimento comercial, não sendo uma obra de arquitetura nem sequer a ela equiparável, beneficia ainda da proteção concedida pelos citados normativos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

Retornando ao caso concreto dos autos, expõe-se, de seguida, a factualidade provada e relevante para a apreciação das pretensões das requerentes.

A requerente KIKO S.p.A. é uma sociedade de direito italiano que, desde 1997, opera na produção e marketing de cosméticos, tornando-se numa das marcas mais conhecidas a nível mundial nesta área de comércio.

Por sua vez, a requerente KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA. é uma sociedade de direito português, representante da requerente KIKO S.p.A. em Portugal.

A requerente KIKO S.p.A. tem inovado na forma de venda de cosméticos, a qual se baseou durante considerável tempo na tradicional perfumaria.

Desde 2005, a requerente KIKO S.p.A. empreendeu um conjunto de ações visando trazer inovação à forma de venda dos seus produtos e na forma como são concebidas e apresentadas as suas lojas.

Para o efeito, a requerente KIKO S.p.A. contratou o reputado gabinete Iosa Ghini Associati S.r.L., fazendo um investimento de cerca de € 70.000,00 pelo desenvolvimento do projeto de renovação das suas lojas e € 12.000,00 pela implementação do mesmo projeto em cada loja, conforme doc. n.º 5 junto com o RI.

O trabalho deste gabinete para a requerente KIKO S.p.A. consistiu, numa primeira fase, na conceção e desenvolvimento de um projeto de modo a definir um *layout* distintivo para as lojas da requerente KIKO S.p.A. e, depois, na respetiva execução em cada uma dessas lojas.

Desde 2006, a requerente KIKO vem alargando o seu número de lojas, sendo atualmente cerca de 299 em Itália, 121 em Espanha, 37 na Alemanha, 86 em França e 2 na Grã-Bretanha, tendo em Portugal um total de 28 lojas.

As lojas das requerentes obedecem - salvo exceções em que o contexto arquitetónico e de planeamento urbano não permita a implementação exata do conceito - todas ao mesmo padrão, conforme fotografias das lojas das requerentes que constituem os docs. n.ºs 20 a 61 [a fls. 892 a 926 verso constam as indicadas fotografias a cores].



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

As lojas das requerentes têm a entrada com um espaço amplo, sem obstáculo arquitetónico ou visual.

Com um suporte publicitário (“*mupi*” de interior) vertical e retro-iluminado inserido em cada lateral da entrada, na frente da loja, deliberadamente desprovidos da apresentação habitual de produtos, com o propósito de criar um efeito de “portal” de grande impacto e longo alcance, comunicando diretamente com o exterior e convidando o cliente a entrar.

Tudo com o propósito de criar um maior impacto visual, aumentando o grau de visibilidade daquele que entra na loja, através de uma visão desobstruída para o fundo da loja, especialmente através dos corredores, e criando uma especial relação entre o interior da loja e o exterior.

Nas lojas das requerentes não se efetua a exposição de produtos na vitrina frontal.

Quanto aos interiores, os mesmos são caracterizados por uma estrutura de continuidade em toda a loja e com expositores com um perfil inclinado em branco lacado, com longas e inclinadas estruturas feitas especificamente de fibra de madeira de média densidade, com gavetas na parte inferior, concebidas e feitas à medida para alojar os produtos.

Os produtos são inseridos, com ou sem embalagem, diretamente nessas estruturas inclinadas, em compartimentos e ranhuras ou em caixas transparentes de acrílico (plexiglass) perfuradas a laser, especialmente concebidas, formando estruturas que, sem interrupção, percorrem todas as paredes.

Na zona central das lojas, também se podem encontrar ilhas curvilíneas de modo a servirem como superfícies de apoio e de exposição de produtos.

As lojas das requerentes têm vários écrans de televisão LED encastrados, inseridos diretamente nos expositores inclinados, transmitindo “videoclips” e tutoriais/explicações de maquilhagem.

A própria escolha cromática é específica, com combinação de várias cores, predominando o branco, preto e rosa/roxo.

No que respeita à requerida WJCON S.r.l. (doravante somente “WJCON”), a mesma foi estabelecida no ano de 2009, atuando em direta concorrência com as requerentes, nos sectores da cosmética e da perfumaria, sendo titular da marca comunitária “WYCON”.



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça

1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Em Portugal existem lojas WYCON no Centro Comercial Loures Shopping, no Centro Comercial do Campo Pequeno, no Centro Comercial Dolce Vita Tejo e no Palácio do Gelo em Viseu.

A requerida CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA. (doravante somente "CN & FC LODGE") foi constituída em 2013 e atua nas áreas da importação, exportação e comercialização de uma grande variedade de produtos, nomeadamente mobiliário, vestuário, calçado e acessórios de moda.

A requerida CN & FC LODGE é a proprietária de três lojas "WYCON Cosmetics", uma no Centro Comercial Dolce Vita Tejo, na Amadora, uma no Centro Comercial do Campo Pequeno e outra no Palácio do Gelo, em Viseu.

A requerida DREAMDEDICATION, LDA. foi constituída em 2015 e tem como objeto o comércio, importação e exportação de produtos de maquilhagem.

A requerida DREAMDEDICATION é proprietária de uma loja "WYCON Cosmetics" no Centro Comercial Loures Shopping.

As requeridas CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION atuam em Portugal em representação da requerida WJCON.

A primeira loja da requerida WJCON abriu em Portugal, no "Loureshopping", a 27 de março de 2015.

Em Portugal, o *layout* e aparência das lojas das requeridas CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION (doravante designadas apenas por "lojas WYCON Cosmetics") é o que consta nas fotografias que constituem os docs. n.ºs 73 a 101 juntos com o RI e que mostram as lojas do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, do Palácio do Gelo, do Centro Comercial Loures Shopping e do Centro Comercial do Campo Pequeno [as correspondentes fotografias a cores constam a fls. 946 a 974].

As lojas WYCON Cosmetics em Portugal, conforme se pode verificar pelas fotografias juntas a fls. 946 a 974, caracterizam-se pelos seguintes elementos: ampla entrada, sem obstáculo arquitetónico ou visual; um suporte publicitário retro-iluminado em cada lateral da entrada; estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores com perfil inclinado; estruturas de madeira em branco; produtos inseridos diretamente no expositor ou em caixas transparentes perfuradas a laser; ilhas na zona central da loja; ecrans de televisão transmitindo "videoclips" e tutoriais/explicações de maquilhagem.

As lojas WYCON Cosmetics adotam a mesma combinação de cores (nomeadamente, branco, preto e rosa/roxo).



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

As requerentes não autorizaram às requeridas a utilização do conjunto de elementos que compõem o aspeto visual e característico das lojas das mesmas requerentes.

Os vestuários das vendedoras das lojas das requerentes e das requeridas integram *t-shirt* preta e cintos porta pincéis.

Os sacos e recipientes porta-produtos são semelhantes, sendo os recipientes porta-produtos das requerentes feitas em plástico duro preto e arrumadas penduradas na lateral das ilhas existentes no centro das lojas (as imagens das respetivas sacolas constituem o doc. n.º 111 junto com o RI, e ainda fls. 997 e verso) e os recipientes porta-produtos das lojas Wycon também feitas em plástico duro preto e arrumadas penduradas na lateral das ilhas existentes no centro das lojas (as imagens das respetivas sacolas constituem o doc. n.º 112, e ainda fls. 998).

Os websites da requerente KIKO e da requerida WYCON têm um fundo preto, letras brancas e os separadores por cima da imagem principal (conforme impressões das Home Pages da requerente Kiko e da requerida Wycon que constituem os docs. n.ºs 113 e 114, e ainda fls. 999 a 1002).

As lojas das requerentes e das requeridas vendem alguns produtos que têm a mesma forma, conforme docs. n.ºs 115 a 118, e ainda fls. 1003 a 1006.

As lojas das requerentes, através de alterações aos elementos presentes em outras lojas - expositores, luzes e ilhas centrais -, lograram facilitar o acesso e a escolha dos produtos cosméticos por parte dos consumidores.

Analisando as lojas em confronto, "KIKO vs. WYCON", constata-se o seguinte:

- os módulos utilizados no piso das lojas são de diferentes medidas;
- o mobiliário utilizado nas lojas KIKO é, na sua grande maioria, lacado, com baixos-relevos do "K" e colorações mate;
- o mobiliário das lojas WYCON utiliza materiais modernos, como o polistireno de alto impacto, revestimentos em PVC expandido, acrílicos espelhados, tudo em cores claras e brilhantes;
- quanto ao mobiliário das lojas das requerentes e das requeridas, apesar de ser semelhante no seu aspeto geral (consequência direta do tipo de produto em causa e da função que exercem, sendo, por isso, utilizado por várias marcas concorrentes no mercado, como se nota no doc. n.º 5 junto com a oposição, fls. 535 e verso), é diferente quanto à sua construção e características particulares, nomeadamente, nos materiais, na forma das gavetas, no formato nas vistas de perfil e no formato das mesas de exposição;
- o tipo de iluminação utilizada nas lojas das requerentes e das requeridas é diferente, sendo que a KIKO utiliza, na sua grande maioria, projetores embutidos, os



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

quais são complementados por alguns projetores direcionáveis em calha; por seu lado, a WYCON utiliza exclusivamente projetores direcionáveis em calha;

- na decoração do teto, os formatos circulares ali existentes são utilizados de modo distinto: a KIKO utiliza círculos embutidos preenchidos com luz; a WYCON utiliza plafonds pendurados em forma de círculo, vazados no interior e com iluminação delimitadora do objeto; estes plafonds encontram-se, por sua vez, forrados a material espelhado;

- enquanto as paredes da KIKO são lisas e pintadas, as paredes da WYCON encontram-se forradas por ripas de madeira "MDF", de 19 mm, lacadas e aplicadas em acrílico espelhado;

- quanto aos LCD'S: este meio de comunicação tornou-se vulgar nas lojas dos mais diversos sectores da atividade comercial; a KIKO opta por disfarçar os LCD's nas "forras" das paredes, enquanto a WYCON cria molduras espelhadas para os mesmos.

Nas lojas das marcas "Flormar", "ItStyle" e "Kioma", conforme fotografias que constituem o doc. n.º 5 junto com a oposição, temos presente:

- uma ampla entrada, sem obstáculos arquitetónicos ou visuais;
- um suporte publicitário retro-iluminado em cada lateral da entrada;
- uma estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores de perfil inclinado;
- produtos inseridos diretamente nos expositores ou em caixas transparentes;
- "ilhas" na zona central da loja;
- écrans de LCD encastrados nas paredes.

Previamente, importa afirmar aqui que, no caso em análise, não está em causa a urgência inerente a um procedimento cautelar nem sequer a propositura deste procedimento cautelar representa o exercício abusivo de um direito por parte das requerentes.

Com efeito, se provada a versão integral dos factos adiantada pelas requerentes no seu requerimento inicial, o convocado art. 210.º-G do CDADC [nos seus n.ºs 1, alíneas a) e b), e 2] constituiria suporte legal bastante para o deferimento das pretensões de tutela judiciária das mesmas requerentes.

Relativamente ao escrutínio sobre a (in)existência, no caso concreto, dos enunciados requisitos legais para o decretamento das solicitadas providências cautelares, importa verificar, desde logo, se os estabelecimentos comerciais das ora requeridas WJCON, S.r.L, CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA. e DREAMDEDICATION, LDA. imitam ou reproduzem os estabelecimentos comerciais das requerentes KIKO S.p.A. e KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA..

Ora, da factualidade apurada conclui-se que o layout das lojas das requeridas difere em vários aspetos do layout das lojas das requerentes, conquanto apresentem



Tribunal da Propriedade Intelectual

1.º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

alguns elementos comuns, designadamente, quanto aos seguintes aspetos: uma ampla entrada, sem obstáculos arquitetónicos ou visuais; um suporte publicitário retro-iluminado em cada lateral da entrada; uma estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores de perfil inclinado; produtos inseridos diretamente nos expositores ou em caixas transparentes; “ilhas” na zona central da loja; écrans de LCD encastrados nas paredes.

Constatou-se, porém, que estes elementos comuns são igualmente utilizados em estabelecimentos comerciais pertencentes a outras sociedades comerciais e onde se comercializam também produtos de cosmética e de perfumaria [por exemplo, nas lojas das marcas “Flormar”, “ItStyle” e “Kioma”], não estando provado, nem sequer alegado, que estas últimas sociedades tenham simplesmente imitado as lojas das requerentes.

Aliás, como se pode ver da decisão da Primeira Câmara de Recurso, de 29 de março de 2016, do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia [fls. 1015 e seguintes], nem sequer as cores utilizadas nas lojas das requerentes primam pela originalidade já que “As cores utilizadas são comuns (branco, preto e cinzento) ou aludem (a cor roxa) ao setor da cosmética.”

Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue. - alínea a) do n.º 1 do art. 317.º do CPI Industrial.

Ora, nos autos não se mostra provado qualquer facto que suporte a denunciada concorrência desleal alegadamente realizada pelas requeridas, acrescendo que as lojas das requerentes e das requeridas ostentam, de forma bem visível, as respetivas marcas [“KIKO” e “WYCON”], sendo estas bastante distintas entre si.

Assim, cotejando a factualidade apurada com os enunciados requisitos inscritos nos citados normativos do CPCivil e ainda o vertido nos n.ºs 1, alíneas a) e b), e 2 do art. 210.º-G do CDADC., conclui-se pela total improcedência das pretensões das ora requerentes.

VII - Decisão

Face ao exposto, julgando totalmente improcedente o presente procedimento cautelar, indeferem-se todas as providências cautelares solicitadas pelas requerentes KIKO S.p.A. e KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA..



Tribunal da Propriedade Intelectual

1º Juízo

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

As custas ficam a cargo das requerentes [arts. 527.º, n.ºs 1 e 2, e 539.º, n.º 1, do CPCivil].

Notifique.

Às 13h55m foi a presente sessão de audiência de julgamento encerrada.---

Para constar se lavrou a presente acta que depois de lida e achada conforme vai ser devidamente assinada.---

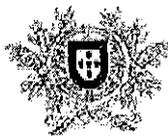
O Juiz de Direito

(Assinatura Digital)

Dr. José Emanuel Correia Garcia

O Oficial de Justiça

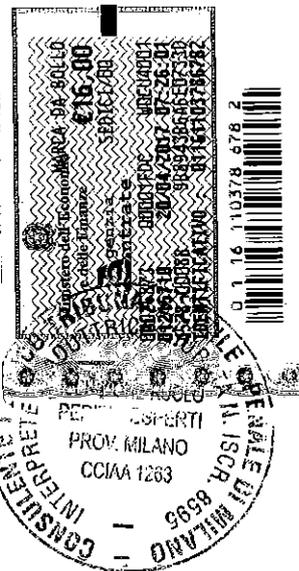
António Aguiar de Almeida



Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Rif: 297267

VERBALE DI UDIENZA FINALE

Processo: 269/16.9YHLSB---

Procedimento Cautelare (CPC2013) --

- Data: 31-03-2017---

Giudice: Dott. José Emanuel Correia Garcia---

Cancelliere Aggiunto: António Aguiar de Almeida---

Ricorrenti: Kiko Spa e Kikocos Portugal – Unipessoal Lda.---

Convenute: Wjcon Srl, CN FC Lodge – Importação, Exportação, Lda e Dreamdedication, Lda.---

**

All'ora designata per l'udienza (13h30m), ho dato inizio alla chiamata ed ho potuto verificare che erano presenti l'Illustrissimo mandatario delle ricorrenti, Dott. Gonçalo Malheiro e da parte delle convenute l'Illustrissimo mandatario, Dott. Nuno Morais Paiva, avvocato stagista con delega di poteri, di cui agli atti, in data 29-03-2017 (rif.º 50631).---

*

Iniziata l'udienza alle 13h40m, l'Illustrissimo Giudice pronuncia la sentenza che segue:

SENTENZA

I - RELAZIONE

Nel presente procedimento cautelare, le ricorrenti **KIKO S.p.A.** [in precedenza denominata KIKO S.r.L., come risulta a pagina 32 della procura], con sede in Via Paglia 1D, 24122 Bergamo, Italia, codice fiscale numero 02817030162, e **KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESOAL, LDA.**, con sede in Avenida da Liberdade, n.º 100, 2.º andar, Escritório 211-212, 1269 -046 Lisboa, hanno citato in giudizio le convenute

WJCON, S.r.L., con sede in Piazza 4 Novembre n.º 4, 20124 Milano, Italia,

CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA., con sede in Campo Pequeno, n.º 40, 4.º Esq., 1000-080 Lisboa, e

DREAMDEDICATION, LDA., con sede in Rua dos Lírrios, Lote 19, Casal do Brejo, 2715-210 Almargem do Bispo,
e hanno formulato le seguenti domande:



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

- a) “Ordinare alle Convenute CN & FC LODGE e DREAMDEDICATION di ritirare da tutti gli esercizi commerciali e negozi, tutti gli elementi che riproducono o imitano gli elementi di cui al progetto di design dei negozi della Ricorrente, in particolar modo quelli identificati negli articoli 53 e 54 sopra [ARTICOLO 53: i negozi WYCON Cosmetics in Portogallo, come si può verificare dalle immagini allegate, sono composti dai seguenti elementi: ampio ingresso, senza barriere architettoniche o visive; un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell’ingresso; una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato; strutture in fibra di legno bianca di media densità; prodotti sistemati direttamente negli espositori o in scatole trasparenti perforate a laser; isole nella zona centrale del negozio; monitor televisivi incorporati, che trasmettono “videoclips” e tutorials/spiegazioni sul make-up; disposizione delle luci, con l’intento di creare un effetto discoteca; ARTICOLO 54: i negozi WYCON Cosmetics adottano la stessa combinazione di colori (in particolar modo bianco, nero e rosa/viola)];
- b) Condannare le Convenute CN & FC LODGE e DREAMDEDICATION al pagamento di una sanzione pecuniaria compulsoria di € 2.500,00, ciascuna, per ogni giorno a partire dall’ordine giudiziario fino a quando le Convenute non avranno ritirato gli elementi suddetti;
- c) Vietare alla Convenuta WJCON di aprire, su tutto il territorio portoghese, nuovi negozi o esercizi commerciali che riproducono o imitano gli elementi di cui al progetto di design dei negozi della Ricorrente, in particolar modo quelli identificati negli articoli 53 e 54 sopra.

A fondamento della domanda, le ricorrenti hanno asserito, in sintesi, quanto segue.

La convenuta WJCON esercita la sua attività nei settori della cosmetica e della profumeria, in concorrenza diretta con le ricorrenti, ed è titolare del marchio comunitario “WYCON”.

La convenuta CN & FC LODGE è la proprietaria di tre negozi “WYCON Cosmetics”, uno presso il Centro Commerciale Dolce Vita Tejo, di Amadora, un’altro presso il Centro Commerciale di Campo Pequeno e il terzo nel Palácio do Gelo, a Viseu.

La convenuta DREAMDEDICATION è proprietaria di un negozio “WYCON Cosmetics” presso il Centro Commerciale Loures Shopping.

Le convenute CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION agiscono in Portogallo in rappresentanza della convenuta WJCON.

La convenuta WJCON ha imitato, in diversi paesi, nei suoi negozi, il layout e il design unico e distintivo dei negozi delle ricorrenti, con una strategia molto chiara, allo scopo di usufruire e approfittare del prestigio e della reputazione del marchio KIKO.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Lo stesso succede in Portogallo, dove il layout e l'aspetto dei negozi delle convenute CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION è in tutto rassomigliante a quello dei negozi delle ricorrenti.

L'imitazione è stata realizzata da tutte le convenute senza che le ricorrenti ne fossero a conoscenza. Le ricorrenti non hanno loro concesso, in nessuna occasione, alcuna autorizzazione per l'utilizzo dell'insieme degli elementi che compongono l'aspetto visivo, distintivo e caratteristico dei negozi delle ricorrenti e che corrispondono al progetto di design e layout ordinato e acquisito dalle ricorrenti.

Tali fatti sono stati oggetto di confusione per cui i consumatori, pensando trattarsi di un negozio Kiko, hanno acquistato prodotti dei negozi Wycon, arrivando alla conclusione che esiste una deviazione della clientela dei negozi Kiko verso i negozi Wycon.

Siamo così dinnanzi ad un degrado dell'immagine delle ricorrenti, dal momento che le convenute non offrono prodotti della stessa qualità, tantomeno un servizio al cliente dello stesso livello.

Esiste inoltre una diffusione dell'immagine di Kiko, che viene volgarizzata e associata a spazi commerciali che non sono i loro e che non seguono la loro politica commerciale specifica.

Ci troviamo, così, dinnanzi ad un insieme di danni, alcuni di natura patrimoniale, altri di natura non patrimoniale, ma che danneggiano, in modo irrimediabile, entrambe le ricorrenti.

L'aspetto visivo degli esercizi commerciali /negozi delle ricorrenti è considerato un'opera di architettura meritevole, data la sua creatività e originalità, di protezione concessa dal diritto d'autore, riconoscendosi la ricorrente KIKO come titolare di tale diritto.

D'altra parte, va aggiunto che l'imitazione da parte delle convenute delle caratteristiche dell'aspetto visivo dei negozi e dei prodotti delle ricorrenti, ampiamente conosciute dal pubblico, crea effettivamente confusione ai consumatori, ciò che costituisce, quindi, un atto tipico di concorrenza sleale, vietato dal disposto dell'articolo 317.º, n.º 1, comma a), del Codice di Proprietà Industriale.

Le convenute, citate a tale scopo, hanno presentato opposizione, chiedendo il rigetto per l'inammissibilità delle domande presentate, avendo inoltre dimostrato, in particolar modo, l'eccezione della "mancanza del presupposto processuale dell'urgenza" e dell'incompetenza di questo Tribunale di Proprietà Intellettuale per quanto riguarda la materia della concorrenza sleale.

Con ordinanza, a pagina 1066 e successive, è stata respinta l'invocata eccezione dell'incompetenza materiale di questo Tribunale.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Si dà inizio all'udienza finale nell'osservanza della forma di legge.

II - FATTI INDIZIARI PROVATI E RILEVANTI PER LA DECISIONE DA PRONUNCIARE:

La ricorrente KIKO S.p.A. è una società di diritto italiano che, dal 1997, opera nella produzione e marketing di cosmetici ed è diventata uno dei marchi più conosciuti a livello mondiale in questo settore del commercio e titolare dei marchi dell'Unione Europea numeri 012612412 e 012612982, come risulta dai documenti numeri 1 e 3 in allegato alla DI [Domanda Iniziale].

La ricorrente KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA. è una società di diritto portoghese, rappresentante della ricorrente KIKO S.p.A. in Portogallo.

La ricorrente KIKO S.p.A. ha portato un'innovazione nel modo di vendere i cosmetici, che per lungo tempo si è basata sulla tradizionale profumeria.

Dal 2005, la ricorrente KIKO S.p.A. ha dato inizio ad un insieme di azioni, allo scopo di portare un'innovazione nel modo di vendere i suoi prodotti e nella modalità su come sono progettati e presentati i suoi negozi.

A tale scopo, la ricorrente KIKO S.p.A. ha stipulato un contratto col rinomato Studio Iosa Ghini Associati S.r.L., facendo un investimento di circa € 70.000,00 per lo sviluppo del progetto di rinnovo dei suoi negozi e € 12.000,00 per l'attuazione dello stesso progetto in ciascun negozio, come risulta dal doc. n. 5 allegato alla Domanda Iniziale.

Lo Studio Iosa Ghini Associati S.r.L. è uno dei più rinomati nel settore dell'architettura e del design, anche a livello internazionale, ed i suoi progetti sono stati esposti in diversi musei e alla Biennale di Venezia.

Il lavoro svolto da questo Studio per la ricorrente KIKO S.p.A. consisteva, in una prima fase, nella progettazione e sviluppo di un progetto, in modo da definire un layout distintivo per i negozi della ricorrente KIKO S.p.A. e, successivamente, nella fase esecutiva in ciascun negozio.

Lo Studio Iosa Ghini Associati S.r.L. ha provveduto a registrare, in Italia, dinnanzi all'autorità, il modello n.° 91752, intitolato "*Progetto di Arredamento di Interni per i negozi monomarca KIKO, Make-up Milano*", il quale è stato, successivamente trasmesso alla ricorrente KIKO, il tutto come risulta dai documenti numeri 14, 15 e 16 allegati alla Domanda Iniziale.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Dal 2006, la ricorrente KIKO ha aumentato il suo numero di negozi. Infatti, attualmente sono circa 299 in Italia, 121 in Spagna, 37 in Germania, 86 in Francia e 2 in Gran Bretagna, mentre in Portogallo i negozi sono in totale 28.

I negozi delle ricorrenti hanno tutti lo stesso standard - salvo eccezioni in cui il contesto architettonico e di pianificazione urbana non permette l'attuazione precisa del progetto, come si può vedere dalle fotografie dei negozi delle ricorrenti che costituiscono i documenti numeri da 20 a 61 [nelle pagine da 892 a 926-retro si possono vedere le fotografie a colori].

Nel 2014, la ricorrente KIKO ha vinto il premio MAPIC, come risulta dal documento n.º 62 allegato alla Domanda Iniziale.

Riviste specializzate hanno diffuso il nuovo layout introdotto dalla ricorrente KIKO nei suoi negozi, come risulta dai documenti numeri 63 e 64 allegati alla Domanda Iniziale.

I negozi delle ricorrenti hanno un ingresso con un ampio spazio, senza barriere architettoniche o visive.

Un supporto pubblicitario ("*mupi*" da interno) verticale e retro illuminato inserito in ciascun lato dell'ingresso, nella parte anteriore del negozio, deliberatamente sprovvisti della presentazione specifica dei prodotti, con l'intento di creare un effetto "portale" di grande impatto e importante effetto, comunicante direttamente con l'esterno, che invita il cliente ad entrare.

Il tutto con l'intento di creare un maggiore impatto visivo, che aumenta il grado di visibilità di colui che entra nel negozio, attraverso una visione libera che raggiunge il fondo del negozio, specialmente attraverso dei corridoi e creando uno speciale rapporto tra l'interno e l'esterno del negozio.

Nei negozi delle ricorrenti i prodotti non vengono esposti nella vetrina anteriore.

Per quanto riguarda gli interni, gli stessi sono composti da una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato, di colore bianco laccato, con strutture lunghe ed inclinate, realizzate appositamente in fibra di legno di media intensità, con cassetti nella parte inferiore, progettati e realizzati su misura per contenere i prodotti.

I prodotti sono disposti, con o senza confezione, nelle strutture inclinate, in scomparti e scanalature o in scatole trasparenti in acrilico (plexiglass) perforate a laser, appositamente progettate, formando strutture che, senza interruzione, percorrono tutte le pareti.



Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Nella zona centrale dei negozi, possono inoltre essere presenti delle isole curvilinee, da utilizzare come superfici di appoggio e di esposizione dei prodotti.

I negozi delle ricorrenti hanno diversi monitor televisivi LED incorporati, inseriti direttamente negli espositori inclinati, che trasmettono “videoclips” e tutorials/ spiegazioni sul make-up.

La loro scelta cromatica è specifica, con associazioni di diversi colori, in cui predomina il bianco, il nero e il rosa/viola.

Per comprendere la proiezione e il carattere distintivo che il layout, l’immagine e il marchio delle ricorrenti assumono nei mercati portoghese, spagnolo, francese e italiano, la ricorrente KIKO ha ordinato alla LEXIS Ricerche Srl la realizzazione di uno studio di mercato, la cui copia costituisce il doc. n.° 66 allegato alla Domanda Iniziale.

Per quanto riguarda la convenuta WJCON S.r.l. (d’ora innanzi denominata soltanto “WJCON”), la stessa è stata costituita nel 2009, mette in atto una diretta concorrenza con le ricorrenti, nei settori della cosmetica e della profumeria ed è titolare del marchio comunitario “WYCON”.

In Portogallo sono presenti negozi WYCON presso il Centro Commerciale Loures Shopping, il Centro Commerciale di Campo Pequeno, il Centro Commerciale Dolce Vita Tejo e il Palácio do Gelo a Viseu.

La convenuta CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA. (d’ora innanzi denominata soltanto “CN & FC LODGE”) è stata costituita nel 2013 e agisce nelle aree dell’importazione, esportazione e commercializzazione di una grande varietà di prodotti, in particolar modo mobili, abbigliamento, calzature e accessori moda, come risulta dal doc. n.° 67.

La convenuta CN & FC LODGE è la proprietaria di tre negozi “WYCON Cosmetics”, uno presso il Centro Commerciale Dolce Vita Tejo, ad Amadora, l’altro presso il Centro Commerciale di Campo Pequeno e il terzo nel Palácio do Gelo, a Viseu.

La convenuta DREAMDEDICATION, LDA. è stata costituita nel 2015 ed ha come oggetto il commercio, importazione ed esportazione di prodotti cosmetici, come risulta dal doc. n.° 71.

La convenuta DREAMDEDICATION è proprietaria di un negozio “WYCON Cosmetics” presso il Centro Commerciale Loures Shopping.

Le convenute CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION agiscono in Portogallo, in rappresentanza della ricorrente WJCON.



**Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado**

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Il primo negozio della convenuta WJCON è stato aperto in Portogallo, presso il “Loureshopping”, il 27 marzo 2015.

In Portogallo, le convenute hanno alle loro dipendenze 19 persone.

In Portogallo, il layout e l’aspetto dei negozi delle convenute CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION (d’ora innanzi denominate soltanto “negozi WYCON Cosmetics”) è quello risultante dalle fotografie che costituiscono i documenti numeri da 73 a 101 allegati alla Domanda Iniziale e che mostrano i negozi presso il Centro Commerciale Dolce Vita Tejo, il Palácio do Gelo, il Centro Commerciale Loures Shopping e il Centro Commerciale di Campo Pequeno [le corrispondenti fotografie a colori si trovano da pagine 946 a 974].

I negozi WYCON Cosmetics in Portogallo, come si può verificare dalle fotografie allegate da pagine 946 a 974, sono composti dai seguenti elementi: ampio ingresso, senza barriere architettoniche o visive; un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell’ingresso; una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato; strutture in fibra di legno bianca; prodotti sistemati direttamente negli espositori o in scatole trasparenti perforate a laser; isole nella zona centrale del negozio; monitor televisivi incorporati, che trasmettono “videoclips” e tutorials/spiegazioni sul make-up;

I negozi WYCON C o s m e t i c s hanno adottato la stessa associazione di colori (in particolare, bianco, nero e rosa/viola).

Le ricorrenti non hanno autorizzato le convenute ad utilizzare l’insieme degli elementi che compongono l’aspetto visivo e caratteristico dei negozi delle stesse ricorrenti.

In Italia, nel 2012, la ricorrente KIKO ha ordinato la realizzazione di uno studio di mercato, la cui copia costituisce il doc. n.° 104.

In Italia, nel 2013, la ricorrente KIKO, ha ordinato la realizzazione di uno studio di mercato, la cui copia costituisce il doc. n.° 105.

L’abbigliamento delle commesse dei negozi delle ricorrenti e delle convenute è composto da una *t-shirt* nera e da cinture porta pennelli.

I sacchetti e i contenitori portaprodotto sono simili. Infatti, i contenitori portaprodotto delle ricorrenti sono realizzati in plastica dura nera e appesi ai lati delle isole presenti nel centro dei negozi (le immagini dei suddetti sacchetti costituiscono il doc. n.° 111 allegato alla Domanda Iniziale ed inoltre a pagina 997 e retro) e i contenitori porta prodotti dei negozi Wycon sono ugualmente realizzati in plastica dura nera e appesi ai lati delle isole presenti nella parte centrale dei negozi (le immagini dei rispettivi sacchetti costituiscono il doc. n.° 112 ed inoltre a pagina 998).



Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



I siti web della ricorrente KIKO e della convenuta WYCON hanno uno sfondo nero, lettere bianche e i separatori sopra l'immagine principale (come risulta dalle stampe delle Home Page della ricorrente Kiko e della convenuta Wycon che costituiscono i documenti numeri 113 e 114, ed inoltre da pagine 999 a 1002).

I negozi delle ricorrenti e delle convenute vendono alcuni prodotti aventi la stessa forma, come risulta dai documenti da 115 a 118 ed inoltre da pagine 1003 a 1006.

I negozi delle ricorrenti, apportando delle modifiche agli elementi presenti in altri negozi - espositori, luci ed isole centrali - cercano di facilitare l'accesso e la scelta dei prodotti cosmetici ai consumatori.

Mettendo a confronto i negozi, "KIKO vs. WYCON", risulta quanto segue:

- i moduli utilizzati per il pavimento dei negozi hanno misure diverse;
- i mobili utilizzati nei negozi KIKO sono, nella stragrande maggioranza, laccati e dotati di bassorilievi della "K" e colori opachi;
- i mobili dei negozi WYCON sono realizzati in materiali moderni, come polistirene ad elevato impatto, rivestimenti in PVC espanso, acrilici specchiati, il tutto in colori chiari e luminosi;
- per quanto riguarda i mobili dei negozi delle ricorrenti e delle convenute, anche se sono simili nel loro aspetto (diretta conseguenza del tipo di prodotto in oggetto e della funzione che esercitano e perciò utilizzato da vari marchi concorrenti sul mercato, come si può verificare dal doc. n.º 5 allegato all'opposizione, pagina 535 e retro), la loro struttura e caratteristiche particolari sono diverse, in particolar modo, nei materiali, nella forma dei cassetti, nel formato della visualizzazione di profilo e nel formato dei tavoli espositivi;
- il tipo di illuminazione utilizzata nei negozi delle ricorrenti e delle convenute è diverso. Infatti la KIKO utilizza, nella stragrande maggioranza, faretti incorporati, completati da alcuni faretti orientabili su binari, mentre la WYCON utilizza esclusivamente faretti orientabili su binari;
- nell'arredamento del soffitto, i formati circolari presenti sono utilizzati in modo distinto: KIKO utilizza cerchi incassati ripieni di luce, mentre WYCON utilizza plafoniere sospese di forma circolare, con il lato interno cavo e l'illuminazione che delimita l'oggetto; queste plafoniere sono, a loro volta, rivestite con materiale specchiato;
- mentre le pareti della KIKO sono lisce e verniciate, le pareti della WYCON sono rivestite con listelli in legno "MDF", di 19 mm, laccati ed applicati, in acrilico specchiato;
- per quanto riguarda i LCD'S, questo mezzo di comunicazione è diventato comune nei negozi dei diversi settori dell'attività commerciale. Infatti KIKO ha scelto di camuffare i LCD's nei "rivestimenti" delle pareti, mentre WYCON ha creato delle cornici specchiate per gli stessi.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça

1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Nei negozi dei marchi "Flormar", "ItStyle" e "Kioma", come risulta dalle fotografie che costituiscono il doc. n.° 5, allegato all'opposizione, abbiamo:

- un ampio ingresso, senza barriere architettoniche o visive;
- un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell'ingresso;
- una struttura di continuità lungo il negozio, con espositori dal profilo inclinato;
- prodotti disposti direttamente negli espositori o in scatole trasparenti;
- "isole" nella zona centrale del negozio;
- monitor di LCD incorporati nelle pareti.

Le cinture porta pennelli hanno una funzione indispensabile nell'ambito della professione del truccatore.

A titolo esemplificativo, confrontiamo:

- le confezioni degli ombretti di quattro marchi distinti:



WYCON



KIKO



MAC

SEPHORA

- le confezioni dei fondo tinta di quattro marchi distinti:





**Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado**

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



WYCON

KIKO

SEPHORA

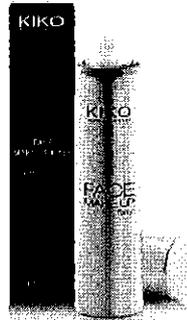
MAC

- le confezioni di "Make up fixer" di quattro marchi distinti:



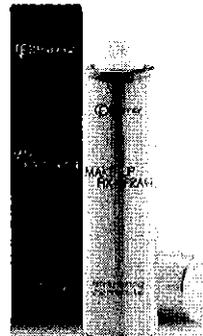
WYCON

FLORMAR



KIKO

HERA



III – FATTI NON PROVATI:

Della domanda iniziale:

La ricorrente KIKO S.p.A. è titolare dei marchi dell'Unione Europea numeri 012612461 e 013259891.

Tradizionalmente, nelle profumerie e nei negozi di cosmetici, l'esposizione dei prodotti avviene nella vetrina anteriore.

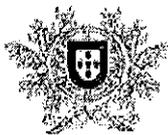
Le iniziative commerciali delle convenute sono imitazioni delle iniziative commerciali delle ricorrenti.

Articoli 6.°, 8.°, 17.°, 21.°, 22.°, 33.°, 50.°, 87.°, 91.°, 92.°, 93.° e 94.°.

Dell'opposizione:

La scelta del colore nero è determinata dalle macchie che possono comparire nei vestiti quando si usano i trucchi.

Articoli 75.° e 76.°.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça

1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

IV – MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DEI FATTI

Oltre che sul contenuto dei documenti allegati agli atti, il convincimento del Tribunale è inoltre basato sulle testimonianze rese, che tra l'altro, sono state registrate.

Il testimone Pietro Minaudo, giurista, lavora, dal mese di settembre 2013 per la società commerciale Percassi Management, SrL, titolare dell'intero capitale sociale della società KIKO SpA; il testimone ha riferito di ricoprire la carica di direttore dell'ufficio legale della società Percassi Management, Srl; questo testimone ha riferito la versione dei fatti di cui alla Domanda Iniziale, anche per quanto riguarda la realizzazione degli studi di mercato, allegata agli atti.

La testimone Madalena Nobre Biscaia Toscano ha riferito di essere specializzata nell'area marketing e pubblicitaria; questa testimone, lavora, dal mese di maggio 2015, per la società KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESSEAL, LDA., ricoprendo il ruolo di coordinatrice dei negozi KIKO in Portogallo; ha riferito che KIKO, nel settore monomarca di prodotti cosmetici, è leader sul mercato in Portogallo; ha confermato inoltre il contenuto presentato nella Domanda Iniziale, specialmente per quanto riguarda il layout dei negozi delle attuali ricorrenti.

La testimone Joana Alexandra Costa, da circa quattro anni lavora per la società KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESSEAL, LDA., ricoprendo il ruolo di "gestore di negozio"; attualmente lavora nel negozio KIKO presso il Centro Commerciale Cascais Shopping; in passato ha lavorato nel negozio KIKO presso il Centro Commerciale Strada; questa testimone ha riferito un unico episodio di un consumatore che aveva acquistato un prodotto in uno dei negozi WYCON e avrebbe voluto cambiarlo o restituirlo nel negozio KIKO, dove lei lavora; questa è stata l'unica testimone che ha riferito un caso concreto di confusione, da parte di un consumatore, tra i negozi KIKO e WYCON, non avendo, tuttavia, il consumatore in oggetto identificato il prodotto che voleva cambiare o restituire.

Il testimone Andrea Casali è di professione architetto e, dal 2013, lavora per la società WYCON Srl, prestando servizi di architettura di interni, responsabile dell'immagine globale dei negozi WYCON; in passato e attraverso un'altra azienda italiana, aveva prestato servizi per l'attuale convenuta WYCON Srl come progettista dei mobili dei negozi WYCON; questo testimone ha riferito che i mobili inclinati, che incorporano i mobili dei negozi delle ricorrenti e delle convenute, sono comuni a vari altri marchi di prodotti cosmetici, che adottano questo tipo di mobili nei loro negozi; per quanto riguarda la presentazione esterna dei prodotti cosmetici, come il rossetto e il mascara, di solito la forma delle confezioni è simile, ciò che avviene con vari marchi presenti sul mercato.



**Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado**

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Il testimone Nuno Miguel Gonçalves Pinho de Figueiredo è il direttore della società "Artefacto", produttrice dei mobili venduti a vari negozi e si occupa del montaggio di questi mobili negli stessi negozi, in particolare nei centri commerciali. Ha partecipato, quindi, al montaggio dei mobili nei vari negozi WYCON di Porto e Caldas da Rainha; questo testimone ha dichiarato di conoscere i vari negozi WYCON in Portogallo; ha riferito inoltre che i mobili dei negozi KIKO sono laccati, mentre i mobili dei negozi WYCON sono realizzati con un materiale diverso (polistirene ad alto impatto); ha inoltre riferito di aver realizzato i mobili per il negozio di Flormar, in cui il modo di presentare i prodotti cosmetici è simile a quello adottato dai negozi delle ricorrenti e delle convenute.

Il testimone Pedro José Gomes de Araújo è un architetto e lavora per la società JOFEBAR, azienda che realizza lavori di serramenti, in particolare finestre, per diversi paesi nel mondo.

Come già detto, questo Tribunale ha inoltre valutato il contenuto dei diversi documenti allegati agli atti, in particolar modo dei diversi studi di mercato presentati dalle attuali ricorrenti; tali studi di mercato sono stati oggetto di contestazione da parte delle attuali convenute e non è stata offerta alcuna prova per quanto riguarda l'idoneità per comprovare i fatti in essi esposti.

Non è stata data risposta ai rimanenti articoli della Domanda Iniziale e dell'opposizione, poiché sono semplicemente conclusivi o ripetitivi o poiché contengono soltanto materia di diritto o perché non sono rilevanti per la decisione da pronunciare.

V – PRONUNCIE PREGIUDIZIALI

Il Tribunale è competente in virtù della nazionalità, materia e gerarchia.

Le parti sono dotate di personalità e capacità giuridiche e sono parti legittime.

VI - Analisi delle domande delle ricorrenti KIKO S.p.A. e KIKOCOS PORTUGAL - UNIPessoal, LDA. in relazione al quadro normativo di riferimento.

Nei termini del regime generale sancito nel Codice di Procedura Civile, ogniqualvolta qualcuno provi il timore che qualcun altro causi lesione grave e difficilmente riparabile al suo diritto, può chiedere la pronuncia conservativa e anticipatoria concretamente adeguata ad assicurare l'effettività del diritto minacciato; l'interesse del ricorrente può essere basato sul diritto già esistente o sul diritto emergente della decisione da pronunciare nell'azione costitutiva, già proposta o da proporre - numeri 1 e 2 dell'art. 362 del CPC.

Attraverso il ricorso, la ricorrente deve offrire una prova sommaria del diritto minacciato e giustificare il timore della lesione. - n.º 1 dell'art. 365 del CPC.



Tribunale di Proprietà Intellettuale 1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Sono requisiti sostanziali cumulativi dell'ammissibilità di un provvedimento cautelare: a) la seria probabilità dell'esistenza di un diritto della sfera giuridica dei ricorrenti; b) il rischio che il ritardo nella decisione dell'azione principale permetta l'effettiva lesione del diritto, rendendo inutile il suo riconoscimento; c) il timore obiettivamente fondato della lesione del diritto invocato; d) la previsione che tale lesione abbia conseguenze gravi e difficilmente riparabili. – sentenza del 28-06-2007 del Tribunale della Relazione di Lisbona, Proc. n.º 1437/2007-6.

Il numero 2 dell'art. 368 del CPC prevede che il provvedimento possa, tuttavia, essere respinto dal Tribunale quando il danno risultante da esso per la convenuta ecceda in modo considerevole il danno che con il provvedimento il ricorrente vuole evitare.

Ogniquale volta vi sia violazione o fondato timore che qualcuno causi lesione grave e difficilmente riparabile del diritto d'autore o dei diritti connessi, il Tribunale può, su richiesta del ricorrente, adottare i provvedimenti adeguati: a) ad inibire qualsiasi violazione imminente; o b) a vietare la continuazione della violazione. Il Tribunale chiederà al ricorrente di fornire gli elementi probatori per dimostrare di essere titolare del diritto d'autore o diritti connessi o che è stato autorizzato al loro utilizzo e che si è verificata o è imminente una violazione. - numeri 1, comma a) e b), e 2 dell'art. 210-G del CDADC (Codice dei Diritti d'Autore e Diritti Connessi).

Il richiedente il provvedimento cautelare, di cui all'art. 210-G del CDADC, oltre a dimostrare di essere titolare del diritto d'autore o di diritti connessi, o che è autorizzato ad utilizzarli, deve convincere che si sta verificando o è imminente una violazione del diritto; se invocherà la verifica dell'effettiva violazione del diritto, dovrà soltanto provare sommariamente tale violazione; diversamente, se invocherà l'imminenza di violazione (non ancora iniziata), dovrà dimostrare, anche se in termini sommari, il fondato timore, non solo che qualcuno abbia causato una lesione grave di diritto, ma anche che tale lesione è difficilmente riparabile; (...). Il fondato timore di lesione grave e difficilmente riparabile dovrà basarsi, precisamente, su fatti che si traducano o indichino il valore dei danni prevedibili, in modo da convincere sulla gravità degli stessi e sulla lesione da essi derivati ed anche che la rispettiva riparazione è difficile o addirittura impossibile. – sentenza del 02-05-2013 del Tribunale della Relazione di Lisbona, Proc. n. 329/12.5YHLSB.L1-6.

Sono considerate opere le creazioni intellettuali in campo letterario, scientifico e artistico, in qualche modo rese pubbliche, che, come tali, sono protette ai sensi del presente Codice, essendo compresi, in tale protezione, i diritti dei rispettivi autori; le idee, i processi, i sistemi, i metodi operativi, i concetti, i principi o le scoperte, non solo di per sé e in quanto tali, protetti ai sensi di questo Codice. - numeri 1 e 2 dell'art. 1 del CDADC.

Le creazioni intellettuali del campo letterario, scientifico e artistico, qualsiasi sia il genere, la forma di espressione, il merito, il modo di comunicazione e l'obiettivo, comprendono, in particolar modo, opere di architettura e design che costituiscono una creazione artistica, indipendentemente dalla protezione riguardante la proprietà industriale – n. 1, comma g) e i), dell'art. 2 del CDADC.



**Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado**

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Come riferisce il Prof. Carlos Olavo, Proprietà Industriale, Vol. I, 2.^a Edizione, pagine 291 e 292, “nonostante, il marchio sia, per eccellenza, il segno di identificazione dell’origine dei prodotti e servizi, non è l’unico. Spesso i consumatori identificano i prodotti attraverso altri elementi, in particolare gli elementi che li identificano esternamente e che costituiscono la loro «immagine del marchio», o «trade dress» (...) Effettivamente l’utilizzo dello stesso insieme visivo serve da elemento identificativo della società che fornisce il prodotto o il servizio, costituendo, in questo modo, lo strumento per attirare la clientela (...). L’aspetto visivo, caratteristico, può riferirsi sia ai prodotti sia allo stesso negozio, attraverso il quale il prodotto o il servizio viene venduto. Da ciò deriva che, anche se inizialmente nato per proteggere l’aspetto visivo dei prodotti, la questione incorpora attualmente anche la protezione dell’aspetto visivo del negozio (...). Per quanto riguarda i negozi, l’aspetto visivo comprende l’insieme di elementi che caratterizzano i negozi, magazzini, ristoranti ed altri luoghi, interni ed esterni. L’aspetto visivo del prodotto o del negozio può essere oggetto di protezione in quanto diritto esclusivo della proprietà intellettuale, come modello, disegno o marchio, se a tale fine soddisfa i rispettivi requisiti.”

La sentenza della Cassazione del 10-01-2008, Proc. n. 07A2208 ha stabilito che: (...) Tutti gli aspetti visivi dei negozi delle Attrici, compresi quelli dei loro componenti e delle loro decorazioni, risulta da un progetto originale, progettato e realizzato per tale scopo; il suddetto progetto è stato acquistato dall’Attrice, la società X alla società “Società-X, S.A.”; Il suddetto progetto di design, più tardi concretizzato negli esercizi commerciali delle Attrici, costituisce un’opera artistica meritevole di protezione propria della proprietà intellettuale, assumendo persino un grado apprezzabile di originalità e novità (...); Se confrontiamo gli elementi decorativi e funzionali degli esercizi commerciali delle Attrici e della Convenuta, non possiamo non affermare l’esistenza di una somiglianza nei loro tratti essenziali, anzi, di considerevole coincidenza se valutiamo la complessità dell’associazione dei diversi elementi: l’utilizzo degli elementi a scacchi, la sistemazione dei banconi e degli armadi e persino degli stessi prodotti in vendita; così, la visione d’insieme di quegli esercizi commerciali può portare a confusione per i consumatori, ciò che, infatti, avviene; quindi, l’utilizzo da parte della convenuta dei suddetti elementi funzionali e decorativi costituisce violazione del diritto di proprietà intellettuale delle Attrici – rappresentato dal loro progetto di design di interni dell’esercizio commerciale - significando, inoltre, un atto di concorrenza sleale, non comportando nella fattispecie la pratica di questi illeciti un’intenzione o dolo specifico.

In questi termini, il denominato layout di un concreto esercizio commerciale, non essendo un’opera architettonica e tantomeno equiparabile con la stessa, usufruisce inoltre della protezione concessa dalle citate norme del Codice del Diritto d’Autore e dei Diritti Connessi.

Ritornando al caso concreto degli atti, qui di seguito si espongono i fatti provati e rilevanti ai fini della valutazione della domanda delle ricorrenti.

La ricorrente KIKO S.p.A. è una società di diritto italiano che, dal 1997, opera nella produzione e marketing di cosmetici ed è diventata uno dei marchi più conosciuti a livello mondiale in questo settore del commercio.

A sua volta, la ricorrente KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESAOAL, LDA. è una



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



società di diritto portoghese, rappresentante la ricorrente KIKO S.p.A. in Portogallo.

La ricorrente KIKO S.p.A. ha portato un'innovazione nel modo di vendere i cosmetici, che, per lungo tempo, si è basata sulla tradizionale profumeria.

Dal 2005, la ricorrente KIKO S.p.A. ha dato inizio ad un insieme di azioni, allo scopo di portare un'innovazione nel modo di vendere i suoi prodotti e nella modalità su come sono progettati e presentati i suoi negozi.

A tale scopo, la ricorrente KIKO S.p.A. ha contrattato il rinomato studio Iosa Ghini Associati S.r.L., facendo un investimento di circa € 70.000,00 per lo sviluppo del progetto di rinnovo dei suoi negozi e € 12.000,00 per l'attuazione dello stesso progetto in ciascun negozio, come risulta dal doc. n.° 5 allegato alla Domanda Iniziale.

Il lavoro svolto da questo Studio per la ricorrente KIKO S.p.A. consisteva, in una prima fase, nella progettazione e sviluppo di un progetto, in modo da definire un layout distintivo per i negozi della ricorrente KIKO S.p.A. e, successivamente, nella fase esecutiva in ciascun negozio.

Dal 2006, la ricorrente KIKO ha aumentato il suo numero di negozi. Infatti, attualmente sono circa 299 in Italia, 121 in Spagna, 37 in Germania, 86 in Francia e 2 in Gran Bretagna, mentre in Portogallo i negozi sono in totale 28.

I negozi delle ricorrenti hanno tutti lo stesso standard - salvo eccezioni in cui il contesto architettonico e di pianificazione urbana non permette l'attuazione precisa del progetto - come si può vedere dalle fotografie dei negozi delle ricorrenti che costituiscono i documenti numeri da 20 a 61 [nelle pagine da 892 a 926-retro si possono vedere le fotografie a colori].

I negozi delle ricorrenti hanno un ingresso con un ampio spazio, senza barriere architettoniche o visive.

Un supporto pubblicitario ("mupi" da interno) verticale e retro illuminato inserito in ciascun lato dell'ingresso, nella parte anteriore del negozio, deliberatamente sprovvisti della presentazione specifica dei prodotti, con l'intento di creare un effetto "portale" di grande impatto e importante effetto, comunicante direttamente con l'esterno, che invita il cliente ad entrare.

Il tutto con l'intento di creare un maggiore impatto visivo, che aumenta il grado di visibilità di colui che entra nel negozio, attraverso una visione libera che raggiunge il fondo del negozio, specialmente attraverso dei corridoi e creando uno speciale rapporto tra l'interno e l'esterno del negozio.

Nei negozi delle ricorrenti i prodotti non vengono esposti nella vetrina anteriore.

Per quanto riguarda gli interni, gli stessi sono composti da una struttura di continuità

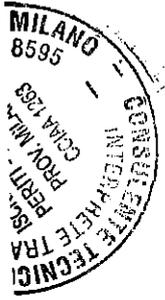


Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato, di colore bianco laccato, con strutture lunghe ed inclinate, realizzate appositamente in fibra di legno di media intensità, con cassetti nella parte inferiore, progettati e realizzati su misura per contenere i prodotti.

I prodotti sono disposti, con o senza confezione, nelle strutture inclinate, in scomparti e scanalature o in scatole trasparenti in acrilico (plexiglass) perforate a laser, appositamente progettate, formando strutture che, senza interruzione, percorrono tutte le pareti. Nella zona centrale dei negozi, possono inoltre essere presenti delle isole curvilinee, da utilizzare come superfici di appoggio e di esposizione dei prodotti.

I negozi delle ricorrenti hanno diversi monitor televisivi LED incorporati, inseriti direttamente negli espositori inclinati, che trasmettono “videoclips” e tutorials/ spiegazioni sul make-up.

La loro scelta cromatica è specifica, con associazioni di diversi colori, in cui predomina il bianco, il nero e il rosa/viola.

Per quanto riguarda la convenuta WJCON S.r.l. (d’ora innanzi denominata soltanto “WJCON”), la stessa è stata costituita nel 2009, mette in atto una diretta concorrenza con le ricorrenti, nei settori della cosmetica e della profumeria ed è titolare del marchio comunitario “WYCON”.

In Portogallo sono presenti negozi WYCON presso il Centro Commerciale Loures Shopping, il Centro Commerciale di Campo Pequeno, il Centro Commerciale Dolce Vita Tejo e il Palácio do Gelo a Viseu.

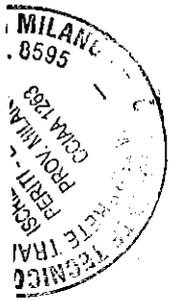
La convenuta CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA. (d’ora innanzi denominata soltanto “CN & FC LODGE”) è stata costituita nel 2013 e agisce nelle aree dell’importazione, esportazione e commercializzazione di una grande varietà di prodotti, in particolar modo mobili, abbigliamento, calzature e accessori moda, come risulta dal doc. n.º 67.

La convenuta CN & FC LODGE è la proprietaria di tre negozi “WYCON Cosmetics”, uno presso il Centro Commerciale Dolce Vita Tejo, ad Amadora, l’altro presso il Centro Commerciale di Campo Pequeno e il terzo nel Palácio do Gelo, a Viseu.

La convenuta DREAMDEDICATION, LDA. è stata costituita nel 2015 ed ha come oggetto il commercio, importazione ed esportazione di prodotti cosmetici.

La convenuta DREAMDEDICATION, LDA è proprietaria di un negozio “WYCON Cosmetics” presso il Centro Commerciale Loures Shopping.

Le convenute CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION agiscono in Portogallo, in rappresentanza della ricorrente WJCON.



Tribunale di Proprietà Intellettuale
1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Il primo negozio della convenuta WJCON è stato aperto in Portogallo, presso il “Loureshopping”, il 27 marzo 2015.

In Portogallo, il layout e l’aspetto dei negozi delle convenute CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION (d’ora innanzi denominate soltanto “negozi WYCON Cosmetics”) è quello risultante dalle fotografie che costituiscono i documenti numeri da 73 a 101 allegati alla Domanda Iniziale e che mostrano i negozi presso il Centro Commerciale Dolce Vita Tejo, il Palácio do Gelo, il Centro Commerciale Loures Shopping e il Centro Commerciale di Campo Pequeno [le corrispondenti fotografie a colori si trovano da pagine 946 a 974].

I negozi WYCON Cosmetics in Portogallo, come si può verificare dalle fotografie allegate da pagine 946 a 974, sono composti dai seguenti elementi: ampio ingresso, senza barriere architettoniche o visive; un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell’ingresso; una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato; strutture in fibra di legno bianca; prodotti sistemati direttamente negli espositori o in scatole trasparenti perforate a laser; isole nella zona centrale del negozio; monitor televisivi incorporati, che trasmettono “videoclips” e tutorials/spiegazioni sul make-up;

I negozi WYCON Cosmetics hanno adottato la stessa associazione di colori (in particolare, bianco, nero e rosa/viola).

Le ricorrenti non hanno autorizzato le convenute ad utilizzare l’insieme degli elementi che compongono l’aspetto visivo e caratteristico dei negozi delle stesse ricorrenti.

L’abbigliamento delle commesse dei negozi delle ricorrenti e delle convenute è composto da una *t-shirt* nera e da cinture porta pennelli.

I sacchetti e i contenitori portaprodotti sono simili. Infatti, i contenitori portaprodotti delle ricorrenti sono realizzati in plastica dura nera e appesi ai lati delle isole presenti nel centro dei negozi (le immagini dei suddetti sacchetti costituiscono il doc. n.º 111 allegato alla Domanda Iniziale ed inoltre alla pagina 997 e retro) e i contenitori porta prodotti dei negozi Wycon sono ugualmente realizzati in plastica dura nera e appesi ai lati delle isole presenti nella parte centrale dei negozi (le immagini dei rispettivi sacchetti costituiscono il doc. n.º 112 e la pagina 998).

I siti web della ricorrente KIKO e della convenuta WYCON hanno uno sfondo nero, lettere bianche e i separatori sopra l’immagine principale (come risulta dalle stampe delle Home Page della ricorrente Kiko e della convenuta Wycon che costituiscono i documenti numeri 113 e 114, ed inoltre da pagine 999 a 1002).

I negozi delle ricorrenti e delle convenute vendono alcuni prodotti aventi la stessa forma, come risulta dai documenti da 115 a 118 ed inoltre da pagine 1003 a 1006.

I negozi delle ricorrenti, apportando delle modifiche agli elementi presenti in altri negozi - espositori, luci ed isole centrali - cercano di facilitare l’accesso e la scelta dei prodotti cosmetici ai consumatori.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Mettendo a confronto i negozi, "KIKO vs. WYCON", risulta quanto segue:

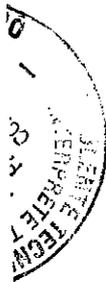
- i moduli utilizzati per il pavimento dei negozi hanno misure diverse;
- i mobili utilizzati nei negozi KIKO sono, nella stragrande maggioranza, laccati e dotati di bassorilievi della "K" e colori opachi;
- i mobili dei negozi WYCON sono realizzati in materiali moderni, come polistirene ad elevato impatto, rivestimenti in PVC espanso, acrilici specchiati, il tutto in colori chiari e luminosi;
- per quanto riguarda i mobili dei negozi delle ricorrenti e delle convenute, anche se sono simili nel loro aspetto (diretta conseguenza del tipo di prodotto in oggetto e della funzione che esercitano e perciò utilizzato da vari marchi concorrenti sul mercato, come si può verificare dal doc. n.º 5 allegato all'opposizione, pagina 535 e retro), la loro struttura e caratteristiche particolari sono diverse, in particolar modo, nei materiali, nella forma dei cassetti, nel formato della visualizzazione di profilo e nel formato dei tavoli espositivi;
- il tipo di illuminazione utilizzata nei negozi delle ricorrenti e delle convenute è diverso. Infatti la KIKO utilizza, nella stragrande maggioranza, faretti incorporati, completati da alcuni faretti orientabili su binari; mentre la WYCON utilizza esclusivamente faretti orientabili su binari;
- nell'arredamento del soffitto, i formati circolari presenti sono utilizzati in modo distinto: KIKO utilizza cerchi incassati ripieni di luce, mentre WYCON utilizza plafoniere sospese di forma circolare, con il lato interno cavo e l'illuminazione che delimita l'oggetto; queste plafoniere sono, a loro volta, rivestite con materiale specchiato;
- mentre le pareti della KIKO sono lisce e verniciate, le pareti della WYCON sono rivestite con listelli in legno "MDF", di 19 mm, laccati ed applicati, in acrilico specchiato;
- per quanto riguarda i LCD'S, questo mezzo di comunicazione è diventato comune nei negozi dei diversi settori dell'attività commerciale. Infatti KIKO ha scelto di camuffare i LCD's nei "rivestimenti" delle pareti, mentre WYCON ha creato delle cornici specchiate per gli stessi.

Nei negozi dei marchi "Flormar", "ItStyle" e "Kioma", come risulta dalle fotografie che costituiscono il doc. n. 5 allegato all'opposizione, abbiamo quanto segue:

- un ampio ingresso, senza ostacoli architettonici o visivi;
- un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell'ingresso;
- una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato;
- prodotti sistemati direttamente negli espositori o in scatole trasparenti;
- "isole" nella zona centrale del negozio;
- monitor di LCD incorporati nelle pareti.

Inanzitutto, questo Tribunale ritiene che, nella fattispecie, non c'è l'urgenza riguardante un provvedimento cautelare, né tantomeno la richiesta di tale provvedimento cautelare rappresenta l'esercizio abusivo di un diritto da parte delle ricorrenti.

Effettivamente, se provata la versione integrale dei fatti esposti dalle ricorrenti nella loro Domanda Iniziale, quanto prescritto nell'art. 210.-G del CDADC [nei loro numeri 1, c o m m a a) e b), e 2] costituirebbe un supporto legale sufficiente per l'accoglimento delle pretese di tutela giudiziaria delle stesse ricorrenti.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt



Per quanto riguarda l'esame dell'(in)esistenza, nella fattispecie, dei richiesti requisiti legali per l'emissione dei provvedimenti cautelari richiesti, è necessario verificare, fin da subito, se gli esercizi commerciali delle attuali convenute WJCON, S.r.L, CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA. e DREAMDEDICATION, LDA. imitano o riproducono gli esercizi commerciali delle ricorrenti KIKO S.p.A. e KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA..

Quindi, dai fatti accertati si conclude che il layout dei negozi delle convenute è diverso, sotto vari aspetti, dal layout dei negozi delle ricorrenti, anche se presentano alcuni elementi comuni, in particolar modo, per quanto riguarda i seguenti aspetti: un ampio ingresso, senza barriere architettoniche o visive; un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell'ingresso; una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato; prodotti sistemati direttamente negli espositori o in scatole trasparenti perforate a laser; "isole" nella zona centrale del negozio; monitor di LCD incorporati nelle pareti.

Tuttavia, si è potuto verificare che tali elementi comuni sono altrettanto utilizzati negli esercizi commerciali appartenenti ad altre società commerciali, in cui vengono commercializzati anche prodotti cosmetici e di profumeria [ad esempio, nei negozi dei marchi "Flormar", "ItStyle" e "Kioma"], non essendo provato, tantomeno asserito, che queste ultime società abbiano semplicemente imitato i negozi delle ricorrenti.

Al contrario, come si può verificare dalla decisione della „Primeira Câmara de Recurso“ (Ricorso di 1ª Istanza), del 29 marzo 2016, della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea [pagine 1015 e successive], nemmeno i colori utilizzati nei negozi delle ricorrenti primeggiano per quanto riguarda l'originalità dal momento che "I colori utilizzati sono comuni (bianco, nero e grigio) o alludono (il colore viola) al settore della cosmetica."

Costituisce concorrenza sleale qualsiasi atto di concorrenza contrario alle norme ed usi onesti di qualsiasi settore di attività economica, in particolare gli atti che possono creare confusione con l'azienda, il negozio, i prodotti ed i servizi dei concorrenti, qualsiasi sia il mezzo impiegato. - comma a) del n. 1 dell'art. 317 del Codice di Proprietà Industriale.

Quindi, negli atti non viene provato alcun fatto che supporti la denunciata concorrenza sleale asseritamente realizzata dalle ricorrenti. Va aggiunto che i negozi delle ricorrenti e delle convenute mostrano, in modo ben visibile, i rispettivi marchi ["KIKO" e "WYCON"], essendo questi sufficientemente diversi tra loro.

In questo modo, confrontando i fatti accertati con quelli richiesti nelle citate norme del CPC ed inoltre quanto prescritto dai numeri 1, comma a) e b), e 2 dell' art. 210-G del CDADC., si conclude con la totale infondatezza delle pretese delle attuali ricorrenti.



Tribunale di Proprietà Intellettuale

1° Grado

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça

1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

VII - Decisione

Tutto ciò premesso, ritenendo pienamente infondato il presente procedimento cautelare, il Tribunale non accoglie tutti i provvedimenti cautelari sollecitati dalle ricorrenti KIKO S.p.A. e KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA..

Spese a carico delle ricorrenti [articoli 527., numeri 1 e 2, e 539., n. 1, del CPC].

Si notificchi

Alle 13h55m si è conclusa la presente udienza decisoria.---

Il presente presente verbale dopo essere stato letto e trovato conforme, è sottoscritto.---

II GIUDICE

(Firma Digitale)

Dott. José Emanuel Correia
Garcia

L'UFFICIALE
GIUDIZIARIO

António Aguiar de Almeida

Nella 1ª pagina in alto a sinistra risulta la seguente dicitura:

Documento sottoscritto elettronicamente. Questa firma elettronica
sostituisce la firma autografa.

Dott. José Emanuel Correia Garcia



19.4.2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Verbale di giuramento traduzione stragiudiziale

Modulo per traduttori iscritti all'Albo

Traduttore iscritto all'Albo di Milano

In data 20/04/2017, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano, avanti al sottoscritto

Cancelliere è personalmente comparsa la Signora **DANIELA VIGANÒ**

nata a Porto (Portogallo) il 5/3/54

residente in Milano (prov. MI) in via Eustachi,20

identificato con documento Carta d'Identità n° AV 9300614

rilasciata da Comune di Milano _____ il 8 / 5 / 2015

iscritto nell'Albo dei Traduttori del Tribunale di Milano al n° 8595

per la/e lingua/e PORTOGHESE

la quale esibisce la traduzione dalla lingua PORTOGHESE _____

alla lingua ITALIANA _____ da lui/lei effettuata in data 19/04/2017 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Dichiara, altresì, che il documento tradotto è in fotocopia _____

Ammonito ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dall'art. 483 c.p.¹ il componente presta il giuramento ripetendo

le parole "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.²

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante



20 APR 17 - 013043

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Annamaria FESCELLI

NOTA BENE:

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.

¹ "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

² R.D. 1366/1922; D.P.R. 396/2000; D.P.R. 445/2000.