**expédition**

numéro de répertoire <b>2016 / A1619</b>	délivrée à	délivrée à	délivrée à
date de la prononciation <b>06/12/2016</b>	le €	le €	le €
numéro de rôle <b>R.G. n° A/16/1587</b>			

numéro de répertoire <b>2016 / A1619</b>	délivrée à	délivrée à	délivrée à
date de la prononciation <b>06/12/2016</b>	le €	le €	le €
numéro de rôle <b>R.G. n° A/16/1587</b>			

*Copie exemplaire  
du droit de greffe  
art. 79a T. J. - art. 200, 3<sup>e</sup> du Code des droits de greffe  
du Greffe des droits de greffe*

ne pas présenter à  
l'inspecteur

## Président du Tribunal de commerce de LIEGE

présenté le
ne pas enregistrer

**EN CAUSE :**

La société de droit italien KIKO SpA, ayant son siège social à 24122 Bergamo (Italie) Via Giorgio E Guido Paglia, 1/D

Partie demanderesse,

Ayant pour conseil Maître Benoit MICHAUX, avocat à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens, 9/31,

comparaissant par Maîtres MICHAUX et HERMOYE, avocats,

**CONTRE :**

La SPRL B.V.M.W. 14, BCE 0563.398.269, ayant son siège social établi à 4000 Liège, rue Pont d'Ille, 30,

Partie défenderesse,

Ayant pour conseil Maître LEDUC, avocat à 4000 Liège, place de Bronckart, 1 et Maître VAN BRABANT, avocat à 1000 Bruxelles, bd de l'Empereur, 3,

Comparaissant par Maîtres LEDUC et VAN BRABANT, avocats, en présence de madame KANG et monsieur MORGANTE, gérants,

**EN PRESENCE DE :**

La société de droit italien WJCON SRL, ayant son siège social établi à 2007774 Milan (Italie) Piazza IV Novembre, 4,

Partie intervenante volontaire,

Ayant pour conseil Maître ISGOUR, avocat à 1000 Bruxelles, rue de Florence, 13,

Comparaissant par Maîtres ISGOUR et KOX, avocats.

\*\*\*

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu le dossier de la procédure et en particulier :

- la citation introductory d'instance du 3 mai 2016 ;
- la requête en intervention volontaire déposé à l'audience du 17 mai 2016 ;
- l'ordonnance de mise ne état prononcée le 17 mai 2016 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse de la société de droit italien KIKO déposées au greffe le 20 septembre 2016 ;
- les conclusions de synthèse de la société de droit italien WYCON déposées au greffe le 4 octobre 2016 ;
- les conclusions de synthèse de la SPRL BVMW 14 déposées au greffe le 11 octobre 2016.

Entendu à l'audience du 15 novembre 2016, les conseils des parties en leurs explications, dires et moyens. Les débats ont ensuite été déclarés clos.

## I. LES FAITS

1. La société de droit italien KIKO SpA (ci-après KIKO) est une société constituée en 1997. Elle fabrique et commercialise des produits cosmétiques et des articles de parfumerie.

Elle distribue ses produits au sein des magasins qu'elle exploite sous l'enseigne KIKO MAKE UP MILANO.

Plusieurs centaines de magasins sont exploités en Europe et notamment en Belgique.

Pour concevoir l'aménagement spécifique de ses points de vente, KIKO a fait appel au service du bureau de design « LOSA GHINI ASSOCIATI » selon lettre de mission du 11 novembre 2005. Le premier magasin doté de l'aménagement créé par ce designer a été ouvert en 2006. La figure de proue de ce cabinet de design, monsieur Massimo losa Ghini a obtenu de nombreux prix de renommée internationale et l'aménagement KIKO a été salué par la presse italienne spécialisée.

2. La société de droit italien WJCON (ci-après WJCON) est active dans la distribution de produits cosmétiques. Elle possède plus de 120 magasins en Europe et notamment en Belgique.

Ses magasins ont été décorés par l'architecte Paolo QUAGLIARELLA du bureau POIESIS lequel est spécialisé dans la conception de magasins et la gestion technique des projets de développement de franchise.

3. La SPRL BVMW 14 (ci-après BVMW) est membre du réseau de franchise de WJCON. Elle a ouvert un magasin WJCON à Liège. En conséquence les locaux du magasin de BVMW ont été décorés selon le concept développé par le bureau de l'architecte Paolo QUAGLIARELLA.

4. KIKO considère que l'aménagement de ses magasins se distingue très fortement des aménagements des concurrents en ce que la combinaison des caractéristiques de celui-ci confère une identité visuelle tout à fait particulière et que cette combinaison bénéfice de la protection par le droit d'auteur.

Sur cette base, KIKO a reproché à plusieurs reprises à WJCON d'avoir reproduit l'aménagement de ses commerces et a introduit plusieurs actions en Italie à l'encontre de WJCON :

- 1) Une action en référé devant le tribunal de Rome lequel a rejeté en première instance et en appel les demandes de KIKO
- 2) Une action en contrefaçon devant le tribunal de Milan. Cette action a donné gain de cause à KIKO. WJCON est en appel de cette décision rendue le 28 mai 2015.

4. KIKO estime que l'aménagement liégeois ouvert en franchise par BVMW correspond à l'aménagement de WJCON condamné pour contrefaçon par le tribunal de Milan en ce qu'il reproduit à l'essentiel les caractéristiques constitutives de l'originalité de l'aménagement KIKO.

KIKO a ainsi lancé citation en cessation devant Nous à l'encontre de BVMW le 13 mai 2016.

5. Le 17 mai 2016, WJCON a déposé une requête en intervention volontaire.

## II. LES DEMANDES

KIKO Nous demande de :

« Déclarer la demande de KIKO recevable et fondée,

*En conséquence,*

- 1) *Constater qu'en exploitant l'aménagement pour son magasin sous l'enseigne WYCON, à 4000 Liège, rue pont d'île 30, BVMW porte atteinte au droit d'auteur attaché à l'aménagement KIKO, tel que décrit ci-avant (n°9 des présentes conclusions), en violation de l'article XI.165, du Code de droit économique ;*
- 2) *Condamner BVMW à cesser de porter atteinte au droit d'auteur attaché à l'aménagement KIKO, et, dès lors, à prendre toute mesure pour faire en sorte que l'aménagement litigieux cesse de reproduire, en tout ou en partie, la combinaison des caractéristiques constitutives de l'originalité de l'aménagement KIKO ;*
- 3) *Condamner BVMW à une astreinte de 10.000 EUR, par jour ou partie d'une journée, durant lequel/laquelle elle ne se conformerait pas entièrement et strictement à l'ordre indiqué sous (2), à partir du 61<sup>ème</sup> jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;*
- 4) *Ordonner à BVMW d'afficher la décision à intervenir, de manière visible et en caractère lisibles, sur la vitrine du magasin susmentionné, durant 30 jours, à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 1000 EUR par jour ou partie d'une journée durant lequel/laquelle elle ne se conformerait pas entièrement et strictement à cet ordre ;*
- 5) *Ordonner à BVMW de procéder à ses frais à la publication de la décision à intervenir, ou de sa traduction, dans deux quotidiens et deux magazines au choix de la requérante, les frais étant récupérables à charge de la citée sur simple présentation d'une facture, même pro-forma ;*
- 6) *Condamner BVMW aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ;*
- 7) *Déclarer que le jugement à intervenir est, de plein droit, exécutoire par provision nonobstant tout recours, et qu'il est exécutoire sans cautionnement ni possibilité de cantonnement, le tout en conformité avec l'article XVII.18, du Code de droit économique. »*

BVMW Nous demande quant à elle :

*"A titre principal,  
Dire la demande recevable mais non fondée,  
En débouter la demanderesse,  
Condamner la demanderesse aux dépens liquidés, dans le chef de la concluante, à la somme de 7500 euros.*

*A titre subsidiaire, si la demande devait être accueillie, en tout ou en partie,  
Accorder à la concluante un délai d'au moins 3 mois pour adapter l'aménagement de son magasin,  
Condamner l'intervenante volontaire à l'ensemble des dépens. »*

WJCON, venant en renfort de son franchisé, Nous demande de :

**« SOUS TOUTES RÉSERVES GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES, SANS RECONNAISSANCE PRÉJUDICIALE ET SOUS DÉNÉGATION DE TOUS FAITS NON EXPRESSÉMENT RECONNUS ET SOUS RÉSERVE DE TOUTE DEMANDE ET/OU MOYENS NOUVEAUX ET/OU ADDITIONNELS À DÉVELOPPER EN COURS D'INSTANCE,**

**PLAISE AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE,**

- *De déclarer la demande de KIKO non fondée ;*
- *De condamner KIKO aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire et aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, augmentée des intérêts légaux à dater du prononcé du jugement à intervenir ; »*

### **III. DISCUSSION**

KIKO invoque que « l'aménagement KIKO consiste dans une combinaison d'éléments très particulière qui dans ses traits essentiels peut être décrite comme suit :

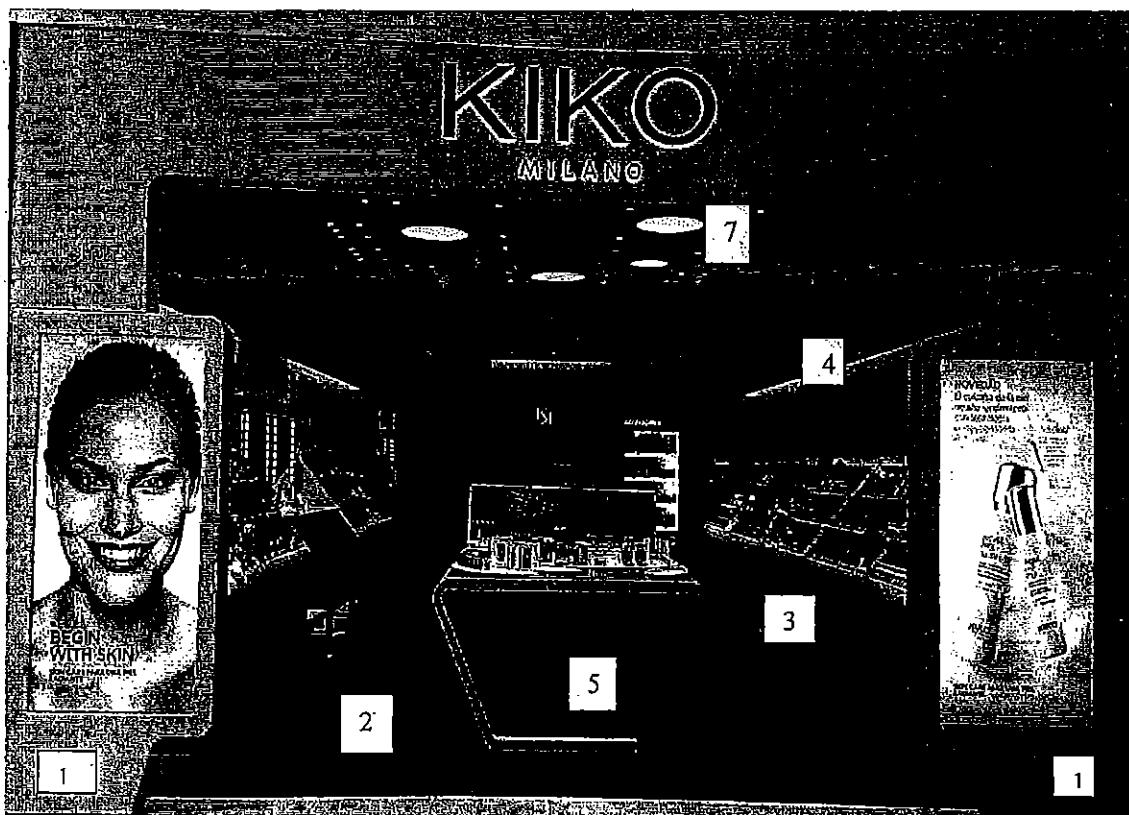
« Il s'agit d'un aménagement, au style épuré caractérisé par des symétries et un souci de l'essentiel, dont l'entrée est de type « open space », flanquée sur les côtés de deux grands panneaux publicitaires rétroéclairés ; ces panneaux sont délibérément dépourvus de la présentation habituelle de produits, et ils sont disposés de façon à créer une sorte de portail qui se limite à l'essentiel ; l'entrée « open space » offre une vue totalement dégagée jusqu'au fond du magasin, en particulier via les allées latérales ; les murs latéraux sont pourvus sur toute leur longueur d'une rangée de présentoirs obliques, dotés de compartiments en plexiglass transparent avec des fentes dans lesquelles sont insérés les produits ; des « îlots » au bord curvilinéaire sont placés au milieu du magasin pour ranger les produits ou fournir des plans d'appui ; de nombreux écrans TV sont insérés dans des panneaux qui surplombent les présentoirs obliques ; il est fait usage de combinaisons de couleurs identiques (blanc, noir, rose/mauve) et de lumières à effet discothèque.

S'il fallait procéder à un relevé systématique, les éléments essentiels de l'aménagement KIKO se présentent comme suit :

- 1) Une entrée flanquée de deux panneaux publicitaires verticaux de couleur blanche placés en vitrine, à l'avant du magasin ;
- 2) Une vue totalement dégagée, qui s'étend sur toute la profondeur du magasin, notamment via les allées latérales qui longent des présentoirs obliques.
- 3) Des présentoirs obliques disposés sur les côtés du magasin et sur toute sa profondeur : ces présentoirs sont dotés de tiroirs dans leur partie inférieure et de compartiments et fentes dans lesquels les cosmétiques sont directement rangés avec ou sans emballage ou rangés dans des boîtes en plexiglas transparent sur leur partie inférieure ;
- 4) Des panneaux surmontant les présentoirs obliques dans lesquels des écrans LCD rectangulaires sont insérés ;
- 5) Des meubles aux arêtes curvilignes, placés dans l'allée centrale du magasin, dont la surface supérieure est utilisée pour présenter des produits ;
- 6) Une combinaison de couleurs dominée par le blanc (les meubles), le noir (le sol) et le rose/mauve (en hauteur) ;
- 7) Les lumières utilisées génèrent un « effet disco » particulièrement prisé par un public jeune, soit le public cible ;

*De manière générale, l'agencement KIKO revêt un aspect épuré et produit une impression quasi-futuriste.*

*En voici une représentation photographique qui reprend les numéros correspondant aux éléments caractéristiques dans le descriptif qui précède [sauf le numéro 6, lequel correspond aux couleurs : noir, blanc et rose/mauve] :*



»

KIKO allègue que son aménagement précité se distingue très fortement des aménagements de ses concurrents et que la combinaison de ses caractéristiques confère à l'aménagement KIKO une identité visuelle tout à fait particulière qui est le fruit d'une création intellectuelle propre à son auteur de sorte qu'elle bénéficie de la protection par le droit d'auteur.

Elle invoque être titulaire exclusif de l'intégralité des droits d'auteur patrimoniaux relatifs à cet aménagement dès lors qu'elle a bénéficié d'une cession exclusive en sa faveur de la totalité de ces droits par la « SPRL Iosa Ghini Associati » et monsieur Massimo Iosa Ghini.

Après avoir invoqué que son aménagement est original et protégé par la loi, KIKO affirme que l'aménagement de la boutique WJCON de BVMW porte atteinte à son droit d'auteur.

BVMW et WJCON affirment au contraire que KIKO ne peut revendiquer des droits d'auteur sur l'aménagement de ses magasins et, à titre subsidiaire, invoquent que si Nous devions estimer que l'aménagement des magasins KIKO peut faire l'objet d'une protection par le

droit d'auteur, il n'y a aucune atteinte auxdits droits qui pourrait être constatée dans la boutique liégeoise de BVMW.

### 1. Quant aux droits d'auteur sur l'aménagement des magasins de KIKO

Pour pouvoir jouir de la protection accordée par les articles XI.165 et suivants du Code de droit économique (ci-après CDE), une création doit satisfaire aux deux conditions cumulatives suivantes :

- a) Etre exprimée dans une certaine forme qui en permet sa communication ;
- b) Etre originale ;

a) Quant à la première condition, celle-ci est réalisée chaque fois que la création dépasse le stade de l'idée, du style, du genre, des méthodes, .... En d'autres termes, seule la forme donnée à ces idées est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Par contre, l'idée en tant que telle est de libre parcours et n'est pas protégée par le droit d'auteur.

KIKO invoque qu'il y a plusieurs types de forme de son aménagement :

- 1) Au niveau de la composition qui combine les éléments suivants : (1) deux panneaux publicitaires situés de part et d'autre de la porte d'entrée ; (2) une vue dégagée qui donne jusqu'au fond du magasin (effet « open space ») ; (3) sur toute la longueur de chacun des deux murs latéraux, un meuble présentoir curvilinear, composé de deux parties, la partie supérieure – adossée à la paroi – étant étroite et destinée à présenter les produits, la partie inférieure correspondant à un caisson dont l'arête inférieure est oblique ; (4) une série d'écrans LCD surplombant le meuble courant le long du mur latéral ; (5) un meuble présentoir se situant au centre du magasin ; (6) une combinaison de couleurs dominée par le blanc, le noir et le rose/mauve ; (7) lumières utilisées génèrent un « effet disco » particulièrement prisé par un public jeune, soit le public cible.
- 2) Au niveau de l'expression esquissée de chacun des éléments de la combinaison
- 3) Au niveau de l'expression détaillée (version finalisée) de chacun des éléments de la combinaison

Ce troisième type de forme n'est cependant pas concerné par le présent litige car KIKO n'invoque pas de reprise par BVMW de l'expression détaillée des éléments de la composition.

La première question qui se pose est de savoir si le droit d'auteur protège des formes non abouties dans leur expression détaillée telles que des compositions ou des expressions esquissées des éléments d'une combinaison.

La réponse est assurément positive car il ne peut être question de réduire le champ d'application du droit d'auteur à la seule expression aboutie et détaillée.

Il nous apparaît que dès qu'une forme est donnée (qu'elle réside dans une composition ou une structure d'éléments ou dans une expression esquissée de chacun des éléments de la combinaison ou encore dans une expression aboutie et/ou détaillée) il y a lieu à éventuelle protection par le droit d'auteur pour autant bien entendu que la seconde condition d'originalité soit également remplie.

Comme souligné par le conseil de KIKO en termes de plaidoiries « *le squelette sans la chair* » est susceptible de protection, tout comme l'est une esquisse, un plan, un croquis (pour

autant qu'il soit original). La première condition est donc remplie et il y a lieu d'examiner si la composition revendiquée par KIKO est originale.

b) Quant à l'originalité

KIKO invoque que son aménagement correspond à une création qui, à la fois sur le plan de la composition et celui de l'esquisse générale, est caractérisée par des choix libres et créatifs et une touche personnelle de sorte que cette création serait originale.

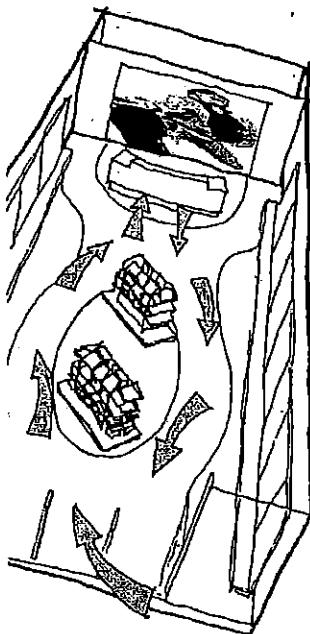
KIKO reconnaît qu'il importe peu que les éléments qui constituent l'œuvre ne soient pas protégeables isolément mais que c'est la combinaison de ces éléments dans sa globalité qui importe. KIKO affirme que cette composition n'est pas dictée par des contraintes techniques et que Massimo Iosa Ghini a pu exprimer son esprit créateur dans les limites des contraintes existant quant à l'exploitation optimale de chaque espace de la surface commerciale. Elle invoque que l'indice de cette originalité est renforcé, d'une part, par l'obtention du prix « MAPIC awards » 2014 décerné pour le « Best Retail Global Expansion » project et, d'autre part, par le fait que le concepteur de l'aménagement KIKO est un auteur largement reconnu pour ses réalisations dans le monde du design. Enfin, KIKO invoque le jugement rendu par le tribunal de Milan ainsi qu'un autre rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 21 mai 2015.

BVMW et WJCON invoquent qu'il y a lieu de délimiter avec soin si la combinaison ou la version esquissée de l'aménagement sont marquées par la personnalité de leur auteur. Elles invoquent que si une combinaison de différentes caractéristiques banales peut en effet être originale, il convient encore que cette combinaison ne soit pas en elle-même banale. Or elles estiment que l'aménagement de KIKO n'est pas original dès lors qu'il constitue un aménagement commun pour les commerces de cosmétiques et de parfumerie et pour les commerces de petite superficie et un aménagement type pour les « open space » de petites taille à savoir :

«

- *Une vue totalement dégagée, qui s'étend sur toute la profondeur du magasin, notamment via les allées latérales qui longent des présentoirs ;*
- *Une absence de vitrines extérieures et l'entrée à portes coulissantes ;*
- *La présence de cadres lumineux et de moniteurs à l'entrée ou dans le magasin ;*
- *Des présentoirs disposés sur les côtés du magasin et sur toute sa profondeur. Ces présentoirs sont de formes et de styles variés selon le secteur concerné. Ainsi, dans le domaine des cosmétiques ceux-ci sont généralement obliques. Il convient encore de noter quant à ce dernier point que les présentoirs de cosmétiques présents notamment dans les grandes surfaces, ont notamment comme forme classique, un plan incliné doté de tiroirs dans leur partie inférieure et de compartiments et fentes dans lesquels les cosmétiques sont directement rangés ;*
- *Des meubles placés dans l'allée centrale du magasin, dont la surface supérieure est utilisée pour présenter des produits ;*

*Une telle logique d'aménagement répond à des principes de design et de merchandising bien connus en matière d'optimisation de l'espace, principes qui, une fois appliqués, conduisent au schéma commun suivant d'aménagement :*



“

Elles invoquent que le caractère ordinaire et banal de cet aménagement est d'autant plus criant que les plans versés au dossier de KIKO démontrent que l'architecte a en réalité conçu des éléments modulables pouvant s'adapter à l'architecture des commerces où ils sont aménagés et que l'aménagement revendiqué par KIKO n'est pas utilisé dans tous ses commerces (voir pièces 4A et 4B de KIKO).

Enfin elles font état de la décision du tribunal de Rome et se réfèrent à sa motivation ainsi que de la décision rendue par la Division d'Examen de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (ci-après « EUIPO ») confirmée en appel et relative à la demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle reprenant l'aménagement invoqué par KIKO dans le présent litige.

Elle relèvent en outre que les couleurs utilisées par KIKO ne sont pas constantes dès lors que KIKO use également de couleur orange et que l'usage des couleurs blanc, noir, gris et lilas, rose ou violet constitue une combinaison ordinaire dans ce secteur. De même, elles indiquent que le prix MAPIC dont KIKO se revendique n'est absolument pas relatif à son aménagement puisqu'il récompense KIKO de la « *Meilleure expansion internationale* » et que le fait que l'aménagement a été conçu par un architecte de renom ne suffit pas à établir l'originalité.

Enfin, elles soulignent que l'empreinte de la personnalité de monsieur Iosa Ghini se situe non pas au niveau de la composition esquissée de ce dernier mais uniquement au niveau de l'expression détaillée des éléments composant son aménagement.

BVMW souligne encore l'impérativité de concilier la protection du droit d'auteur avec la liberté d'expression, la liberté de commerce et d'industrie et la liberté de concurrence ainsi que le fait que la liberté est la règle et le monopole l'exception.

Dans ses arrêts rendus notamment en 1989, la Cour de cassation avait admis que la forme concrète revendiquée devait être originale en ce qu'on doit y trouver « *l'expression de l'effort intellectuel de son auteur* » (Cass. 27 avril 1989, Pas. I, p.908) et « *l'empreinte personnelle de l'auteur* » (Cass. 25 octobre 1989, Pas. 1990, I, p.239).

En d'autres termes « *Dans ces arrêts le critère de l'originalité conditionnant la protection par le droit d'auteur est donc circonscrit aux œuvres pour lesquelles l'auteur a fourni un effort intellectuel donnant à l'œuvre son caractère individuel ou autrement dit, aux œuvres portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur* » (A. JOACHIMOWICZ, obs. sous Cass 26 janvier 2012, JLMB 2012/21, p. 981 et suivantes).

Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de cassation a pris le critère de « *création intellectuelle propre à son auteur* » en abandonnant la notion de « *l'empreinte personnelle de l'auteur* ».

Or, et comme le souligne à juste titre madame JOACHIMOWICZ « *l'utilisation du terme « propre » implique nécessairement, Nous semble-t-il, l'appréciation de l'apport personnel de l'auteur qui caractérise sa création, sans quoi il n'y a pas de protection. D'ailleurs, la Cour d'appel de Bruxelles assimile très justement « la création intellectuelle propre à son auteur » à l'œuvre qui révèle « l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour lui donner le caractère d'individualité nécessaire pour qu'il y ait création »* (Bruxelles 20 octobre 2011) ».

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne a, au travers de ses arrêts INFOPAQ, PAINER et DATACO, souligné que : « *Ce n'est qu'à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu'il est permis à l'auteur d'exprimer son esprit créateur de manière originale et d'aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle* » (considérants 44 et 45 de l'arrêt INFOPAQ).

« *(...) une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci. Or, tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des choix libres et créatifs ...* ».

« *S'agissant de la constitution d'une base de données, ce critère de l'originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu'elle contient, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et imprime sa touche personnelle. En revanche ledit critère n'est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative* » (considérants 88 à 92 de l'affaire PAINER).

Il ressort de ces trois arrêts, comme le souligne madame JOACHIMOVICZ que : « *l'empreinte de la personnalité de l'auteur est et reste l'élément central, caractérisant l'originalité de la création. La Cour de justice ne se borne pas à examiner si l'œuvre litigieuse est une création intellectuelle propre à l'auteur. Elle va plus loin. Elle recherche les éléments originaux qui marquent l'œuvre litigieuse de la personnalité de l'auteur* » (A. JOACHIMOVICZ, op cit. p.981 et suivants).

En l'espèce les différents éléments faisant partie de la composition litigieuse et tels que listés au nombre de sept par KIKO ne sont pas originaux dans leur forme esquissée (on ne vise pas ici la forme aboutie ou expression détaillée).

En effet, il suffit de reprendre les sept éléments de l'aménagement invoqué pour s'en convaincre :

- 1) « une entrée flanquée de deux panneaux publicitaires verticaux de couleur blanche placés en vitrine à l'avant du magasin »  
Nombre de commerces caractérisés par des espaces ouverts à porte coulissante ou non ont également une entrée « flanquée » de deux panneaux publicitaires.
- 2) « Une vue totalement dégagée qui s'étend sur toute la profondeur du magasin notamment via les allées latérales qui longent des présentoirs obliques »  
Cette configuration se retrouve dans un nombre considérable de commerces « open space », concept architectural répandu et non appropriable.
- 3) « Des présentoirs obliques, disposés sur les côtés du magasin et sur toute sa profondeur: ces présentoirs sont dotés de tiroirs dans leur partie inférieure et de compartiments et fentes dans lesquels les cosmétiques sont directement rangés avec ou sans emballage ou rangés dans des boîtes en plexiglas transparent sur leur partie inférieure »  
A nouveau nombre de commerces à surface réduite utilisent ce genre de présentoirs le long des deux murs latéraux et sur toute la profondeur du magasin. Cette forme de présentoirs est commandée par une fonction technique évidente qui consiste à optimiser la présentation et la visibilité d'un maximum de produits et que l'on retrouve depuis des années dans les parfumeries.
- 4) « Des panneaux surmontant les présentoirs obliques dans lesquels des écrans LCD rectangulaires sont insérés »  
De tels écrans LCD existent depuis des années dans d'autres commerces sur les murs au-dessus des produits.
- 5) « Des meubles, aux arêtes curvilignes, placés dans l'allée centrale du magasin, dont la surface supérieure est utilisée pour présenter des produits »  
Presque tous les magasins contiennent de tels îlots centraux sur lesquels sont placés des produits.
- 6) Une combinaison de couleurs dominée par le blanc (les meubles), le noir (le sol) et le rose/mauve (en hauteur).  
Il s'agit des couleurs utilisées généralement dans le secteur cosmétique et cela n'a rien d'original.
- 7) « Les lumières utilisées génèrent un « effet disco » particulièrement prisé par un public jeune, soit le public cible »  
A nouveau, il suffit de se rendre dans n'importe quel magasin « tendance jeune » (quelques soient les produits vendus : vêtements,

accessoires, gadget, cosmétique, ...) pour constater l'utilisation de jeux de lumières à « effet disco ».

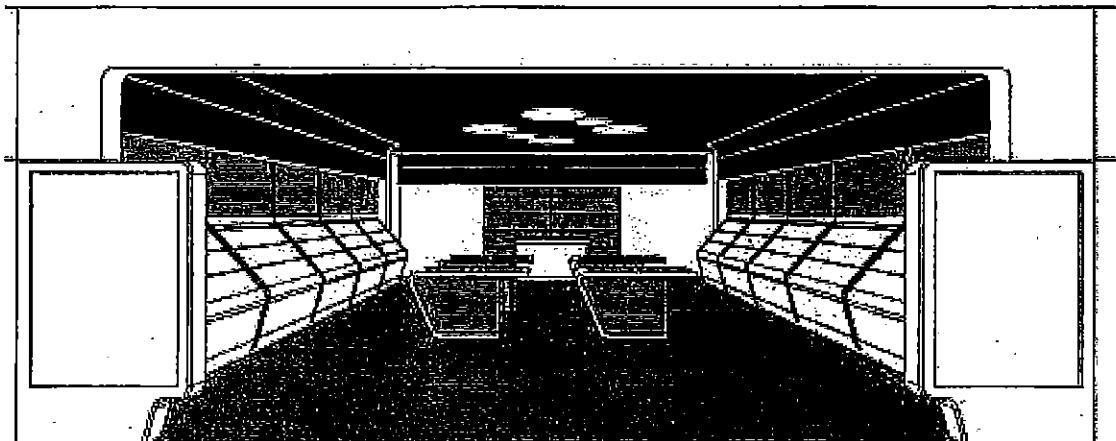
Il résulte de ce qui précède que chacun des sept éléments précités sont banals et non appropriables en tant que tels par le biais des droits d'auteur en tout cas au niveau de leur forme esquissée.

Leur combinaison donnant lieu à la composition revendiquée sous forme esquissée est-elle originale au sens du droit d'auteur ?

Certes, il est incontestable que la combinaison d'éléments banals peut conduire dans certains cas à une composition originale au sens du droit d'auteur.

En l'espèce, Nous estimons que la combinaison de ces sept éléments n'est pas en elle-même originale en tant que composition.

En effet, cette composition telle qu'elle a été formalisée dans le « dessin-croquis » que KIKO a déposé à l'appui de sa demande de marque et dont elle revendique actuellement la protection au titre des droits d'auteur dans sa forme esquissée telle qu'ici reproduite :



ne révèle pas des choix libres et créatifs dont il ressortirait une touche personnelle révélant l'empreinte de la personnalité de Massimo Iosa Ghini.

Cela est d'autant plus vrai qu'il résulte de l'examen du propre de dossier de KIKO que l'agencement de ces différents éléments dont la « *formalisation* » est pourtant revendiquée peut être très différent suivant la forme et la surface des magasins de KIKO (voir notamment pièces 4A et 4B du dossier KIKO). De même la couleur « *rose-mauve* » (même s'il Nous semblerait plus approprié de parler d'un ton « *parme* ») revendiquée par KIKO et largement mise en avant dans sa forme esquissée comme un des identifiants de la composition ne se retrouve pas systématiquement dans tous ses magasins (en effet des photos déposés au dossier de KIKO permettent de constater que la couleur parme est remplacée par une couleur corail). Enfin, les écrans LCD n'apparaissent pas non plus dans la forme esquissée, soutient de la demande.

KIKO ne peut donc revendiquer des droits sur un agencement formel (ou une combinaison formelle d'éléments esquissés) fluctuant alors même que c'est la forme donnée à cette combinaison qui est revendiquée comme étant originale précisément parce qu'elle

combinerait d'une manière tout à fait particulière les sept éléments en soi non protégeables !

Les différents éléments formant la combinaison de KIKO se trouvent dans l'aménagement de beaucoup d'autres commerces « *open space* » tant dans le domaine de la cosmétique que dans d'autres domaines (exemple PEARL) et dans la même configuration (guidée par des contraintes de place, d'optimisation, de marketing, de mode, ...) de sorte que cette composition de surcroît fluctuante de KIKO ne mérite pas de se voir conférer un droit exclusif en faveur de KIKO.

« *Une prestation répond à la condition d'originalité s'il résulte des circonstances que l'auteur a disposé d'une liberté qui apparaît comme « principale » par rapport aux contraintes qui pesaient sur lui (contraintes techniques liées à la fonctionnalité de l'œuvre à réaliser, contraintes économiques liées par exemple aux couts de production et/ou aux impératifs de la production, etc. Inversement, la prestation ne sera pas « originale » et sera donc exclue de la protection par le droit d'auteur si la liberté créatrice dont a joui l'auteur se révèle « accessoires » ou « marginale » par rapport aux contraintes (dans ce cas, la fonction, le « cahier des charges », ont principalement déterminé la forme de l'œuvre. (...). La tendance « maximaliste » consistant à déduire l'originalité de la seule existence d'une liberté de choix selon le modèle d'une relation d'implication nécessaire ne peut être approuvée. Une telle conception de l'originalité mène en effet à la conséquence absurde de la protection potentielle par le droit d'auteur de la plupart des prestations humaines » (M. Buydens, « Quelques réflexions sur le contenu de la condition d'originalité », A&M, p.383).*

Il ne serait en effet pas raisonnable de réservé à un seul opérateur économique un monopole sur une telle composition qui n'est pas marquée de la personnalité de Massimo Iosa Ghini.

La circonstance que ces éléments s'inscrivent dans un style « *bolidiste* », « *open space* » ou « *épuré et futuriste* » n'est pas suffisante pour permettre leur monopolisation dans le chef de KIKO par le biais du droit d'auteur (qui pour rappel constitue une exception aux « sacro saints principes » de la liberté de commerce et d'industrie, la liberté de la concurrence et la liberté d'expression).

Il ne peut être admis que la reprise d'une telle combinaison (dans sa forme esquissée et non dans sa forme aboutie bien sûr) puisse être interdite non seulement à tout concurrent de KIKO mais en outre à tout autre exploitant d'une surface commerciale quelque soit l'activité qui y est exercée puisque le droit d'auteur ne prend pas en considération le risque de confusion mais uniquement la forme (si elle est originale). A suivre la thèse de KIKO, et si dès lors un ordre de cessation devait être prononcé, de nombreux autres commerces pourraient se voir infliger la même sanction, octroyant ainsi un monopole exorbitant à KIKO.

Ce qui marque l'œuvre de la personnalité de Massimo Iosa Ghini, c'est-à-dire l'originalité des magasins KIKO, ne se trouve pas dans la composition ou forme esquissée mais bien dans les formes particulières (c'est-à-dire la forme aboutie, finalisée et détaillée) de certains éléments qui composent cet ensemble, sur lesquelles il n'y a pas de litige dès lors qu'aucune de ces formes abouties ne se retrouvent dans le magasin WJCON liégeois.

La demande de KIKO est dès lors non fondée.

Dans la mesure où Nous considérons que la composition litigieuse ne revêt pas le caractère original requis pour se prévaloir de la protection conférée par l'article XI.165 du CDE, il est inutile d'examiner si la configuration du magasin exploité en franchise par BVMW reproduit l'aménagement KIKO.

Quant aux dépens, Nous constatons que WYCON réclame une indemnité de procédure. Or, elle ne le peut dès lors que l'intervenant volontaire qui ne requiert aucune condamnation à son profit doit supporter ses propres dépens.

BVMW réclame quant à elle condamnation de KIKO à une indemnité de procédure de 7.500 euros. La complexité de l'affaire qui a conduit BVMW à devoir recourir à un avocat spécialisé en matière de droit intellectuel justifie cette demande d'indemnité de procédure de 7.500 euros.

**PAR CES MOTIFS,**

Nous, Natalie Vos de Wael, juge ff de présidente du tribunal de commerce de Liège (article 319 CJ), assistée de Chantal Vandenput, greffier,

Statuant contradictoirement ,

Disons la requête en intervention volontaire de la société de droit italien WICON SRL recevable.

Disons la demande de la société de droit italien KIKO SpA recevable mais non fondée et l'en déboutons.

Condamnons la société de droit italien KIKO SpA à supporter ses propres dépens et à payer à la SPRL BVMW 14 une indemnité de procédure de 7.500 euros.

Ainsi fait et prononcé en langue française, au tribunal de commerce de Liège, division Liège, à l'audience publique du 6 décembre 2016.

Le greffier,

La présidente ff.,



invio

numero di repertorio

2016/11619

consegnato a

in data  
€

consegnato a

in data  
€

consegnato a

in data  
€

data della sentenza

06/12/2016

numero di ruolo

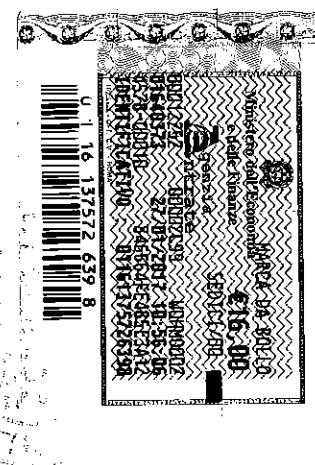
R.G. n° A/16/1587

non presentare all'ispettore

## Presidente del tribunale di commercio di LIEGI

presentato il

non registrare



**NELLA CAUSA TRA:**

La società KIKO SpA di diritto italiano, con sede in Bergamo 24122 (Italia) Via Giorgio e Guido Paglia, 1/D Ricorrente,

Rappresentata dall'Avv. Benoit Michaux, con studio in Bruxelles 1040, avenue des Nerviens, 9/31, comparente a mezzo degli Avv. MICHAUX e HERMOYE

**AVVERSO:**

SPRL B.V.M.W. 14, BCE 0563.398.269, con sede legale in Liegi 4000, rue Pont d'Ile 30, Convenuta,

Rappresentata dall'Avv. LEDUC, con studio in Liegi 4000, place de Bronckart, 1 e dall'Avv. VAN BRABANT, avvocato a Bruxelles 1000, bd de l'Empereur, 3, comparente a mezzo degli Avv. LEDUC e VAN BRABANT, alla presenza della signora KANG e del signor MORGANTE, direttori,

**CON LA PRESENZA DI:**

La società di diritto italiano WJCON SRL, con sede legale in Milano 20124 (Italia) Piazza IV Novembre, 4, Interveniente volontaria,

Rappresentata dall'Avv. ISGOUR, avvocato a Bruxelles 1000, rue de Florence, 13 Comparente a mezzo degli Avv. ISGOUR e KOX,

\*\*\*

Vista la legge del 15 giugno 1935 sull'utilizzo delle lingue in materia giudiziaria;

Visto il fascicolo del procedimento ed in particolare:

- L'atto introduttivo del ricorso del 3 maggio 2016;
- La comparsa di intervento volontario depositata all'udienza del 17 maggio 2016;
- L'ordinanza di procedura pronunciata il 17 maggio 2016;
- Le conclusioni aggiuntive e di sintesi della società KIKO di diritto italiano depositate presso la cancelleria il 20 settembre 2016;
- Le conclusioni di sintesi della società WYCON di diritto italiano depositate presso la cancelleria il 4 ottobre 2016;
- Le conclusioni di sintesi di SPRL BVMW 14 depositate presso la cancelleria l'11 ottobre 2016.

Sentiti all'udienza del 15 novembre 2016 i legali delle parti nelle loro spiegazioni, allegazioni e motivazioni. Il dibattimento in seguito viene dichiarato chiuso.

**I. IN FATTO**

1. La società KIKO SpA di diritto italiano (qui di seguito KIKO) è una società costituita nel 1997 che produce e commercializza prodotti cosmetici e articoli di profumeria.

La società distribuisce i propri prodotti nei negozi monomarca con il marchio KIKO MAKE UP MILANO e gestisce centinaia di negozi in Europa, in particolare in Belgio.

Per progettare l'allestimento (layout<sup>9</sup> proprio dei suoi punti vendita, KIKO si è rivolta allo studio di progettazione LOSA GHINI ASSOCIATI ai sensi della lettera di incarico dell'11 novembre 2005. Il primo negozio con l'allestimento creato da questo progettista è stato inaugurato nel 2006. La figura di punta di questo studio di design, Massimo Iosa Ghini, ha ottenuto numerosi premi di fama internazionale e il layout KIKO è stato accolto con favore dalla stampa italiana di settore.

2. La società WJCON di diritto italiano (qui di seguito WJCON) opera nella distribuzione di prodotti cosmetici. Possiede più di 120 punti vendita in Europa, in particolare in Belgio.

I suoi negozi sono stati arredati dall'architetto Paolo QUAGLIARELLA dello studio POIESIS, specializzato in progettazione di negozi e gestione tecnica di progetti di sviluppo per franchising.

3. SPRL BVMW 14 (qui di seguito BVMW) è membro della rete di franchising WJCON e ha aperto un negozio WJCON a Liegi. Di conseguenza, i locali del negozio BVMW sono stati arredati in base al concept sviluppato dallo studio dell'architetto Paolo QUAGLIARELLA.

4. KIKO ritiene che il layout dei suoi punti vendita differisca notevolmente dagli allestimenti dei concorrenti in quanto l'insieme delle caratteristiche del suo layout crea un'identità visiva altamente specifica e che quest'insieme sia protetto dal diritto d'autore.

Per tali motivi, KIKO ha ripetutamente mosso critiche a WJCON per aver riprodotto il layout dei propri negozi e ha avviato diverse azioni in Italia nei confronti di WJCON:

- 1) Un ricorso per provvedimento cautelare innanzi al Tribunale di Roma, che ha respinto in primo grado e in sede di reclamo le richieste di KIKO;
- 2) Un'azione di contraffazione innanzi al Tribunale di Milano. Questa azione ha dato ragione a KIKO. WJCON ha fatto ricorso contro tale decisione pronunciata il 28 maggio 2015.

4. A parere di KIKO l'allestimento del negozio in franchising di Liegi di BVMW riproduce il layout di WJCON, condannata per contraffazione dal Tribunale di Milano, in quanto riproduce essenzialmente le caratteristiche costituenti l'originalità del layout KIKO.

KIKO ha quindi citato BVMW con azione inibitoria innanzi a questa Corte il 13 maggio 2016.

5. Il 17 maggio 2016 WJCON ha presentato una mozione in intervento volontario.

## **II. RICHIESTE DELLE PARTI**

KIKO chiede di:



*"Dichiarare la domanda di KIKO ricevibile e fondata,*

*Pertanto,*

- 1) dichiarare che, utilizzando il layout per il suo negozio a marchio WYCON, a Liegi 4000, rue Pont d'Ile, BVMW viola il diritto d'autore connesso al layout KIKO, come sopra descritto (n° 9 delle presenti conclusioni), in violazione dell'articolo XI.165 del codice di diritto economico;*
- 2) imporre a BVMW la cessazione della violazione del copyright connesso al layout KIKO, e pertanto adottare qualsivoglia misura per garantire che il layout oggetto del contenzioso non riproduca, né in toto né in parte, l'insieme delle caratteristiche costituenti l'originalità del layout KIKO;*
- 3) condannare BVMW al pagamento di una somma a titolo di penale di € 10.000 al giorno o parte di giorno per il periodo durante il quale non si conformerà pienamente e rigorosamente all'ordinanza di cui sub (2), dal 61° giorno dalla notifica dell'emananda decisione;*
- 4) ordinare a BVMW di esporre l'emananda decisione in maniera visibile e leggibile sulla vetrina di detto negozio per 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione, pena una penalità di 1000 euro al giorno o parte di giorno per il periodo durante il quale non si conformerà pienamente e rigorosamente a tale ordinanza;*
- 5) ordinare a BVMW di procedere a proprie spese alla pubblicazione dell'emananda decisione, o della sua traduzione, su due quotidiani e due riviste, a scelta della ricorrente, trattandosi di spese recuperabili a carico della sopraccitata su semplice presentazione di fattura, anche pro-forma;*
- 6) condannare BVMW al pagamento delle spese, ivi comprese le spese processuali;*
- 7) disporre la provvisoria esecutività a pieno titolo della futura sentenza, anche in pendenza di appello, e la sua esecutività senza cauzione né possibilità di separazione, conformemente all'articolo XVII.18 del codice di diritto economico.*

Dal canto suo, BVMW chiede a questa Corte:

*"In via principale, di  
dichiarare la domanda ricevibile, ma non fondata,  
respingere le domande della ricorrente,  
condannare la ricorrente al pagamento delle spese liquidate, in capo alla concludente, per la somma di 7.500 euro.*

*In via subordinata, nel caso in cui la domanda dovesse essere accolta, in toto o in parte, di accordare alla concludente un termine di tre mesi per adattare il layout del suo negozio,  
condannare l'interveniente volontaria al pagamento di tutte le spese".*

WJCON, a supporto della sua affiliata (*franchisee*), chiede a questa Corte:



*"CON TUTTE LE RISERVE ABITUALI, SENZA RICONOSCIMENTO PREGIUDIZIEVOLE E CON NEGAZIONE DI TUTTI I FATTI NON ESPRESSAMENTE RICONOSCIUTI E CON RISERVA DI EVENTUALI DOMANDE E/O MOTIVAZIONI NUOVE E/O AGGIUNTIVE CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARIE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO,*

*VOGLIA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL COMMERCIO DI LIEGI,*

- dichiarare la richiesta di KIKO non fondata;*
- condannare KIKO al pagamento dei costi e delle spese del procedimento, comprese le spese processuali di cui all'articolo 1022 del Codice giudiziario e agli articoli 2 e 3 del regio decreto del 26 ottobre 2007, maggiorate degli interessi legali a far data dal pronunciamento dell'emananda sentenza".*

### **III. DIBATTIMENTO**

KIKO asserisce che "il layout KIKO consiste in un insieme di elementi molto specifici che nei suoi tratti essenziali può essere descritto come segue:

*"Si tratta di un layout dallo stile pulito, caratterizzato da simmetrie e cura per l'essenziale, il cui ingresso è di tipo 'open space', affiancato ai lati da due grandi pannelli retroilluminati; tali pannelli sono volutamente privi della consueta esposizione di prodotti e sono disposti in modo da creare una sorta di portale che si limita all'essenziale; l'ingresso open space consente una visione totalmente sgombra fino al fondo del negozio, in particolare attraverso le corsie laterali; le pareti laterali sono provviste su tutta la lunghezza di una serie di espositori obliqui con scomparti in plexiglas trasparente dotati di scanalature in cui vengono inseriti i prodotti; delle 'isole' dal profilo curvilineo sono poste al centro del negozio per conservare i prodotti o fornire piani di appoggio; diversi schermi televisivi sono inseriti in pannelli che sovrastano gli espositori obliqui; vengono usati abbinamenti di colori identici (bianco, nero, rosa/viola) e luci con effetto da discoteca.*

*Se si procedesse ad un inventario, gli elementi essenziali del layout KIKO sarebbero i seguenti:*

- 1) un ingresso fiancheggiato da due cartelloni pubblicitari verticali di colore bianco posti in vetrina sull'affaccio del negozio;*
- 2) una visione totalmente sgombra fino al fondo del negozio, in particolare attraverso le corsie laterali che corrono lungo gli espositori obliqui;*
- 3) espositori obliqui disposti sui lati del negozio e in tutta la sua profondità: tali espositori sono dotati di cassetti nella loro parte inferiore e scomparti e scanalature in cui i cosmetici sono direttamente collocati con o senza confezione o disposti in contenitori in plexiglas trasparente sulla parte inferiore;*



- 4) pannelli che sovrastano gli espositori obliqui in cui sono inseriti schermi LCD rettangolari;
- 5) mobili dai bordi curvilinei, posti nella corsia centrale del negozio, la cui superficie superiore è utilizzata per presentare prodotti;
- 6) un abbinamento cromatico dominato dal bianco (arredamento), nero (pavimento) e rosa / viola (in altezza);
- 7) le luci utilizzate generano un ‘effetto discoteca’, particolarmente apprezzato da un pubblico giovane, vale a dire il target di riferimento;

*In maniera generale, l’immagine KIKO trasmette un aspetto pulito e produce un’impressione quasi-futuristica.*

*Qui di seguito una rappresentazione fotografica che mostra i numeri corrispondenti agli elementi caratteristici della precedente descrizione [tranne il numero 6, che corrisponde ai colori: nero, bianco e rosa/ viola];*

## FOTO

KIKO asserisce che il suo layout di cui sopra si differenzia fortemente dagli allestimenti dei suoi concorrenti e che l’insieme delle sue caratteristiche conferisce al layout KIKO un’identità visiva del tutto specifica che è il risultato di una creazione intellettuale propria al suo autore, al punto da essere tutelata dal copyright.

La società sostiene di essere titolare esclusiva della totalità dei diritti d’autore patrimoniali connessi a tale layout, dato che gode di una cessione esclusiva a suo favore di tutti questi diritti da parte di “SPRL Iosa Ghini Associati” e dell’architetto Massimo Iosa Ghini.

Dopo aver asserito che il suo layout è originale e tutelato dal diritto, KIKO sostiene che l’allestimento del negozio WJCON di BVMW viola il suo copyright.

BVMW e WJCON sostengono al contrario che KIKO non può rivendicare diritti d’autore sul layout dei suoi punti vendita e, in subordine, asserisce che, se il presente Tribunale dovesse ritenere che il layout dei negozi KIKO può essere oggetto di tutela del diritto d’autore, non sussiste violazione alcuna di tali diritti che possa essere costatata nel negozio BVMW di Liegi.



### 1. Con riferimento ai diritti d'autore sul layout dei negozi KIKO

Per godere della tutela accordata dall'articolo XI.165 e segg. del Codice di diritto economico (qui di seguito il CDE), una creazione deve soddisfare al contempo le seguenti due condizioni:

- a) Essere espressa in una certa forma che ne consenta la comunicazione;
- b) Essere originale;

a) Con riferimento alla prima condizione, questa sussiste ogni qualvolta la creazione supera la fase dell'idea, dello stile, del genere, dei metodi,... In altre parole, solo la forma data a queste idee può essere tutelata dal diritto d'autore. Per contro, l'idea come tale è libera e non è protetta da copyright.

KIKO sostiene che esistano diversi tipi di forma del suo allestimento:

- 1) A livello della composizione che unisce i seguenti elementi: (1) due pannelli pubblicitari situati su entrambi i lati della porta d'ingresso; (2) una veduta sgombra fino al fondo del negozio (effetto "open space"); (3) su tutta la lunghezza di ciascuna delle due pareti laterali, un'unità espositiva curvilinea composta di due parti: la parte superiore – addossata alla parete - stretta e destinata ad esporre i prodotti, la parte inferiore corrispondente ad una cassone il cui spigolo inferiore è obliquo; (4) una serie di schermi LCD che si affacciano sul mobile che corre lungo la parete laterale; (5) un'unità espositiva posta al centro del negozio; (6) un abbinamento cromatico dominato da bianco, nero e rosa/viola; (7) luci che generano un "effetto discoteca", particolarmente apprezzato da un pubblico giovane, vale a dire il pubblico target.
- 2) A livello dell'espressione abbozzata di ciascuno degli elementi dell'insieme
- 3) A livello dell'espressione dettagliata (versione finale) di ciascuno degli elementi dell'insieme.

**Questo terzo tipo di forma non è tuttavia oggetto di questo contenzioso, in quanto KIKO non richiede a BVMW di ritirare l'espressione dettagliata degli elementi della composizione.**

La prima questione che si pone è sapere se il copyright protegge forme non completate nella loro espressione dettagliata, quali composizioni o espressioni abbozzata degli elementi di un insieme.

La risposta è certamente positiva, perché non si può pensare di restringere il campo di applicazione del diritto d'autore alla sola espressione compiuta e dettagliata.

E' parere di questo Tribunale che quando una forma è data (sia essa in una composizione o una struttura di elementi o in un'espressione abbozzata di ciascuno degli elementi dell'insieme o in un'espressione compiuta e/o dettagliata), sussiste la tutela eventuale del copyright, a condizione, pur tuttavia, che la seconda condizione di originalità sia anch'essa soddisfatta.

Come sottolineato dal rappresentante legale di KIKO nella sua memoria, "lo scheletro senza carne" è soggetto a tutela, proprio come lo è uno schizzo, un progetto, un abbozzo (a condizione che sia originale). La prima condizione è pertanto soddisfatta ed è necessario valutare se l'insieme rivendicata da KIKO sia originale.

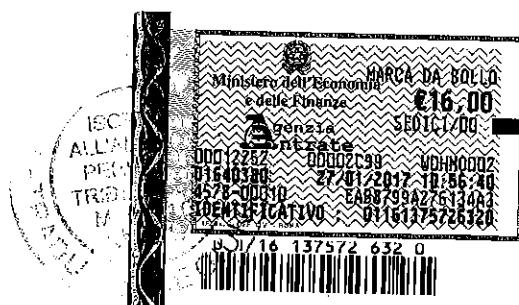
b) Con riferimento all'originalità

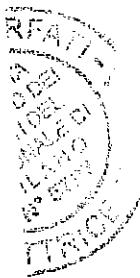
KIKO sostiene che il suo layout corrisponde a una creazione che sia sul piano della composizione che su quello dello schizzo generale, si caratterizza da scelte libere e creative e da un tocco personale che rendono la creazione originale.

KIKO riconosce che è irrilevante il fatto che gli elementi che costituiscono l'opera non siano tutelabili singolarmente, ma che sia la combinazione di tali elementi nelle sua globalità che vada considerata. KIKO afferma che questa composizione non è dettata da vincoli tecnici e che l'arch. Massimo Iosa Ghini ha potuto esprimere il proprio spirito creativo nei limiti dei vincoli esistenti per quanto concerne l'uso ottimale di ogni spazio della superficie commerciale. La società ricorda che l'indice di tale originalità è rafforzato, da un lato, dall'ottenimento del premio "*MAPIC awards*" 2014, assegnato per il progetto "*Best Retail Global Expansion*" e, dall'altro, dal fatto che l'ideatore del layout KIKO è un autore ampiamente riconosciuto per i suoi successi nel mondo del design. Infine, KIKO richiama la sentenza del Tribunale di Milano, così come altra sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Lilla il 21 maggio 2015.

BVMW WICON ricordano che occorre stabilire attentamente se la combinazione o la versione abbozzata del layout siano contraddistinte dalla personalità del loro autore. Le due società ricordano che se una combinazione di diverse caratteristiche banali può infatti essere originale, è anche opportuno che tale combinazione non sia di per sé banale. Orbene, esse ritengono che il layout KIKO non sia originale in quanto costituirebbe un allestimento comune per le attività commerciali di cosmetica e profumeria per i negozi di piccola superficie e un tipo di layout per gli "open space" di piccole dimensioni, vale a dire:

"





- una visione totalmente sgombra, che si estende per tutta la profondità del negozio, in particolare tramite le corsie laterali che corrono lungo gli espositori;
- assenza di vetrine esterne e ingresso con porte scorrevoli;
- presenza di riquadri luminosi e monitor in ingresso o nel negozio;
- espositori disposti sui lati del negozio e in tutta la sua profondità. Tali espositori hanno forme e stili vari a seconda del settore in questione. In ambito cosmetico, essi sono generalmente obliqui. E' inoltre opportuno ricordare, con riferimento a questo ultimo punto, che gli espositori di cosmetici presenti in particolare nelle grandi superfici, hanno una forma classica, un piano inclinato dotato di cassetti nella loro parte inferiore e scomparti e scanalature in cui sono riposti i cosmetici;
- mobili posti nella corsia centrale del negozio, la cui superficie superiore è utilizzata per presentare i prodotti;

Tale logica di layout risponde a dei principi di design e di merchandising ben noti in materia di ottimizzazione dello spazio, principi che, una volta applicati, portano al seguente schema comune di layout:

## DISEGNO

”

Le società ricordano che il carattere ordinario e banale di tale layout è tanto più evidente nella misura in cui i progetti di cui al fascicolo di KIKO dimostrano come l'architetto abbia in realtà disegnato elementi modulari che possono essere adattati all'architettura dei negozi in cui sono allestiti e che il layout rivendicato da KIKO non viene utilizzato in tutti i suoi punti vendita (si vedano allegati 4A e 4B di KIKO).

Infine esse menzionano la decisione del Tribunale di Roma e fanno riferimento alla sua motivazione nonché alla decisione resa dalla Divisione Esame dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (qui di seguito "EUIPO") e confermata in appello e relativa alla richiesta di registrazione



di un marchio tridimensionale che riproduceva l'allestimento ricordato da KIKO nella presente controversia.

Le società rilevano inoltre che i colori usati da KIKO non sono costanti, dato che KIKO fa uso anche del colore arancione e che l'impiego di bianco, nero, grigio e lilla, rosa o violetta è un abbinamento cromatico comune nel settore. Inoltre, le società indicano che il premio MAPIC rivendicato da KIKO non è affatto riferibile al suo allestimento, dato che è stato conferito a KIKO per la "Miglior espansione internazionale" e il fatto che il layout sia stato progettato da un architetto di fama non è sufficiente a stabilirne l'originalità.

Infine, esse sottolineano che l'impronta della personalità dell'arch. Iosa Ghini non si pone a livello della composizione abbozzata di questi, ma solo nell'espressione dettagliata degli elementi che compongono il suo allestimento.

BVMW sottolinea ulteriormente l'assoluta necessità di conciliare la tutela del diritto d'autore con la libertà di espressione, la libertà di commercio e industria e la libera concorrenza, nonché il fatto che la libertà è la regola e il monopolio l'eccezione.

Nelle sue sentenze pronunciate in particolare nel 1989, la Corte di Cassazione aveva ammesso che la forma concreta rivendicata doveva essere originale in quanto vi si doveva trovare "*l'espressione dello sforzo intellettuale del suo autore*" (Cass. 27 aprile 1989, Pas. I, p.908) e "*l'impronta personale dell'autore*" (Cass. 25 ottobre 1989, Pas. 1990, I, p.239).

In altre parole, "*in queste sentenze il criterio dell'originalità che condiziona la protezione mediante il diritto d'autore è quindi circoscritto alle opere per le quali l'autore ha prestato uno sforzo intellettuale conferendo all'opera il suo carattere individuale o, altrimenti detto, alle opere recanti l'impronta della personalità dell'autore*" (A. JOACHIMOWICZ, Oss. sotto Cass. 26 Gennaio 2012, JLMB 2012/21, p.981 e segg.).

Nella sua sentenza del 26 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha adottato il criterio di "*creazione intellettuale propria al suo autore*", abbandonando la nozione di "*impronta personale dell'autore*".

Tuttavia, e come giustamente sottolineato dalla signora JOACHIMOWICZ, "*l'utilizzo del termine 'propria' implica necessariamente, a Nostro parere, l'apprezzamento dell'apporto personale dell'autore che caratterizza la sua creazione, senza il quale non sussiste protezione. Inoltre, la Corte di Appello di Bruxelles assimila molto giustamente 'la creazione intellettuale propria al suo autore'*

*'all'opera che rivela 'espressione dello sforzo intellettuale dell'autore, condizione indispensabile per attribuirgli il carattere di individualità necessario affinché vi sia creazione' (Bruxelles 20 ottobre 2011)'".*

In ogni caso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per il tramite delle sue sentenze INFOPAQ, PAINER e DATAKO, sottolinea che: "*Non è che attraverso la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole che è concesso all'autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale e di conseguire un risultato che costituisca una creazione intellettuale*" (considerando 44 e 45 della sentenza INFOPAQ).

*"(...)Una creazione intellettuale è propria al suo autore quand'essa rifletta la personalità di costui. Questo è il caso se l'autore è stato in grado di esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell'opera effettuando scelte libere e creative...".*

*"Per quanto riguarda la costituzione di un database, tale criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in esso contenuti, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale, effettuando scelte libere e creative, e imprime il suo tocco personale. Al contrario, detto criterio non è soddisfatto quando la costituzione del database è dettata da considerazioni tecniche, norme o vincoli che non lasciano spazio alla libera creatività"* (considerando da 88 a 92 del caso PAINER ).

Da queste tre sentenze emerge, come ha sottolineato la signora JOACHIMOVICZ, che "*l'impronta della personalità dell'autore è e rimane l'elemento centrale, che caratterizza l'originalità della creazione. La Corte di Giustizia non si limita ad esaminare se l'opera oggetto di disputa sia una creazione intellettuale propria all'autore. Va oltre. Ricerca gli elementi originali che contraddistinguono l'opera oggetto di disputa mediante la personalità dell'autore*" (A. JOACHIMOVICZ, op cit. p. 981 e segg.).

Nel caso in esame, i diversi elementi che fanno parte della composizione oggetto di disputa e come indicati nel numero di sette da KIKO, non sono originali nella loro forma abbozzata (in questa sede non viene considerata la forma compiuta o espressione dettagliata).

In effetti, è sufficiente riprendere i sette elementi del layout in oggetto per convincersene:





- 1) "un ingresso fiancheggiato da due cartelloni pubblicitari verticali di colore bianco posti in vetrina sull'affaccio del negozio"

Diversi negozi caratterizzati da spazi aperti a porta scorrevole o meno, hanno anch'essi un ingresso "fiancheggiato" da due pannelli pubblicitari.

- 2) "una visione totalmente sgombra fino al fondo del negozio, in particolare attraverso le corsie laterali che corrono lungo gli espositori obliqui"

Questa configurazione si ritrova in un numero considerevole di negozi "open space", concept architettonico diffuso e non appropriabile.

- 3) "espositori obliqui disposti sui lati del negozio e in tutta la sua profondità: tali espositori sono dotati di cassetti nella loro parte inferiore e scomparti e scanalature in cui i cosmetici sono direttamente collocati con o senza confezione o disposti in contenitori in plexiglas trasparente sulla parte inferiore"

Nuovamente, diversi negozi a superficie ridotta utilizzano questo tipo di espositori lungo le due pareti laterali e su tutta la profondità del negozio. Questa forma di espositori si rende necessaria in ragione di una funzione tecnica evidente che consiste nell'ottimizzare la presentazione e la visibilità del numero massimo di prodotti e che da anni viene utilizzata nelle profumerie.

- 4) "pannelli che sovrastano gli espositori obliqui in cui sono inseriti schermi LCD rettangolari"

Schermi LCD di questo tipo esistono da anni in altre attività commerciali e sono collocati sulle pareti sopra i prodotti.

- 5) "mobili dai bordi curvilinei, posti nella corsia centrale del negozio, la cui superficie superiore è utilizzata per presentare prodotti"

In quasi tutti i negozi si trovano simili isole centrali ove vengono posizionati i prodotti.

- 6) "un abbinamento cromatico dominato dal bianco (arredamento), nero (pavimento) e rosa / viola (in altezza)"

Si tratta di colori utilizzati generalmente nel settore cosmetico e questo non ha nulla di originale.

7) “le luci utilizzate generano un ‘effetto discoteca’, particolarmente apprezzato da un pubblico giovane, vale a dire il target di riferimento”

Ancora una volta, basta recarsi in qualsiasi negozio di tendenza per i giovani (a prescindere dai prodotti che vi si vendono: abbigliamento, accessori, gadget, cosmetici, ...) per constatare l’impiego di giochi di luci ad “effetto disco”.

Da quanto precede si evince che ciascuno dei sette elementi suddetti è banale e non appropriabile, in quanto tale, ai sensi del copyright - in ogni caso non a livello della loro forma abbozzata.

La loro combinazione, con conseguente composizione rivendicata sotto forma abbozzata, è originale ai sensi del diritto d’autore?

Certamente è indiscutibile che la combinazione di elementi banali può portare, in alcuni casi, ad una composizione originale ai sensi del diritto d’autore.

In questo caso, è parere di questa Corte che la combinazione di questi sette elementi di per sé non costituisca una composizione originale.

Infatti, tale composizione, come è stata formalizzata nello schizzo che KIKO ha depositato a sostegno della sua domanda di marchio e per la quale attualmente rivendica una richiesta di protezione ai sensi del diritto d’autore nella sua forma abbozzata, come qui di seguito riprodotta,

## DISEGNO

non è il risultato di libere scelte creative da cui emergerebbe un tocco personale che rivelerebbe l’impronta della personalità Massimo Iosa Ghini.

Ciò è ancora più vero nella misura in cui dall’esame delle produzioni del fascicolo di KIKO se ne evince che l’allestimento di questi vari elementi, la cui “*formalizzazione*” è comunque oggetto di rivendicazione, può essere molto diverso a seconda della forma e dell’area dei negozi di KIKO (si vedano in particolare gli allegati 4A e 4B del fascicolo di KIKO). Parimenti, il colore “*rosa-viola*”

(anche se a parere di questa Corte sembrerebbe più appropriato parlare di tono “lilla”) rivendicato da KIKO e ampiamente sostenuto nella sua forma abbozzata come elemento identificativo della composizione, non si trova sistematicamente in tutti i suoi punti vendita (anzi, delle immagini depositate nel fascicolo KIKO consentono di constatare che il colore viola è sostituito da un color corallo). Infine, gli schermi LCD non appaiono nella forma abbozzata, elemento a sostegno della richiesta.

KIKO non può quindi avanzare diritti su un allestimento formale (o una combinazione formale di elementi abbozzati) variabile, quando invece è la forma data a questa combinazione che viene rivendicata come originale, proprio perché abbinerebbe in maniera del tutto specifica i sette elementi di per sé non proteggibili.

I diversi elementi che compongono la composizione di KIKO si ritrovano negli allestimenti di molti altri negozi “*open space*”, sia nel settore dei cosmetici che in altri settori (ad esempio PEARL) e nella medesima configurazione (tenuto conto dei vincoli di spazio, di ottimizzazione, di marketing, di moda, ...) così che tale composizione di KIKO, per giunta variabile, non merita di vedersi conferito un diritto a favore di KIKO.

*“Una prestazione soddisfa la condizione di originalità se dalle circostanze si evince che l'autore ha disposto di una libertà che appare come 'principale' in relazione ai vincoli in capo a questi (vincoli tecnici legati alla funzionalità dell'opera da realizzare, vincoli economici legati ad esempio ai costi di produzione e/o alle necessità della produzione, ecc. Al contrario, la 'prestazione' non sarà 'originale' e sarà quindi esclusa dalla protezione del diritto d'autore se la libera creatività di cui ha beneficiato l'autore si dimostra 'accessoria' o 'marginale' rispetto ai vincoli (in questo caso, la funzione, le specifiche tecniche hanno determinato in via principale la forma dell'opera. (...) . La tendenza 'massimalista' che consiste nell'inferire l'originalità dalla semplice esistenza di una libertà di scelta in base al modello di un nesso d'implicazione necessario non può essere approvata. Una siffatta concezione di originalità conduce in effetti alla conseguenza assurda della potenziale protezione mediante il diritto d'autore della maggior parte delle prestazioni umane”* (M. Buydens, *Quelques considérations sur le contenu de la condition d'originalité*, A&M, p.383).

In effetti non sarebbe ragionevole concedere ad un solo operatore economico il monopolio su una tale composizione che non è contraddistinta dalla personalità di Massimo Iosa Ghini.

Il fatto che tali elementi facciano parte di uno stile “*bolidista*”, “*open space*” o “*pulito e futurista*” non è sufficiente per consentire la loro monopolizzazione in capo a KIKO in virtù del diritto d'autore



(che, si richiama, costituisce un'eccezione ai "principi sacri e sacrosanti" della libertà di commercio e industria, della libera concorrenza e della libertà di espressione).

Non si può presumere che la ripresa di una tale combinazione (come forma abbozzata e non nella sua forma compiuta, ovviamente) possa essere vietata non solo a tutti i concorrenti di KIKO, ma anche a qualunque altra società commerciale qualunque sia l'attività che vi viene esercitata, poiché il diritto d'autore non tiene in considerazione il rischio di confusione, ma esclusivamente la forma (se questa è originale). Ai sensi della tesi di KIKO, e se in base a tale tesi dovesse essere emanata un'ordinanza di concessione di inibitoria, molte altre aziende potrebbe vedersi infliggere la stessa sanzione, concedendo così un monopolio esorbitante a KIKO.

Ciò che contraddistingue l'opera della personalità di Massimo Iosa Ghini, vale a dire l'originalità dei negozi KIKO, non si trova nella composizione o forma abbozzata, ma nelle forme specifiche (vale a dire la forma compiuta, definitiva e dettagliata) di alcuni elementi che compongono l'insieme e che non sono oggetto di controversia, in quanto nessuna di tali forme compiute è presente nel negozio WJCON di Liegi.

La domanda di KIKO è pertanto infondata.

Nella misura in cui questa Corte ritiene che la contestata composizione non presenti il carattere originale richiesto, necessario per avvalersi della tutela posta in essere dall'articolo XI.165 del CDE, non si rende necessario accertare se la configurazione nel negozio in franchising di BVMW riproduca il layout di KIKO.

Con riferimento alle spese, questa Corte rileva che WYCON richiede un risarcimento per il procedimento. Orbene, tale richiesta non può essere accolta in quanto l'interveniente volontaria, che non richiede nessuna condanna a sua favore, è tenuta a sostenere le proprie spese.

BVMW chiede dal canto suo che KIKO sia condannata al risarcimento delle spese procedurali di 7.500 euro. La complessità della causa che ha portato BVMW a dover ricorrere ad un avvocato specializzato in materia di diritto intellettuale, giustifica tale richiesta di risarcimento di 7.500 euro.

**PER QUESTI MOTIVI,**

Noi, Natalie Vos de Wael, giudice f.f. di presidente del Tribunale di commercio di Liegi (articolo 319 CJ, Codice giudiziario belga), assistita da Chantal Vandenput, cancelliere,

Dopo aver sentito le parti, deliberiamo come segue:

Dichiariamo la domanda in intervento volontario della società WYCON SRL di diritto italiano ricevibile.

Dichiariamo la domanda della società KIKO SpA di diritto italiano ricevibile, ma infondata e la rigettiamo.

Condanniamo la società KIKO SpA di diritto italiano a sostenere le proprie spese e a versare a SPRL BVMW 14 un risarcimento delle spese procedurali pari a 7.500 euro.

Redatto e pronunciato in lingua francese, presso il Tribunale di commercio di Liegi, divisione Liegi, all'udienza pubblica del 6 dicembre 2016.

Il Cancelliere

La Presidente f.f.

Firma illeggibile

Firma illeggibile

08/02/2017  
Renata Sartati  
Traduttrice Giurata  
Iscritta all'Albo dei Periti  
del tribunale di Milano  
col N. 5737 C.T.

Natalie Vos de Wael



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

### Verbale di giuramento traduzione stragiudiziale

Modulo per traduttori iscritti all'Albo

Traduttore iscritto all'Albo di MILANO.

In data 09/02/2017, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano, avanti al sottoscritto

Cancelliere è personalmente comparsa la Signora Reinata Sarfati

nata a Milano prov. (MI) il 26/07/1936 residente in Milano prov. (MI) in via Mercadante, 3  
identificato con documento Patente di guida n. U1R041812A

rilasciata da U.C.O. il 12/03/1965

iscritta nell'Albo dei Traduttori del Tribunale di Milano al n. 5727CT

per le lingue inglese, francese, spagnolo

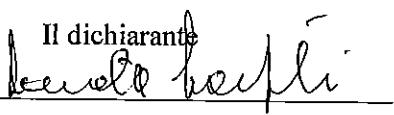
la quale esibisce la traduzione dalla lingua francese alla lingua  
italiana effettuata in data 08/02/2017 e chiede di poterla asseverare con giuramento ai sensi di legge.  
Dichiara, altresì, che il documento tradotto è una copia.

Ammonita ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dall'art. 483 c.p.<sup>(1)</sup> la comparente 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<sup>(2)</sup>.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
donna Annamaria RESTELLI

09 FEB 17 - 004376

NOTA BENE:

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

<sup>1</sup> "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

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

