



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Apelação nº 269/16.9YLSB.L1

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa

Nestes autos de procedimento cautelar, as requerentes KIKO S.p.A. anteriormente denominada KIKO S.r.L, vide procuraçao de fls 32, com sede em Via Paglia 10, 24122 Bergamo, Itália, com o número fiscal 02817030162, e KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESSOAI, IDA., com sede na Avenida da Liberdade, nº 100, 2.º andar, Lisboa, demandaram as requeridas WJCON, S.r.l, com sede em Milão, Itália, CN & FC LODGE - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, LDA., com sede no Campo Pequeno, nº 40, 4.º sq., 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:

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 54Q supra [ARTIGO 53<sup>a</sup>: as lojas WYCON cosmetics em Portugal, conforme se pode verificar pelas fotografias juntas, caracterizam-se pelo 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; ecrans de televisão encastrados transmitindo "videoclips" e tutoriais/explicações de maquilhagem; disposição das



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

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 JCON 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 DREAM DEDICATION 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 WIJCO tem, em diversos países, imitado nas suas lojas o layout e design único e distintivo as lojas das requerentes, numa estratégia muito clara de beneficiar e aproveitar o prestígio e reputação da marca KIKO.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

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

Num outro plano, acresce que a imitação pelas requeridas das características do aspetto visual das lojas e dos produtos das requerentes, amplamente



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

conhecidos do público, cria efetiva confusão nos consumidores, constituindo, portanto, um ato típico de concorrência desleal, proibido pelo disposto no artigo 317.º, nº 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial.

\*

As requeridas, citada 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.

\*\*\*\*\*

### Os factos apurados

1) 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 nº/s 01612412 e 012612982, conforme docs. Nº/s 1 e 3 juntos com o RI [requerimento inicial].

2) A requerente KIKOKOS PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA. é uma sociedade de direito português, representante da requerente KIKO S.p.A. em Portugal.

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

4) 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 apresentada as suas lojas.



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

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

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

7) 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.

8) Tendo o gabinete losa 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 Mi/ano", o qual foi posteriormente transmitido requerente KIKO, tudo conforme does. n.os 14,15 e 16 juntos com o RI.

9) 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.

10) As lojas das requerentes obedecem - salvo exceções em que o contexto arquitectónico 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].

11) Em 2014, a requerente KIKO ganhou o prémio MAPIC, conforme doc. nº 62 junto com o RI.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

12) Revistas da especialidade divulgaram o novo layout da requerente KIKO introduzido pelas lojas, conforme docs, nº/s 63 e 64 juntos com o RI.

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

13) Com um suporte publicitário ("mupi" de interior) vertical e retro-iluminado inserido em cada lateral a entrada, na frente da loja, deliberadamente desprovidos da apresentação habitual e 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.

14) 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.

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

16) 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 e, com gavetas na parte inferior, concebidas e feitas à medida para alojar os produtos

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

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



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

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

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

21) 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. nº 66 junto com o RI.

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

22) Em Portugal existe 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.

23) 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.

24) 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.

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



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

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

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

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

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

30) Em Portugal o layout e aparência das lojas das requeridas CN & FN LODGE e DREAMOEDICATION (doravante designadas apenas por "lojas WYCON Cosmetics") é o que consta nas fotografias que constituem os docs. nº/s 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].

31) 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.

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

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



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

34) Em Itália, a requerente KIKO, em 2012, encomendou a realização do estudo de mercado cuja cópia constitui o doe, nº 104.

35) Em Itália, a requerente KIKO, em 2013, encomendou a realização do estudo de mercado cuja cópia constitui o doc. nº 105.

36) Os vestuários das vendedoras das lojas das requerentes e das requeridas integram t-shirt preta e cinto pincéis.

37) 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. nº 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).

38) 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. Nº/s 113 e 114, e ainda fls. 999 a 1002).

39) 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.

40) 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 coséticos por parte dos consumidores.

41) 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 colarações mate;



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

- 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 aspecto geral (consequência direta do tipo de produto em causa e da função que exercem, sendo, por isso, utilizado por várias marcas concorrentes no mercado, mo 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 KIK 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 ,na sua maioria, projectores 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 actividade comercial; a KIKO opta por disfarçar os LCD's nas "forras" das paredes, enquanto a WYCON cria molduras espelhadas para os mesmos.



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

42) Nas lojas das marcas "Flormar", "tStyle" e "Kioma", conforme fotografias que constituem o doc.nº 5 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

43) Os cintos porta pincéis têm uma função indispensável no âmbito da profissão de maquilhador

44) Quanto aos demais factos figurativos, por impossibilidade de os conseguirmos aqui reproduzir, remetemo-nos para o que consta da decisão da 1ª Instância (sublinhado nosso)

\*\*\*\*

Factos não provados

-Do requerimento inicial

1-A requerente KIKO S. p .A é titular das marcas da União Europeia nº/s 012612461 e 013259891

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



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

3) As iniciativas comerciais das requeridas são réplicas das iniciativas comerciais das requerentes

4) Art.º/s 6º,8º,17º,21º,22º,33º,50º,87º,91º,92º,93º e 94º

-Da oposição

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

2) Art.º/s 75º e 76º

\*\*\*\*\*

A final foi proferida a seguinte 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 LD" ..."*

É esta decisão que as requerentes impugnam, formulando estas conclusões:

I.As Recorrentes n o concordam com a decisão do Tribunal de não dar como provados os artigos 6º,21º, 33º,91º,92º do Requerimento Inicial.

II. Bem como não concordam com a caracterização que é feita das lojas das marcas "Flormar"; "ItSty e" e "Kioma", nomeadamente quando a sentença refere e dá como provado que esta têm: "um suporte publicitário retro iluminado em cada lateral da entrada"; "uma e rutura de continuidade em toda a loja, com expositores de perfil inclinado"; "ilhas na zona central da loja" e "écrans de LCD encastrados nas paredes".



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

III. Começando pelo artº 6º do Requerimento Inicial, não foi dado como provado que o investimento das recorrentes na apresentação das suas lojas acendeu a mais de dois milhões e meio de euros

IV. A testemunha Pietro Minaudo, no seu depoimento referiu de uma forma clara, e que nem sequer foi objecto de contraditório, que desde 2005 o investimento das Recorrentes foi superior a "três milhões de Euros".

V. Assim, não se comprehende o porquê de não se ter dado como provado por referência ao artigo 6º do Requerimento Inicial que o investimento das Recorrentes com a apresentação das suas lojas foi superior a dois milhões e meio de Euros (no caso, cerca de três milhões). O que permite concluir pela magnitude do investimento realizado e do grau de compromisso das Recorrentes em criarem e desenvolverem um modelo de loja absolutamente original.

VI. No que respeita ao artº 21º do Requerimento Inicial, refere-se que nunca até aqui, se tinha encontrado este sector da cosmética e da perfumaria, uma forma tão inovadora da loja, quer pelas características individuais que foram acima referidas e enumeradas , quer pela combinação dessas mesmas características.

VII. Tal foi confirmado ela testemunha Pietro Minaudo, o qual, na sequência da explicação detalhada que faz de todo investimento efectuado pelas Recorrentes na criação e desenvolvimento das suas lojas, faz uma clara distinção entre as características que existiam, no passado, nas lojas do sector de cosmética e perfumaria e aquilo que foi trazido de novo pelas lojas das Recorrentes.

VIII. Também a testemunha Madalena Toscano referiu bem o carácter inovador das lojas da Kiko na forma como a loja está disposta interiormente e como tal tem impacto na abordagem do cliente , mudando manifestamente aquilo que era usual no sector dos cosméticos.

IX-Aliás, diga-se ainda que mal se percebe que não se tenha dado este facto como provado este artigo 21º, quando ficou provado que:



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

A Requerente tem inovado na forma de venda de cosméticos, a qual se baseou durante considerável tempo na tradicional perfumaria" - parágrafo terceiro dos factos provados.

"Desde 2005, a Requerente KIKO S.p.A. empreendeu um conjunto de acções visando trazer inovação à forma de venda dos seus produtos e na forma como são concebidas e apresentadas nas suas lojas "-parágrafo quarto dos factos provados.

X. Por uma questão de coerência , também o artigo 21 ° do Requerimento deveria ter sido dado como provado.

XI. No que respeita ao artigo 33º do Requerimento Inicial, onde se afirma que a disposição e formato das luzes nas lojas das Recorrentes visa criar um efeito de discoteca, indo de encontro ao público-alvo que são os jovens, tal também foi confirmado pela testemunha Pietro Minaudo.

XII. Sendo que nenhuma testemunha ou outro meio de prova retiraram credibilidade a essa afirmação. Devendo deste modo, dar-se como provado o artigo 33º do Requerimento Inicial

XIII. Quanto aos artigos 91º e 92º do Requerimento Inicial, os mesmos referem que os factos descritos ao longo do Requerimento Inicial têm sido causa de confusão em que os consumidores pensando tratar-se de uma loja Kiko, acabam por adquirir produtos das lojas Wycon.

XIV. Para este efeito importa atentar desde logo ao depoimento da testemunha Joana Costa, a qual, baseada na sua experiência profissional e como trabalhadora e funcionária de loja das Recorrentes, descreveu explicitamente casos de clientes que tomavam lojas as Recorridas como sendo das Recorrentes, incluindo casos de clientes que pediam para trocar produtos Wycon estando numa loja da Kiko. Também a testemunha Madalena Toscano teve oportunidade de dar conta de diversas interpelações de terceiros que confundiam as lojas Kiko e Wycon



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

xv. Existe também prova documental relevante que não foi tida em consideração pelo Tribunal. Assim, foi junto como documento nº 104 do Requerimento Inicial (fls. 231), um vasto estudo e mercado de modo a perceber até que ponto os consumidores confundiam as lojas da 1<sup>a</sup> Requerente com as das Recorridas, tomando estas como se fossem lojas da KIKO

XVI-Um segundo estudo de mercado teve lugar em 2013 (que se juntou como documento nº 105 do requerimento inicial (a fls. 251), com a mesma metodologia, o qual em traços gerais confirmou os resultados do primeiro estudo de mercado.

XVII. Estes dois estudos são de uma enorme clareza quanto aos resultados, destacando-se quer o reconhecimento do carácter inovatório e singularidade das lojas da 1<sup>a</sup> Requerente, quer o enorme grau de confundibilidade que as lojas das Recorridas trazem consigo ao imitar o design e layout das lojas da KIKO.

XVIII. O Tribunal desvalorizou estes estudos por terem sido impugnados pelas Recorridas na medida em que não terá sido feita qualquer prova acerca da sua idoneidade. Ora, a impugnação das Recorridas foi meramente genérica, não se compreendendo porque razão o Tribunal não concorda com a sua idoneidade

XIX. Salvo o devido respeito, não tendo sido aduzidos suficientes razões para colocar em causa a falta de idoneidade destes estudos como suficiente meio de prova, devem os mesmos contribuir para prova que efectivamente os consumidores confundem as lojas Kiko com as lojas Wycom.

XX- Mas outros meios de prova foram trazidos aos autos (e que nem sequer foram objecto de apreciação pelo Tribunal). Por exemplo, referimo-nos aos próprios blogues internacionais e nacionais como é o caso do documento nº 106 do Requerimento Inicial, de fls. 270 o documento nº 107 do Requerimento Inicial, de fls. 276; o documento nº 108 junto com Requerimento Inicial; o documento nº 109 junto



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

ao Requerimento Inici 1, de fls. 288; o documento n.º 110 do Requerimento Inicial, de fls.291.

XXI. Todos estes casos são evidentes de consumidores que acabaram por ser induzidos em erro pela forma ilícita como as Recorridas reproduzem nas suas lojas as características das lojas das Recorrentes. Devem assim ser dados como provados os artigos 91º e 92º d Requerimento Inicial.

XXII. Importante é também a (errada) apreciação que o Tribunal faz no sentido de que as lojas das marcas "Flomar"; "ItStyle" e "Kioma" têm: "um suporte publicitário retro iluminado em cada lateral da entrada"; "uma estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores e perfil inclinado"; "ilhas na zona central da loja" e "écrans de LCD encastrados

XXIII. Para daqui concluir que os elementos comuns nas lojas das Recorrentes e das Recorridas são igualmente utilizados por estabelecimentos comerciais de outras marcas.

XXIV. A testemunha Pietro Minaudo distingue claramente o caso das Recorridas do caso de outras marcas. Também a testemunha Madalena Toscano, quando foi confrontada com essas fotografias distinguiu o caso das Recorridas das outras marcas. Reconhecendo que existe uma tendência geral que é seguida pelas diversas marcas mas que depois o detalhe são manifestas as diferenças entre as lojas das Recorrentes e as lojas dessas marcas (que não sejam Wycon).

XXV. Analisadas as fotografias de páginas 535, também não se pode concordar com a constatação do Tribunal de que os elementos comuns às lojas das Recorrentes e das Recorridas são igualmente utilizados em estabelecimentos comerciais de outras marcas, conforme análise feita em pormenor nestas alegações.

XXVI. Basta uma análise breve das fotografias para se concluir que as semelhanças entre as lojas Kiko e as loja Wycon são muito maiores e evidentes do



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

que entre estas lojas e as lojas das marcas que se referem as fotografias de fls. 535 e verso.

XXVII. É assim errado dar como provado que todas as lojas das marcas "Flormar"; "ItStyle" e "Kioma" têm: "um suporte publicitário retro iluminado em cada lateral da entrada"; "uma estrutura de continuidade em toda a loja, com expositores de perfil inclinado"; "ilhas na zona central da loja" e "écrans de LCD encastrados nas paredes".

XXVIII. Como é errado ainda dizer que embora, em alguns casos, possam existir esses elementos, a forma a mesma e o ambiente que transmitem é o mesmo. Tal não é verdade porque, por exemplo, as ilhas e as estruturas inclinadas estão longe de reproduzir a mesma forma das lojas Kiko (e por consequência da Wycon) e o ambiente e a sensação o que criam é diferente, desde logo face à mistura de cores envolvidas,

XXIX. Quanto à aplicação do Direito, só por si, os factos dados como provados pelo Tribunal, já permitiam que o Tribunal concluisse pela procedência deste procedimento cautelar

XXX. Mas a estes factos deve acrescer a prova dos artigos 6º, 21º, 33º, 91º e 92º do Requerimento Inicial, nos termos acima expostos, assim como não deve ficar provada a conclusão do Tribunal ai de que os elementos comuns nas lojas das Recorrentes e das Recorridas são igualmente utilizados por estabelecimentos comerciais de outras marcas (parágrafo 43 os factos provados).

XXXI. É certo que existe algumas diferenças entre as lojas das Recorrentes e das Recorridas mas não são essas diferenças se diluem na sensação geral e de conjunto de tem o designado "consumidor médio" como também as diferenças são de pormenor e irrelevantes para quem entra nas lojas das Recorrentes e das Recorridas.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

XXXII. Reconheça-se, no entanto , que o Tribunal para fundamentar a improcedência do procedimento cautelar não colocou tanto em causa a existência dos elementos comuns e a sensação de forte semelhança entre as lojas das Recorrentes e das Recorridas como antes o facto de esses elementos comuns poderem ser encontrados na generalidade das lojas das marcas que operam no mercado de cosméticos (o que já vimos acima não ser verdadeiro)

XXXIII. Note-se ainda que, e bem, o Tribunal recorrido não coloca em causa o suporte legal da pretensão d Recorrentes ("Com efeito, se provada a versão integral dos factos adiantada pelos requerentes no seu requerimento inicial, o convocado artº210-G do CDADC ( nos seus nº/S 1, alíneas a) e b) e 2] constituiria suporte legal bastante para o deferimento das pretensões da tutela judiciária das mesmas requentes").

XXXIV. Ou seja , o Tribunal não acolheu a tese das Recorridas vertida na sua Oposição, e considerou que o layout e design distintivo das lojas das Recorrentes pode ser tutelado no âmbito da protecção legalmente conferida ao direito de autor.

XXXV.Dos factos acima expostos resulta assim que a 1<sup>a</sup> Requerente é a titular do projecto de design do interior os seus estabelecimentos.

XXXVI. Mais resulta os factos acima expostos que as Recorridas têm vindo a implementar na suas lojas em Portugal o conceito constante obra de arquitectura encomendada e adquirida pela 1<sup>a</sup> Requerente, sem que que para tal tenham sido autorizadas por esta.

XXXVII. Donde, a utilização que tem vindo a ser feita pelas Recorridas daquela obra de arquitectura é ilícita, violando o direito de autor da 1<sup>a</sup> Requerente e o consequente direito exclusivo de fruição e utilização da obra, nos termos do disposto nos artigos 67,68 nº2 alíneas b), i) e l), do Código do Direito de Autor e dos Direitos



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

XXXVIII. O que justifica apresentação desta providência cautelar na medida em que há uma actuação das Recorridas que viola o direito de autor das Recorrentes, estando reunidos os elementos de que depende o decretamento da providência cautelar prevista no artigo 210.º-G do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos,

XXXIX. Num outro plano, acresce que, decorre igualmente do exposto que a imitação pelas Recorridas as características do aspecto visual das lojas e dos produtos das Recorrentes, amplamente reconhecidos do público, cria efectiva confusão nos consumidores, constituindo, portanto, um acto típico de concorrência desleal, proibido pelo disposto no artigo 317.º, n.º 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial.

XL. Ao actuarem desta forma, as Recorridas, sem autorização, tiram partido da reputação e clientela das Recorrentes, aproveitam-se dos esforços levados a cabo por esta última, minimizando o seu investimento e custos e assim obtendo lucros parasitários.

XLI. Pelo que a actuação das Recorridas configura, também, um comportamento de concorrência desleal parasitária, proibido pelo proémio do artigo 317.º do Código da Propriedade Industrial

XLII. Como se retirou dos factos acima descritos, existe uma lesão grave e facilmente das Recorrentes, na medida em que a confundibilidade e o proveito retirado pelas Recorridas aumenta significativamente com o tempo, o que justifica o pedido de decretamento da providência cautelar nos termos do artigo 338 nº1 do Código da Propriedade Industrial em virtude da aplicação do artigo 317 nº2 do mesmo Código.

XLIII. A sentença recorrida violou assim os artigos 67.º, 68.º, n.º 2, alíneas b), i) e 1), do Código do Direito d Autor e dos Direitos Conexos e o artigo 317.º do Código da Propriedade Industria.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

XLIV. Em suma, é manifesto que estão cumpridos os pressupostos de facto e de Direito que determinam a procedência deste procedimento cautelar.

\*\*

As apeladas Wycon S.r.L e FC Lodge -Importação Exportação Ld.<sup>a</sup> contra-alegaram ,pugnando pela improcedência do recurso.

\*\*\*\*\*

Atendendo a que o âmbito do objecto do recurso é definido pelas conclusões do recorrente ( artº663 nº2 ,608 nº2.635 nº4 e 639nº1 e 2 do Código de Processo Civil) , sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso ,exceptuadas aquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, o que aqui está em causa é a alteração da decisão sobre a selecção da matéria de facto e o preenchimento dos requisitos da providência cautelar.

### A) Alteração da decisão sobre a seleção da matéria de facto

Os apelantes entendem que os factos constantes dos artigos 6º,21º,33º, 91º e 92º do requerimento inicial deveriam ser considerados como provados

Quanto ao artigo 6º "O investimento à data, com a apresentação das suas lojas, ascende a mais de dois milhões e meio de euros , excluindo os custos de adaptação "

O Sr. Juiz entende que este facto é irrelevante para a decisão do objecto do litígio, pelo que o não considerou.

Não concordamos com este enquadramento, porquanto se nos afigura que esta factualidade pode reforçar, ou indicar a necessidade da empresa conseguir uma determinada imagem de marca, que a faça sobressair no mercado. O que poderá significar que existe um esforço da empresa se autonomizar de outras empresas,



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

nomeadamente, a R Wycon ,por recurso a um esforço de renovação física das suas lojas.

A este propósito, escutamos a testemunha Pietro Minaudo , director do departamento jurídico/legal da apelante KIKO , que referiu:

*“....desde 2003 a 2005 a KIKO investiu muito dinheiro na imagem das lojas...à data de hoje , o investimento global nessa renovação é superior a 3 milhões de € ...”*

### Termos em que será aditado o facto 4- A

“ O que se traduz num investimento global superior a 3 milhões de euros”

\*

Quanto à demais alteração à decisão sobre a matéria de facto, analisemos os depoimentos e documentos.

Auscultado o depoimento das testemunhas, em síntese:

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 de estudos de mercado juntos aos autos.

O arquiteto de interiores, trabalhou para outras marcas de renome, é famoso. Tem trabalhos na Europa e nos EUA .Ganhou um prémio por trabalhos para a Kiko , tendo sido reconhecida a imagem da Kiko como original numa feira da especialidade

Num 1º momento ,a KIKO vendia produtos de outras perfumarias .A partir de 2003 resolveram vender só nas próprias lojas. ; a KIKO começou a fazer negócio de monomarca

Tem presença em Europa, representados em 20 países do mundo---em Portugal 39 ,40 mais duas aberturas



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

O impacto à vista da Kiko é muito mais claro e Wycom mais escuro.

O WYCOM é concorrente da Kiko.

A Kiko é leader ,não obstante a Shepora pode estar em melhor posição ,mas é diferente ,pois representa outras marcas

Tal como resulta de pag 198 em Portugal a KIKO tem um reconhecimento de 100%

Os estudos efetuados têm também o objectivo de demonstrar que pode haver a confusão entre marcas . A este propósito, recorda que está a decorrer em Itália um processo semelhante a estes

As marcas que aparecem nos estudos são as reconhecidas no mercado

A Wycon não aparece por não a considerarem a mais relevante do mercado ---as reconhecidas no mercado

As lojas KIKO dirigem-se a um público jovem, pelo que o ambiente recreado terá semelhanças com o das discotecas, por via das luzes, música. Além do mais, pretende-se que o ambiente seja de luxo , limpo .Não é a imagem da serenidade que a Kiko quer passar

As lojas Kiko tem sempre o mesmo layout ( fls 892)

Aquilo que se pode notar nestas lojas ---e que foi objecto do contrato de design é a porta com dois displays com imagens ;a marca iluminada; móveis laterais oblíquos .Exposição de modo cuvette

O display lateral mostra como as pessoas se podem maquilhar e também aí se colocam novidades

Existem luzes, quer na zona térrea, quer na zona de cima, a fim de dar noção de amplitude. Além do mais existe iluminação traseira para acentuar as ilhas.

Existe uma ilha central curvilínea, onde é colocada a gama superior dos produtos. Quando entram, as pessoas deparam-se logo com esta ilha.

Deram especial atenção às cores: tecto preto , violeta ( Rosa e roxo) e branco nos expositores

Em todas as lojas, a decoração , exposição , sistema de luzes e cores é o mesmo .

A loja, enquanto projecto global, é objecto de estudo apurado de arquitetos próprios da KIKO e também de gabinete exterior .

A procura dos espaços tem sempre que permitir que as lojas tenham toda uma imagem uniforme .

A Kiko foi a 1<sup>a</sup> marca a ter cuidado com este aspecto arquitectónico „desde sempre.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

O que sabe da Wycon é que esta pretende colar-se à imagem da Kiko ;abriram mais de 100 lojas em Itália .Abrem também em franchising -tem litígios em Itália e Bélgica .Sabe que nasceu por volta de 2010 / 2012 e que em Portugal terá 4 a 5 lojas

As lojas Wycon são semelhantes com as lojas da Itália :a porta ,os displays laterais , a marca iluminada ,as ilhas centrais com as promoções em cima ,os móveis laterais inclinados -;luzes circulares ,efeito discoteca ;luzes terreas

Tecto preto, móveis brancos e cor-de-rosa

Os materiais são diferentes ,mas a qualidade de material não é perceptível .A 1<sup>a</sup> Imagem é que são semelhantes no geral ,ainda que reconheça que existem detalhes diferentes

Conhece as concorrentes ( fls 535) ,mas são bem diferentes : disposição de móveis rectos, não tem ilhas ,cores bem diversas

Na Flormar predomina o escuro e a marca não tem iluminação traseira .Os móveis laterais não são inclinados. Não tem luzes circulares. Mas, apenas o ecrã lateral.

Estudo de fls 231 foi feito em Itália, quando a testemunha ainda não trabalhava para a Kiko .Foi feito, pois já havia litígios com a Wycon .Destinou-se a instruir processos judiciais

A maneira como as empregadas se apresentam também são iguais, aventais, sacos dos produtos para seja mais cômodo levá-los à caixa de pagamento E também nas promoções, designadamente os nomes das campañas ,

Quanto à Internet ,os sites também são muito semelhantes

Admite que outras empresas tenham acompanhado o que a KIKO faz acerca da renovação de certas características, mas não ao nível da KIKO

Em Roma a KIKO não ganhou a providência cautelar. Na Bélgica a Kiko perdeu em 1<sup>a</sup> instância, mas a decisão ainda não é definitiva. Em Milão também não existem decisões definitivas.

Só conhece uma decisão do Tribunal de Roma .....providência cautelar ----a Kiko não venceu a providência cautelar ---foi o motivo pela qual a Kiko resolveram avançar com uma ação ordinária

O tribunal belga não deu razão à Kiko em 1<sup>a</sup> Instância .Ainda não decorreu o prazo de recurso.

Em Milão também ainda não existem decisões definitivas "



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

\*\*

Madalena Biscaya, desde 2013 que trabalha para a Kikocos na área manager. Coordena várias lojas

"....A Kiko tem 39 lojas no país com mais 2 aberturas previstas .Tem 3 pontos de mercado .

A Kiko tem a maior variação geográfica ,comparando com outras monamarcas ;é leader

As lojas são sempre organizados de forma muito básica, a fim que o cliente tenha logo o produto disponível sem precisar de imediato da colaboradora .A ideia é satisfazer o cliente de forma eficaz e rápida .Os layouts devem estar todos disponíveis , a manutenção e a disposição das coisas para que não haja diálogo verbal

Há um padrão comum; tem sempre a linha básica e as novidades à disposição ,sem que seja a colaboradora a apontar

As principais características --entradas amplas, sem vitrines, para facilitar e convidar a pessoa Os laterais comunicam as novidades .As cores são sempre iguais -chão e tecto tons escuros ,layouts tons claros.

Procuram uniformizar para distinguir.

Tudo para permitir a independência e o acesso do cliente aos produtos e que se mostre também dinamismo ,por via do jogo de cores e luzes, música e imagens .Por isso os dispositores são inclinados ,para um mais fácil acesso dos clientes.

Tem focos específicos para produtos, luzes terreas

A WYCON é também monomarca de cosméticos como a KIKO

Começaram a ouvir comentários dos gerentes de loja que havia lojas parecidas e que os clientes queriam mudar os produtos da Wycon .Apercebeu-se dessa situação em Odivelas Foi aqui que começaram a perceber que podia haver lugar à confusão.

Fis 946 e segs :-os ambientes ,tectos ,amplitude da entrada é o mesmo tipo de comunicação .O logotipo na parte de cima.

Visualmente , é a mesma regra .Fotograficamente é a mesma imagem que surge ao cliente

Reconhece algumas diferenças com a Wycon ,mas tecnicamente, a 1ª imagem que o cliente tem é de confusão

Quanto às outras marcas conhece mais umas que outras

Flomar ,It style ( no dolce vita Tejo) ,Kioma



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Os painéis inclinados fazem parte de uma tendência de mercado ,por permitir o acesso rápido e eficaz ao produto ,por parte do cliente.

Estamos a falar na tendência de mercado -painéis inclinados ..( permite acesso).

A questão do ambiente é importante ,mas quanto à Flormar a forma como é iluminada ,cores ,posição dos produtos é diferente .

O meio ambiente é diverso -a forma como estão posicionadas as luzes criam uma outra ambiência .O que o cliente tem que reconhecer é elementos familiares---conforto de luzes ,cestos que não estão nestas lojas

\*\*\*\*

Joana Alexandra Costa ,há mais de 4 anos que trabalha numa loja da KIKO

"Neste momento é gestora de loja

Como cliente é loja acessível e está sempre nas tendências.

Havia clientes que confundiam as lojas de Loures e Odivelas ;queriam trocar produtos que eram da Wycon

E foi ver a loja da Wycon e achou-a muito parecida, pelo ambiente ,pelas cores "

\*\*

Andrea Casali ,faz parte do quadro da empresa Wycon desde 2013 ,fazendo o trabalho de arquitectura de interiores

"Projectou a loja

O impacto à vista da Kiko é muito mais claro e Wycom mais escuro.

As linhas de base ( Kiko) são mais moles, redondas , cores ;móveis suspensos não apoiados como os da Wycon ,luzes encrustadas

Na Wycon os móveis são angulosos ,não redondos ,luzes não encrustadas

Na WYicom nas portas tem espelhos e tiras; consegue-se perceber um ambiente brilhante ao contrário do ambiente da Kiko ,que é mate

Quando se estuda um layout faz-se sempre um estudo para perceber a forma como os móveis são expostos

O produto de cosmética é fabricado por 3 ou 4 empresas. Quanto á embalagem são outras empresas que as fazem para as diversas marcas .Por isso ,há uma certa standartização .

O que distingue estes produtos são as marcas



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Existem linhas comuns nestas lojas de cosméticas, exposição de produtos, colocação de cestos , os make-up são sempre expostos em escada

Cada sector tem as suas regras de acordo com a estética dos produtos .E quem não as adopta , não vende

As duas marcas tem públicos diversos

Do ponto de vista da atmosfera ,a Kiko tem uma atmosfera mais doce mais serena .Contibuem para tal os materiais ,as formas dos móveis , que são branco ,lacados ,opacos ,cor pastel ,lilaz

Wycom tem um público mais jovem ,teenager ,pelo que as linhas são mais líquidas, muito espelho ,muita luz ,muito música .As cores fuchia -cor de rosa carregado

Estas cores são do reflexo da luz .Móveis são brancos e espelhados

O espaço dos centros comerciais são caixas ,ou seja , não tem elementos estruturais específicos .O espaço aberto é uma característica de quase todas as lojas

Encontra muitas semelhanças entre a Flormar e a KIKO. Pensa que a Flormar é anterior à Kiko..."

\*\*\*\*\*

Nuno Miguel Figueiredo ,director comercial ,mas com experiência na conceção de lojas e na construção de móveis ; tem trabalhado com arquitectos.

"...Existem sistemas de exposição,ou seja , existe uma base do sistema ,um conceito , que se uniformizam de acordo com o tipo de actividade da empresa comercializadora

O que sistinge as lojas KIKO são as cores ,preto,branco, lilaz e o vinco da marca ao longo da loja com a letra K

O tipo de clientes da KIKO e da WICON é diferente ; a Kiko é para adultos e Wycon é mais para público jovem

Já existe uma loja Kiko com uma decoração muito diferente ---na Rua Augusta em Lisboa .

Mas, as outras seguem o modelo das fotografias

O Kiko usa lacados

A Wycon usa materiais poliestireno de alto impacto , que veem de Itália .Os custos são muito superiores e muito mais difícil de trabalhar .As lojas eram forradas a pvs brilhante ,os intervalos eram espelhados ,bem como as gavetas Cores espelhados e preto ....

A loja da Wycon custa mais do dobro que a loja da Kiko



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

O impacto visual é muito diverso. Cada loja da Wycon parecia uma discoteca, luzes a apontar de modo a parecer movimento.

Hoje em dia ,a regra é a entrada ampla para apelar à entrada dos clientes.Cada vez vemos menos empregados .

Já fez móveis para a Flomar e sempre com o mesmo conceito ,mas material muito mais corriqueiro -- o modo de exposição é o mesmo ,tem expositores inclinados , mupis

Que conheça não vê outras lojas com outros expositores ...

Nunca ninguém lhe pediu para divergir em soluções,antes pelo contrário. a divergência estará nas luzes, cores ..."

\*\*\*\*\*

Pedro José Araújo ,arquitecto, trabalha na empresa Jofebar .Faz janelas e serralharia à medida ,projectos especiais ,planeamento do projecto e execução

"....Conhece as lojas dos centros comerciais

Os projectos dos espaços comerciais são adaptações aos espaços físicos e não ,propriamente, um projecto de arquitectura.

Dedicava-se à construção ou montagem de lojas -fabrico de mobiliário ,aplicação no local

Montou mobiliário que vinha de Itália ; uma das lojas da Wycon

As cores são todas pretas -os acrílicos da exposição é que são brancos .

Conhece outras lojas da Wycon ---fez levantamento destas lojas todas ,as dos autos

Chegou a fazer protótipo de móvel para que os Italianos aprovasssem ..."

\*\*

E examinados os documentos identificados nas alegações , o que resulta para que possamos alterar a decisão ?

Os documentos nº 104 e 105 são estudos de mercado encomendados pela KIKO , o que pode ,ou não ,abalar a sua credibilidade ,caso resultem dos mesmos ,ou de outros elementos probatórios factos que nos permitam concluir pelo valor técnico e isenção : não pode a apelante esquecer que a apelada os coloca em causa.



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Todavia, o que sucedeu é que as apelantes os juntam aos autos, mas sem que tenha tido qualquer cuidado<sup>1</sup> de ,em audiência de julgamento , os analisar com quem poderia ,do ponto de vista substantivo ,informar como chegaram aos resultados em causa: tornava-se imperioso esclarecer a margem de erro, que metodologia empregue e quaisquer outros aspectos a percepcionar por um especialista em estudos de mercado.

Ora tal não sucedeu, melhor, as únicas testemunhas que mencionam a alegada confusão, Madalena Biscaia e Joana Costa, fazem-no de uma forma muito simplista, genérica, vaga , que não podemos deixar de ter dúvidas acerca de tal:

---desconhece-se o número de pessoas a quem tal sucedeu, ou quem eram essas pessoas; jovens, profissionalmente activos sem tempo para aquisição dos produtos , pessoas de faixas etárias mais avançadas ,ou adolescentes ?

E que gama, ou gamas de produtos é que motivava o pedido de troca ? .

Em que períodos é que tal ocorreu?

Tudo perguntas que poderiam sinalizar a questão em causa, mas que ficaram sem qualquer tipo de resposta

Acresce que , o prémio MAPIC ( 2014 ) que a apelante ganhou foi de melhor expansão global de retalho e não de inovação ou de melhor conceito ( cf fls 431) .Por isso , nem este elemento probatório nos ajuda a descortinar a verdade dos factos .

É um facto que no ponto 4º se afirma que a KIKO tem inovado na forma de venda de cosméticos, tal como é confirmado pelas testemunhas Madalena e Pietro.

Contudo, esta factualidade não entra em contradição com o que as testemunhas Andrea Casali e Nuno Figueiredo também afirmam, ou seja, que o que diferencia, essencialmente, este tipo de produtos ligados à cosmética e perfumaria

---

<sup>1</sup> Sublinhado nosso



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

são as marcas, porquanto as fontes deste tipo de mercados são 3 ou 4 empresas que produzem e outras que embalam.

Daí que, haja um conceito e tendências que evoluem de acordo com as características do público alvo , as quais estão conectadas com toda o envolvimento sociológico desse mesmo público / consumidor ; não é por acaso que se fala em ambiente de discoteca, luzes, movimento, música para público mais jovem e ambiente luxuoso, tranquilo para outro tipo de consumidor.

É a própria testemunha Madalena que também fala em tendências de mercado, a propósito de painéis inclinados como expositores.

Aliás, apelando à noção de factos notórios, é do conhecimento de toda uma população urbana que frequenta espaços comerciais, que as lojas de referência<sup>2</sup> tem amplas entradas, a fim de " convidar" à entrada do público.

Assim, por tudo isto, entendemos que não está demonstrado que a KIKO tenha encontrado uma forma tão inovadora, como é referido no artº 21 , bem como também nada se apura , quanto aos pontos 91 e 92

\*\*\*\*\*

Quanto ao facto 33º

A disposição e o formato das luzes também visa criar um efeito de discoteca, indo de encontro ao público alvo que são os jovens consumidores.

É um facto que Pietro Minaudi assim o afirma ,mas as testemunhas Andrea e Nuno referem precisamente o contrário .E ambos justificam, de forma coerente , o que afirmam ,em conformidade com a síntese ,acima efectuada.

Por isso, está instalada a dúvida que não nos permite dar como provado o facto contido no artº 33

---

<sup>2</sup> Falamos por exemplo na FNAC , ZARA etc ....



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

\*\*\*

Finalmente, importa analisar as conclusões acerca da utilização em estabelecimentos comerciais de outras marcas de elementos comuns às lojas das requerentes e da requerida.

O ponto 42 da matéria de facto não é colocado em causa ,ou seja , a apelante não alega que a factualidade não seja a aí vertida .O que a apelante coloca em causa é que dessa factualidade se possam retirar consequências jurídicas explanadas na decisão

Por isso , como não está em causa a alteração da decisão sobre a selecção da matéria de facto , apenas no âmbito da subsunção dos factos ao direito se apreciará esta questão .

\*\*\*

Termos em que , a decisão sobre a selecção da matéria de facto manter-se-á ,à excepção do aditamento do ponto 6.

\*\*\*\*\*

No fundo, o que aqui está em análise é saber se, no caso, se verificam todos os requisitos das providências cautelares prevista no art.210º-G, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos;

Seguindo muito de perto o texto que serviu de base à intervenção no Centro de Estudos Judiciários, em 13/11/09, do actual Conselheiro do STJ, Dr.Abrantes Geraldes, intitulado «Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual», bem como o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 10/2/09, de que aquele ilustre Magistrado foi relator, enquanto Juiz-Desembargador, disponível in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt) dir-se-á que o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (doravante



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

CDADC), aprovado pelo DL nº63/85, de 14/3, já continha preceitos que visavam tutelar os direitos de autor edireitos conexos.

Porém, face a uma economia cada vez mais globalizada constatou-se a debilidade do sistema de protecção de direitos de propriedade intelectual no espaço da União Europeia, pelo que se apostou no sentido do reforço dos instrumentos processuais contra actos ilícitos de apropriação por parte de terceiros, tendo-se materializado tal estratégia na aprovação da Directiva nº2004/48/CE, de 29/4/04, vulgarmente chamada «Directiva Enforcement».

A transposição daquela Directiva para o direito nacional operou-se através da Lei nº16/08, de 1/4, que aditou ao CDADC, entre outros, o art.210º-G, cujo nº1 estabelece o seguinte:

*«1 – 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 continuaçāo da violação».

Verifica-se, pois, que as providências cautelares podem ser decretadas em duas circunstâncias:

1º – sempre que haja violação do direito de autor ou de direitos conexos;

2º – sempre que haja fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de autor ou de direitos conexos.

Assim, em situações de violação já efectivada, a lei torna a tutela cautelar independente da qualificação da situação de periculum in mora.

Por conseguinte, o deferimento das providências cautelares ao abrigo do citado art.210º-G, quando incidam sobre situações em que já tenha havido violação de direitos de propriedade intelectual, persistindo essa situação, prescinde do requisito da gravidade da lesão ou da sua irreparabilidade ou difícil



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

reparabilidade.

Deste modo, aquele art.210º-G regula um procedimento cautelar específico, paralelo aos demais procedimentos específicos do Código de Processo Civil ou previstos em legislação avulsa.

Por força do art.3º da Directiva nº2004/48/CE, as medidas e procedimentos devem assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, devendo ser «*justos, equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos e comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados*». Além disso, «*devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos no comércio livre e a prever salvaguardas contra abusos*».

Como é típico dos procedimentos cautelares, a apreciação das medidas basta-se com a formação de um juízo de verosimilhança, nos termos do art.368º, nº1, do C.P.C., que tanto interfere na verificação da titularidade do direito, como da situação de violação ou de perigo de violação.

No entanto, o disposto no nº2, daquele art.368º, segundo o qual a providência pode ser recusada quando se revelarem manifestamente mais gravosos os seus efeitos na esfera do requerido do que os benefícios que o requerente pretende alcançar, não é aplicável aos procedimentos cautelares em matéria de propriedade intelectual.

Isto porque o nº7, do citado art.210º-G, aponta para a tutela preferencial dos direitos de propriedade intelectual, na medida em que se privilegia a exploração, sem restrição, de tais direitos pelo respectivo titular.

Nos termos do nº2, ainda do mesmo artigo, «*O tribunal exige 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*».

Todavia, o tribunal deve pautar-se pelo critério da mera verosimilhança para que também aponta o art.9º, nº3, da citada Directiva, quando aí se faz referência a «elementos de prova razoavelmente disponíveis, a fim de adquirir, com suficiente



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

certeza, a convicção de que o requerente é titular do direito em causa e de que este último é objecto de uma violação actual ou iminente.

Sendo que, tal critério tanto abrange o apuramento do direito e da lesão actual ou iminente, como, quando for caso disso, a verificação da gravidade ou da irreparabilidade da lesão.

Refira-se, ainda, que haverá que ter sempre presente que a propriedade intelectual tutela direitos de exclusivo, ou seja, com eficácia erga omnes, os quais não representam apenas valores de natureza patrimonial a que possa corresponder uma prestação de natureza puramente patrimonial.

Posto isto, remetemo-nos para a decisão impugnada:

"....Nas lojas das marcas " FLOMAR", -'ItStyle" e "Kioma", conforme fotografias que constituem o doc nº 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 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 nº/s 1, alíneas a) 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



## TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

visível, as respetivas marcas ["KIKO" e "WYCON"], sendo estas bastante distintas entre si...".

Assim, não podemos deixar de concordar com o acima explanado, atento o seguinte:

Confrontando os pontos 13 a 19,31,33 com o ponto 42, não nos resta concluir, tal como na decisão, que existem elementos comuns no layout das lojas<sup>3</sup>, inclusive nas que não pertencem às requeridas.

Se analisarmos com cuidado o ponto 42, constatamos que outras lojas, que não as das partes, têm, exatamente, a mesma estrutura caracterizadora da loja, destinada ao mesmo fim:

--- a atracção da clientela, por via de um acesso físico rápido e eficaz. E aqui falamos da ausência de obstáculos arquitetónicos, bem como da entrada ampla e ainda do, delinear de um trajecto até aos produtos de forma apelativa e, finalmente, a possibilidade de manuseamento destes de forma eficaz.

Acresce o impacto visual da marca, pela iluminação e ecrã de Lcd

É certo que o investimento com a apresentação das lojas demonstra-nos como é importante a apresentação das lojas, tanto mais que este tipo de comércio foca-se na venda da "imagem" que se pretende glamorosa, bela. Mas, daí a concluir que a imagem das lojas das apelantes é deveras inovadora, é arrojado.

Seria importante apurar factos justificativos da alegada confusão de lojas, por banda dos consumidores. Mas, nem se tal se apura.

Daí que se questione: onde está a violação dos direitos das requerentes, que justifique a procedência da pretensão das requerentes?

Não a vislumbramos, tal como também se concluiu na decisão impugnada, que aqui damos como reproduzida (artº 656 CPC).

---

<sup>3</sup> As enunciadas nos autos



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Termos em que improcedem todas as conclusões

\*\*\*\*

Síntese: não se demonstra que as requeridas tenham violado qualquer direito das apelantes, porquanto existem elementos estruturais das lojas comuns a outras que não pertencem às apelantes.

Sendo certo que nada se apura quanto à alegada confusão, por banda dos consumidores.

\*\*\*\*\*

Pelo exposto, acordam em julgar a apelação improcedente e confirmam a decisão impugnada.

Custas pela apelante

\*\*

Lisboa, 12/7/2017

Teresa Prazeres Pais

Isoleta de Almeida Costa

Octávia Viegas



TRADUZIONE GIURATA DAL PORTOGHESE IN ITALIANO

[Stemma]

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA  
(CORTE D'APPELLO DI LISBONA)

Ricorso nº 269/16.9YLSB.L1

Decisione presa dalla Corte d'Appello di Lisbona



Nel presente procedimento cautelare, le ricorrenti KIKO S.p.A., in precedenza denominata KIKO S.r.l., come risulta dalla procura a pagina 32, con sede in Via Paglia, 10 , 24122 Bergamo, Italia, codice fiscale 0281730162 e KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA, con sede in Avenida da Liberdade nº100 /2º andar, Lisbona, hanno citato in giudizio le convenute WYCON S.r.l., con sede a Milano, Italia, CN & FC LODGE – IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LDA, con sede in Campo Pequeno, nº 40/4º esq., 1000-080 Lisbona e DREAMDEDICATION LDA, con sede in Rua dos Lírios, Lote 19, Casal do Brejo, 2715-210 Almargem do Bispo e hanno formulato le seguenti richieste:

- 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 54Q sopra [ARTICOLO 53: i negozi WYCON Cosmetics in Portogallo, come si può verificare dalle immagini indicate, 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; ARTIGO 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 obbligatoria 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 WYCON 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 WYCON 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 WYCON 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 WYCON.

La convenuta WYCON 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.

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 in cui, i consumatori, pensando trattarsi di un negozio Kiko, hanno acquistato prodotti dei negozi WYCON, arrivando alla conclusione che la clientela dei negozi KIKO si allontana da quest'ultima per andare nei 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, della 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.<sup>o</sup>, n.<sup>o</sup> 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.

I fatti provati

- 1) 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 01612412 e 012612982, come risulta dai documenti numeri 1 e 3 in allegato alla DI [Domanda Iniziale].
- 2) La ricorrente KIKOCOS PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA. è una società di diritto portoghese, rappresentante della ricorrente KIKO S.p.A. in Portogallo.
- 3) 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.
- 4) 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 in cui sono progettati e presentati i suoi negozi.
- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Lo Studio Iosa Ghini Associati S.r.L. ha provveduto a registrare, in



Italia, dinanzi alla competente autorità, il modello n.º 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.

9) 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.

10) 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].

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

12) 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.

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

13) 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.

14) 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.

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

16) 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.

17) I prodotti sono sistemati, 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.

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

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

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

21) 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.º 66 allegato alla Domanda Iniziale.

22) Per quanto riguarda la convenuta WYCON S.r.l. (d'ora innanzi denominata soltanto "WYCON"), 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".

22) 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.

23) 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.

- 24) 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.
- 25) 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.º 71.
- 26) La convenuta DREAMDEDICATION è proprietaria di un negozio “WYCON Cosmetics” presso il Centro Commerciale Loures Shopping.
- 27) Le convenute CN & FN LODGE e DREAMDEDICATION agiscono in Portogallo, in rappresentanza della ricorrente WYCON.
- 28) Il primo negozio della convenuta WYCON è stato aperto in Portogallo, presso il “Loureshopping”, il 27 marzo 2015.
- 29) In Portogallo, le convenute hanno alle loro dipendenze 19 persone.
- 30) 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 pagina 946 a 974].
- 31) I negozi WYCON Cosmetics in Portogallo, come si può verificare dalle fotografie indicate 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;
- 32) I negozi WYCON Cosmetics hanno adottato la stessa associazione di



colori (in particolare, bianco, nero e rosa/viola).

- 33) 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.
- 34) In Italia, nel 2012, la ricorrente KIKO ha ordinato la realizzazione di uno studio di mercato, la cui copia costituisce il doc. n.º 104.
- 35) In Italia, nel 2013, la ricorrente KIKO, ha ordinato la realizzazione di uno studio di mercato, la cui copia costituisce il doc. n.º 105.
- 36) L'abbigliamento delle commesse dei negozi delle ricorrenti e delle convenute è composto da una *t-shirt* nera e da cinture porta pennelli.
- 37) I sacchetti e i contenitori porta prodotti sono simili. Infatti, i contenitori porta prodotti 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 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.º 112 ed inoltre a pagina 998).
- 38) 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).
- 39) 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.
- 40) 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.
- 41) 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 discussione 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 vernicate, 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.

42) Nei negozi dei marchi "Flormar", "ItStyle" e "Kioma", come risulta dalle fotografie che costituiscono il doc. n.º 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.

- 43) Le cinture porta pennelli hanno una funzione indispensabile nell’ambito della professione del truccatore.
- 44) Per quanto riguarda gli altri fatti figurativi, non potendo riprodurli in questa sede, si rinvia a quanto risulta dalla decisione di 1° Grado (sottolineato da noi)

#### Fatti non provati

##### - Della Domanda Iniziale

- 1) La ricorrente KIKO S.p.A. è titolare dei marchi dell’Unione Europea numeri 012612461 e 013259891.
- 2) Tradizionalmente, nelle profumerie e nei negozi di cosmetici, l’esposizione dei prodotti avviene nella vetrina anteriore.
- 3) Le iniziative commerciali delle convenute sono imitazioni delle iniziative commerciali delle ricorrenti.
- 4) Articoli 6, 8, 17, 21, 22, 33, 50, 87, 91, 92, 93 e 94.

##### - Dell’opposizione

- 1) La scelta del colore nero è determinata dalle macchie che possono comparire nei vestiti quando si usano i trucchi.
- 2) Articoli 75 e 76

Alla fine è stata pronunciata la seguente decisione:

JAL  
ICE  
VERDU  
ESPER  
ILANO  
1263

969  
ANO

*“Tutto ciò premesso, ritenendo pienamente infondato il presente procedimento cautelare, il Tribunale respinge tutti i provvedimenti cautelari sollecitati dalle ricorrenti KIKO S.p.A. e KIKOCOS PORTUGAL – UNIPESSOAL, LDA”.*

È questa la decisione che le ricorrenti vogliono impugnare, formulando le seguenti conclusioni:

- I. Le Ricorrenti non sono d'accordo con la decisione del Tribunale di non ritenere come provati gli articoli 6, 21, 33, 91, 92 della Domanda Iniziale.
- II. Così come non sono d'accordo con la descrizione effettuata dei negozi del marchio "Flormar", "ItStyle" e "Kioma", in particolare nel punto in cui la sentenza riferisce e ritiene come provato: "un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell'ingresso"; "una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato"; "isole nella zona centrale del negozio" e "monitor di LCD incorporati nelle pareti;
- III. Iniziando dall'art. 6 della Domanda Iniziale, non è stato ritenuto come provato che l'investimento delle Ricorrenti per l'allestimento dei loro negozi superava i due milioni e mezzo di Euro.
- IV. Il testimone Pietro Minaudo, nella sua deposizione, ha riferito in modo chiaro – e non è stato nemmeno oggetto di contestazione – che dal 2005 l'investimento delle Ricorrenti è stato superiore a "tre milioni di Euro".
- V. Ciò premesso, non si capisce perché non è stato ritenuto provato, come risulta dall'articolo 6 della Domanda Iniziale, che l'investimento delle Ricorrenti per l'allestimento dei loro negozi ha superato i due milioni e mezzo di Euro (nella fattispecie, circa tre milioni). Ciò che permette di confermare l'entità dell'investimento realizzato e il grado di impegno da parte delle Ricorrenti nel creare e sviluppare un modello di negozio assolutamente originale.
- VI. Per quanto riguarda l'art. 21 della Domanda Iniziale, si riferisce che mai finora era stato trovato in questo settore della cosmetica e della profumeria, una forma così innovativa di negozio, sia per le



- caratteristiche individuali suddette ed elencate sia per l'associazione delle stesse caratteristiche.
- VII. Quanto sopra è stato confermato dal testimone Pietro Minaudo, il quale, dopo avere dato una spiegazione dettagliata di tutto l'investimento effettuato dalle Ricorrenti per la creazione e sviluppo dei loro negozi, fa una chiara distinzione tra le caratteristiche presenti in passato nei negozi del settore della cosmetica e della profumeria e le innovazioni portate nei negozi delle Ricorrenti.
- VIII. Anche la testimone Madalena Toscano ha riferito bene il carattere innovativo dei negozi della Kiko, per quanto riguarda il modo in cui il negozio è sistemato all'interno e come tale ha un impatto positivo nell'approccio con il cliente, modificando, in modo evidente, ciò che era normale nel settore della cosmetica.
- IX. Anzi, si ripeta che non si capisce perché questo fatto non è stato ritenuto provato nell'articolo 21, quando è stato ritenuto provato che:  
“La Ricorrente ha apportato delle innovazioni nel modo di vendere i cosmetici, che per tanto tempo si è basata sulla tradizionale profumeria” – paragrafo terzo dei fatti provati.  
“Dal 2005, la Ricorrente KIKO S.p.A. ha intrapreso un insieme di azioni con l'intento di apportare delle innovazioni nel modo di vendere i suoi prodotti e nel modo in cui le vendite sono progettate e presentate nei suoi negozi” - paragrafo quarto dei fatti provati.
- X. Per una questione di coerenza, anche l'articolo 21 della Domanda Iniziale dovrebbe essere stato ritenuto provato.
- XI. Per quanto riguarda l'articolo 33 della Domanda Iniziale, in cui si afferma che la disposizione e il formato delle luci nei negozi delle Ricorrenti hanno l'intento di creare un effetto discoteca, andando incontro al pubblico di riferimento, ovvero i giovani, come anche confermato dal testimone Pietro Minaudo.
- XII. E nessun testimone o un altro mezzo probatorio privano di credibilità tale affermazione. Dovendo, in tal modo, ritenersi provato l'articolo 33 della Domanda Iniziale.
- XIII. Per quanto riguarda gli articoli 91 e 92 della Domanda Iniziale, questi riferiscono che i fatti descritti via via nella Domanda Iniziale sono stati



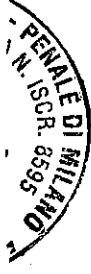
- causa di confusione, per cui i consumatori pensano si tratti di un negozio Kiko e finiscono con l'acquistare prodotti nei negozi WYCON.
- XIV. A tale proposito va tenuto conto, fin da subito, della deposizione della testimone Joana Costa, la quale, in base alla sua esperienza professionale e come impiegata di negozi delle Ricorrenti, ha descritto esplicitamente alcuni casi di clienti che scambiavano i negozi delle Convenute per quelli delle Ricorrenti. Compresi casi di clienti che chiedevano di cambiare un prodotto WYCON in un negozio Kiko. Anche la testimone Madalena Toscano ha avuto l'opportunità di riferire certe richieste da parte di terze persone che confondevano i negozi Kiko e WYCON.
- XV. Inoltre il Tribunale non ha tenuto conto di una prova documentale rilevante. Al documento n. 104 della Domanda Iniziale (foglio 231) è stato allegato un ampio studio di mercato, in modo da capire fino a che punto i consumatori confondevano i negozi della 1<sup>a</sup> Ricorrente con quelli delle Convenute, pensando che questi ultimi erano negozi KIKO.
- XVI. Un secondo studio di mercato ha avuto luogo nel 2013 (allegato come documento n. 105 della Domanda Iniziale (foglio 251), con lo stesso metodo, in cui in linea generale ha confermato i risultati del primo studio di mercato.
- XVII. I risultati di questi due studi sono molto chiari, evidenziando sia il riconoscimento del carattere innovativo e particolare dei negozi della 1<sup>a</sup> Ricorrente, sia l'enorme grado di confusione che i negozi delle Convenute hanno creato nell'imitare il design e il layout dei negozi della KIKO.
- XVIII. Il Tribunale non ha preso in considerazione tali studi poiché sono stati impugnati dalle Convenute, dal momento che non è stata data nessuna prova per quanto riguarda la loro rilevanza.
- XIX. Con il dovuto rispetto, dal momento che non sono state addotte ragioni sufficienti per rimettere in discussione la mancanza di rilevanza di questi studi, come sufficiente mezzo di prova, debbono gli stessi contribuire alla prova che effettivamente i consumatori confondono i negozi Kiko con i negozi Wycom.



- XX. Ma altri mezzi probatori sono stati offerti agli atti (e non sono neanche stati oggetto di valutazione da parte del Tribunale). Ad esempio, ci riferiamo ai blog internazionali e nazionali, come è il caso del documento n. 106 della Domanda Iniziale, foglio 270 o del documento n. 107 della Domanda Iniziale, foglio 276; il documento n. 108, allegato alla Domanda Iniziale, foglio 288; il documento n. 110 della Domanda Iniziale, foglio 291.
- XXI. Tutti questi casi evidenziano come i consumatori sono stati ingannati dal modo illecito con cui le Convenute riproducono nei loro negozi le caratteristiche dei negozi delle Ricorrenti. Devono, perciò, essere ritenuti provati gli articoli 91 e 92 della Domanda Iniziale.
- XXII. Inoltre è importante la valutazione (errata) che il Tribunale fa quando afferma che i negozi dei marchi “Flormar”, “ItStyle” e “Kioma” hanno “un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell’ingresso”; “una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato”; “isole nella zona centrale del negozio” e monitor di LCD incorporati.
- XXIII. Per concludere, dunque, che gli elementi comuni nei negozi delle Ricorrenti e delle Convenute sono utilizzati anche da esercizi commerciali di altri marchi.
- XXIV. Il testimone Pietro Minaudo fa una distinzione chiara tra il caso delle Convenute ed il caso di altri marchi. Anche la testimone Madalena Toscano, dopo aver visto le fotografie in oggetto, ha fatto una distinzione tra il caso delle Convenute e quello di altri marchi. Riconoscendo che vi è una tendenza generale seguita da diversi marchi ma che se si vogliono vedere i dettagli sono chiare le differenze tra i negozi delle Ricorrenti e i negozi di questi marchi (che non siano WYCON).
- XXV. Analizzate le fotografie di pagina 535, anche in questo caso non siamo d'accordo con la decisione del Tribunale, ovvero che gli elementi comuni ai negozi delle Ricorrenti e delle Convenute sono utilizzati anche in esercizi commerciali di altri marchi, come risulta dall'analisi effettuata in modo dettagliato in questi argomenti.



- XXVI. È sufficiente una breve analisi delle fotografie per concludere che le somiglianze tra i negozi Kiko e i negozi WYCON sono molto maggiori ed evidenti di quelle tra questi negozi e i negozi dei marchi di cui ai fogli 535 e retro.
- XXVII. È, quindi, errato ritenere come provato che tutti i negozi dei marchi "Florar", "ItStyle" e "Kioma" abbiano: "un supporto pubblicitario retro illuminato in ciascun lato dell'ingresso"; "una struttura di continuità lungo tutto il negozio, con espositori dal profilo inclinato"; "isole nella zona centrale del negozio" e "monitor di LCD incorporati nelle pareti".
- XXVIII. Così come è errato affermare che nonostante, in alcuni casi, tali elementi possano essere presenti, la loro forma è la stessa e l'ambiente anche. Questo non è vero perché, ad esempio, le isole e le strutture inclinate sono ben lontane dal riprodurre la stessa forma dei negozi Kiko (e, di conseguenza, della WYCON) e l'ambiente e la sensazione che creano è diverso, immediatamente, per via dell'insieme dei colori presenti.
- XXIX. Per quanto riguarda l'applicazione del Diritto, di per sé, i fatti ritenuti come provati dal Tribunale, permettevano fin da subito che il Tribunale concludesse con l'accoglimento del provvedimento cautelare.
- XXX. Ma a questi fatti va aggiunta la prova fornita dagli articoli 6, 21, 33, 91e 92 della Domanda Iniziale, nei termini sopra esposti, così come non deve essere ritenuta provata la conclusione del Tribunale, ovvero quando afferma che gli elementi comuni dei negozi delle Ricorrenti e delle Convenute sono utilizzati anche da esercizi commerciali di altri marchi (paragrafo 43 dei fatti provati).
- XXXI. È pur vero che vi sono alcune differenze tra i negozi delle Ricorrenti e delle Convenute, ma non solo tali differenze si diluiscono nella sensazione generale e d'insieme che possiede il così detto "consumatore medio" ma anche le differenze sono dei dettagli e irrilevanti per chi entra nei negozi delle Ricorrenti e delle Convenute.
- XXXII. Tuttavia va riconosciuto che il Tribunale, per motivare l'inammissibilità del provvedimento cautelare, non ha rimesso in discussione l'esistenza degli elementi comuni e la sensazione di forte somiglianza tra i negozi delle Ricorrenti e quelli delle Convenute ed



- anche il fatto che questi elementi comuni possono essere trovati in genere nei negozi dei marchi che operano nel mercato della cosmetica (ciò che abbiamo visto in precedenza che non corrisponde alla verità).
- XXXIII. Si tenga inoltre conto che il Tribunale *a quo* non rimette in discussione il supporto legale della pretesa delle Ricorrenti (Infatti, se provata la versione integrale dei fatti anticipata dai Ricorrenti nella loro domanda iniziale, quanto citato nell' art. 210-G del CDADC (Codice del Diritto d'Autore e dei Diritti Connessi) (nei suoi numeri S 1, comma a) e b) e 2), costituirebbe sufficiente supporto legale per l'ammissibilità della tutela giudiziaria delle stesse Ricorrenti”).
- XXXIV. Ovvero, il Tribunale non ha accolto la tesi delle Ricorrenti recepita nella loro Opposizione ed ha considerato che il layout e il design distintivo dei negozi delle Ricorrenti possono essere tutelati nell'ambito della protezione legalmente conferita al diritto d'autore.
- XXXV. Dei fatti sopra esposti risulta quindi che la 1<sup>a</sup> Ricorrente è la titolare del progetto di design di interni dei suoi esercizi commerciali.
- XXXVI. Inoltre dai fatti sopra esposti risulta che le Convenute hanno allestito nei loro negozi in Portogallo il concetto continuo dell'opera architettonica ordinata e acquisita dalla 1<sup>a</sup> Ricorrente, senza essere autorizzate da quest'ultima.
- XXXVII. Quindi, l'utilizzo di quell'opera architettonica da parte delle Convenute è illecita e viola il diritto d'autore della 1<sup>a</sup> Ricorrente e di conseguenza il diritto esclusivo di fruizione e utilizzo dell'opera, nei termini di quanto disposto dagli articoli 67, 68, n°2, comma b), i) e l) del Codice di Diritto d'Autore e dei Diritti (*ndt. manca “Connessi”*).
- XXXVIII. Ciò che giustifica la presentazione di questo provvedimento cautelare nella misura in cui è presente un comportamento da parte delle Convenute che viola il diritto d'autore delle Ricorrenti, dal momento che sono presenti gli elementi da cui dipende la pronuncia del provvedimento cautelare previsto dall'articolo 210-G del Codice dei Diritti d'Autore e dei Diritti Connessi,
- XXXIX. D'altra parte, va aggiunto che risulta altresì dall'esposto che l'imitazione da parte delle Convenute delle caratteristiche dell'aspetto visivo dei negozi e dei prodotti delle Ricorrenti, ampiamente conosciuti



dal pubblico, crea effettivamente confusione per i consumatori, costituendo, perciò, un atto tipico di concorrenza sleale, vietato dal disposto dell'articolo 317, n°1, comma a) del Codice della Proprietà Industriale.

- XL. Comportandosi in questo modo le Convenute, senza essere state autorizzate, usufruiscono della reputazione e clientela delle Ricorrenti e si approfittano degli sforzi portati a termine da queste ultime, minimizzando il loro investimento e costi e ottenendo, in questo modo, utili parassitari.
- XLI. Perciò il modo di agire delle Convenute configura inoltre, un comportamento di concorrenza sleale per imitazione servile, vietata dalla premessa dell'articolo 317 del Codice della Proprietà Industriale.
- XLII. Come si può verificare dai fatti sopra descritti, è presente una lesione grave e difficile delle Ricorrenti, nella misura in cui la confusione creata ed il profitto ottenuto dalle Convenute aumenta significativamente con il tempo, ciò che giustifica la richiesta di pronuncia del provvedimento cautelare, nei termini dell'articolo 338 n.1 del Codice della Proprietà Industriale in virtù dell'applicazione dell'articolo 317 n°2 dello stesso Codice.
- XLIII. La sentenza impugnata ha, in questo modo, violato gli articoli 67, 68, n. 2, comma b), i) e l) del Codice del Diritto d'Autore e dei Diritti Connessi e l'articolo 317 del Codice della Proprietà Industriale.
- XLIV. In conclusione, è evidente che si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto che determinano l'accoglimento del provvedimento cautelare. Le convenute WYCON S.r.l. e FC Lodge – Importação Exportação Lda, si sono opposte, sostenendo l'inammissibilità del ricorso.

\*\*\*\*\*

Tenendo conto che l'oggetto del ricorso è definito dalle conclusioni della Ricorrente (art. 663 n° 2, 608 n° 2, 635 n° 4 e 639 n°1 e 2 del Codice di Procedura Civile) senza pregiudizio delle questioni di conoscenza uffiosa, ad eccezione di quelle la cui decisione sia preclusa dalla soluzione data ad altre,



ciò che qui viene impugnato è la modifica della decisione riguardo la scelta sull'analisi dei fatti e l'esistenza dei requisiti del provvedimento cautelare.

#### A) Modifica della decisione riguardo la scelta dell'analisi dei fatti

Le Ricorrenti ritengono che i fatti di cui agli articoli 6, 21, 33, 91 e 92 della domanda iniziale debbono considerarsi come provati.

Per quanto riguarda l'art. 6 “*L'investimento, ad oggi, per l'allestimento dei loro negozi, supera i due milioni e mezzo di Euro, escluse le spese di adeguamento*”.

Il Giudice ritiene che questa circostanza è irrilevante per la decisione dell'oggetto del contenzioso, per cui non ne ha tenuto conto.

Non siamo d'accordo con questo giudizio, in quanto riteniamo che questa circostanza di fatto possa rafforzare o fornire elementi sulla necessità da parte della società di ottenere una determinata immagine del marchio, che lo renda un marchio rinomato sul mercato. Ciò sta a significare che esiste uno sforzo da parte della società per distinguersi da altri marchi, in particolare, dalla Convenuta WYCON, per aver fatto ricorso ad uno sforzo di ristrutturazione dei suoi negozi.

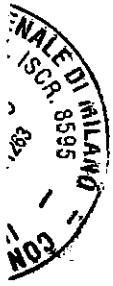
A questo proposito abbiamo ascoltato il testimone Pietro Minaudo, direttore dell'ufficio legale della Ricorrente KIKO, che ha riferito:

“... dal 2003 al 2005 KIKO ha investito tanti soldi, nell'immagine dei negozi ... ad oggi, l'investimento complessivo in questa ristrutturazione è superiore ai 3 milioni di Euro ...”

#### Perciò trascriviamo il fatto del punto 4-A

“Ciò che si traduce in un investimento complessivo superiore ai 3 milioni di Euro”.

Per quanto riguarda altre modifiche alla decisione sulla materia di fatto, analizziamo le deposizioni e i documenti.



Dopo aver ascoltato le deposizioni dei testimoni, in sintesi:

Pietro Minaudo, giurista, lavora dal mese di settembre del 2013 presso la società commerciale Percassi Management, Srl, società proprietaria dell'intero capitale sociale della società KIKO SpA; il testimone ha riferito di esercitare le funzioni di direttore dell'Ufficio Legale della società Percassi Management, Srl;

Questo testimone ha confermato la versione dei fatti recepita nella domanda iniziale, compresa la realizzazione di studi di mercato di cui agli atti.

L'architetto di interni ha lavorato per altri marchi rinomati ed è famoso. Lavora in Europa e negli Stati Uniti. Ha vinto un premio per lavori eseguiti per la Kiko. L'immagine della Kiko è stata riconosciuta come originale in una fiera della specialità.

In un primo momento KIKO vendeva prodotti di altre profumerie. Dal 2003 hanno deciso di vendere solo nei suoi negozi e la KIKO ha dato inizio alla vendita come monomarca.

È presente in Europa, rappresentata in 20 paesi del mondo ... in Portogallo possiede 39/40 negozi più due aperture a breve.

L'impatto visivo della Kiko è molto più chiaro e quello della WYCON più scuro.

WYCON fa concorrenza alla KIKO.

Kiko è leader nel mercato, anche se Sephora si trova in una posizione migliore, ma è diversa in quanto rappresenta altri marchi.

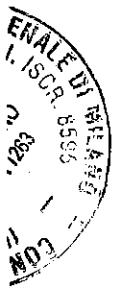
Come risulta a pagina 198 in Portogallo KIKO è riconosciuta al 100%.

Gli studi effettuati hanno inoltre l'obiettivo di dimostrare che può esserci confusione tra i marchi. A questo proposito si fa presente che è in corso in Italia un processo simile a questo.

I marchi che compaiono negli studi sono quelli riconosciuti sul mercato.

Wycon non compare perché non è considerata la più importante sul mercato ... quelle riconosciute sul mercato.

I negozi KIKO sono destinati ad un pubblico giovane, perciò l'ambiente creato è simile a quello delle discoteche, per via delle luci e della musica. Inoltre, è



stato creato un ambiente di lusso e limpido. Non è un'immagine di serenità che Kiko vuol presentare.

I negozi Kiko hanno sempre lo stesso layout (foglio 892).

Ciò che si può notare in questi negozi ... e che è stato oggetto del contratto di design, è la porta con due display con immagini; il marchio illuminato; mobili laterali obliqui. Esposizione tipo cuvette.

Il display laterale mostra come le persone si possono truccare ed anche in questo caso apportano delle novità.

Sono presenti delle luci, sia sul pavimento che sopra, per dare una sensazione di ampiezza. Inoltre è presente un'illuminazione posteriore per evidenziare le isole. È presente un'isola centrale curvilinea, in cui è collocata la gamma superiore dei prodotti. Non appena entrano, le persone si accorgono subito di quest'isola.

Hanno dato un'attenzione speciale ai colori: soffitto nero, violetta (rosa e viola) e bianco per gli espositori.

In tutti i negozi l'arredamento, l'esposizione, il sistema di luci e i colori sono gli stessi.

Il negozio, come progetto complessivo, è oggetto di studio realizzato da architetti della KIKO ma anche da studi esterni.

La ricerca degli spazi deve permettere sempre che i negozi abbiano un'immagine uniforme.

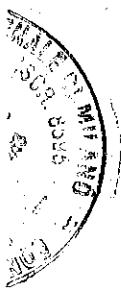
Kiko è stato, da sempre, il 1° marchio a curare questo aspetto architettonico.

Della WYCON sa che vuole imitare l'immagine di Kiko. Hanno aperto più di 100 negozi in Italia. Aprono anche in franchising – hanno dei processi in corso in Italia ed in Belgio. Saa che è nata intorno al 2010/2012 e che in Portogallo ha 4 o 5 negozi.

I negozi WYCON sono simili ai negozi in Italia: la porta, i display laterali, il marchio illuminato, le isole centrali, sulle quali sono disposte le promozioni, i mobili laterali inclinati, luci circolari effetto discoteca, luci sul pavimento.

Soffitto nero, mobili bianchi e rosa.

I materiali sono diversi, ma la qualità del materiale non è percettibile. Al primo impatto sono simili, anche se deve riconoscere che sono presenti dettagli diversi.



Conosce le concorrenti (foglio 535), ma sono molto diverse: sistemazione dei mobili in modo rettilineo, non sono presenti isole ed i colori sono molto diversi.

Da Flormar predomina il colore scuro ed il marchio non ha illuminazione posteriore. I mobili laterali non sono inclinati. Non sono presenti luci circolari, ma soltanto un monitor laterale.

Lo studio, di cui al foglio 231, è stato realizzato in Italia, quando il testimone non lavorava ancora per Kiko. È stato realizzato in quanto erano già presenti dei contenziosi con la WYCON. È servito per dare inizio ad azioni giudiziarie. Anche il modo in cui le commesse si presentano sono uguali. Grembiuli, sacchetti per i prodotti, affinché sia più facile portarli alla cassa per il pagamento. Anche nelle promozioni, in particolar modo il nome delle campagne.

Per quanto riguarda Internet, anche i siti sono molto simili.

Ammette che altri marchi hanno seguito ciò che Kiko fa per quanto riguarda il rinnovo di certe caratteristiche, ma non a livello di Kiko.

A Roma Kiko non ha ottenuto il provvedimento cautelare richiesto. In Belgio Kiko ha perso in primo grado, ma la decisione non è ancora definitiva. Anche a Milano non esistono decisioni definitive.

È solo a conoscenza di una decisione del Tribunale di Roma .... provvedimento cautelare. Kiko non ha ottenuto il provvedimento cautelare richiesto. È stato questo il motivo per cui Kiko ha deciso di intraprendere un'azione ordinaria.

Il tribunale belga non ha dato ragione a Kiko in primo grado, ma è ancora pendente il termine per l'impugnazione.

Anche a Milano non esistono ancora decisioni definitive”.

Madalena Biscaia, dal 2013 lavora per Kikocos, nell'area manager. Coordina vari negozi.

“... Kiko ha 39 negozi nel paese ed è prevista l'apertura di altri due negozi. Ha 3 punti di mercato.

Kiko possiede la maggiore distribuzione geografica se confrontata con altri negozi monomarca. È leader.



I negozi sono sempre organizzati in modo minimalista, affinché il cliente disponga subito del prodotto senza aver bisogno di rivolgersi subito alla commessa. L'idea è quella di soddisfare il cliente in modo rapido ed efficace. I layout devono essere tutti disponibili, la manutenzione e la sistemazione dei prodotti devono essere disposte in modo che non sia necessario dialogare verbalmente.

Esiste uno standard comune. Possiede sempre una linea base e le novità sono sistematiche in modo che la commessa non debba indicare dove si trovano.

Le principali caratteristiche – ampi ingressi, senza vetrine, per facilitare ed invitare le persone ad entrare. Le pareti laterali comunicano le novità. I colori sono sempre uguali – pavimento e soffitto in tonalità scure e layout in tonalità chiare.

Cercano di uniformare per distinguere.

Il tutto per permettere autonomia e accesso dei clienti ai prodotti. Mostra anche dinamismo, per via del gioco di colori e luci, musica e immagini. È questo il motivo per cui i dispositivi sono inclinati, per facilitare l'accesso dei clienti.

Hanno luci specifiche per i prodotti e luci sul pavimento.

Anche WYCON è una monomarca di cosmetici come KIKO.

Hanno iniziato a sentire i commenti dei gestori di negozi. Affermavano che esistevano negozi che si assomigliavano e che i clienti volevano cambiare i prodotti di WYCON. Si è resa conto di questa situazione a Odivelas. È qui che hanno iniziato a capire che poteva esistere una certa confusione.

Foglio 946 e successivi: gli ambienti, i soffitti, l'ampiezza dell'ingresso trasmettono lo stesso tipo di comunicazione. Il logotipo nella parte superiore.

A livello visivo l'impatto è uguale. Fotograficamente trasmette al cliente la stessa immagine.

Riconosce alcune diversità con WYCON, ma tecnicamente la prima sensazione che il cliente ha è quella di confusione.

Per quanto riguarda gli altri marchi, conosce di più alcuni piuttosto che altri.

Flormar, Itstyle (presso il Dolce Vita Tejo), Kioma.

I pannelli inclinati fanno parte di una tendenza di mercato, che permette l'accesso rapido ed efficace ai prodotti da parte del cliente.

Stiamo parlando di tendenza di mercato – pannelli inclinati (permette l'accesso).



La questione dell’ambiente è importante, ma nel caso di Flormar il modo in cui è illuminata, i colori, la sistemazione dei prodotti, sono diversi.

Il mezzo ambiente è diverso – il modo in cui sono sistemate le luci creano un altro ambiente. Ciò che il cliente deve riconoscere sono elementi familiari – il confort delle luci, cesti non presenti in questi negozi.

Joana Alexandra Costa, lavora in un negozio Kiko da più di 4 anni.

“In questo momento gestisce un negozio.

Come cliente è un negozio accessibile e trendy.

C’erano dei clienti che confondevano i negozi di Loures e Odivelas. Volevano cambiare dei prodotti della WYCON.

È andata a visitare il negozio WYCON e l’ha trovato molto simile, sia l’ambiente che i colori.

Andrea Casali fa parte dei quadri della società WYCON dal 2013. Ricopre il ruolo di architetto di interni.

“Ha progettato il negozio.

L’impatto visivo di Kiko è molto più chiaro mentre quello di WYCON è più scuro.

Le linee base (Kiko) sono più soft, rotonde, i colori; i mobili pensili non sono appoggiati come quelli di WYCON, le luci sono incorporate.

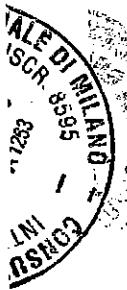
Nei negozi WYCON i mobili sono spigolosi e non rotondi mentre le luci non sono incorporate.

Nei negozi WYCON le porte hanno specchi e strisce. Ne consegue un ambiente brillante al contrario dell’ambiente dei negozi Kiko, in cui l’ambiente è più opaco.

Quando si studia un layout si realizza sempre uno studio per capire il modo in cui i mobili sono esposti.

Il prodotto cosmetico è prodotto da 3 o 4 società. Mentre le confezioni sono realizzate da altre società che le fanno per diverse marche. È questo il motivo per cui è presente una certa standardizzazione.

Ciò che distingue questi prodotti sono le marche.



In questi negozi di cosmetici sono presenti linee comuni, l'esposizione dei prodotti, dei cesti ed i make-up sono sempre sistemati in scala.

Ciascun settore ha le sue regole, in conformità con l'estetica dei prodotti. E chi non le adotta non vende.

Le due marche hanno un pubblico diverso.

Dal punto di vista dell'ambiente, Kiko ha un ambiente più soft, più sereno. A ciò contribuiscono i materiali, le forme dei mobili, che sono bianchi, laccati, opachi, color pastello e lilla.

WYCON ha un pubblico più giovane, teenager, perciò le linee sono più diluite. Sono presenti molti specchi, molta luce, molta musica. I colori solo il fucsia e il rosa carico.

Questi colori producono un riflesso luce. I mobili sono bianchi e specchiati.

Lo spazio dei centri commerciali sono formati da scatole, ovvero, non hanno elementi strutturali specifici. Lo spazio aperto è una caratteristica di quasi tutti i negozi.

Vi è molto assomiglianza tra Flormar e Kiko. E pensare che Flormar è precedente a Kiko ...”.

Nuno Miguel Figueiredo, direttore commerciale, ma con esperienza nella progettazione di negozi e nella produzione di mobili; ha lavorato con architetti. “ ... Esistono sistemi di esposizione, ovvero, esiste una base del sistema, un concetto, che si uniformizzano in accordo con il tipo di attività dell'azienda che commercializza.

Ciò che distingue i negozi KIKO sono i colori, nero, bianco e lilla e la lettera K che percorre tutto il negozio come un simbolo.

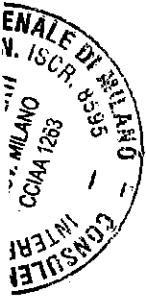
Il tipo di clienti di KIKO e di WYCON è diverso; Kiko è adatto a persone adulte mentre WYCON ad un pubblico giovane.

Esiste, comunque, un negozio Kiko con un arredamento molto diverso – in Rua Augusta, a Lisbona.

Ma gli altri seguono il modello delle fotografie.

Kiko usa prodotti laccati.

WYCON usa materiali in polistirene di elevato impatto, che arrivano dall'Italia. I costi sono molto superiori e molto più difficili da lavorare. I



negozi erano rivestiti con PVC brillante, gli spazi erano specchiati, come anche i cassetti hanno colori specchiati e neri ...

Il negozio WYCON costa il doppio rispetto al negozio Kiko.

L'impatto visivo è molto diverso. Ogni negozio WYCON sembrava una discoteca, le luci sono disposte in modo da creare movimento.

Oggi la regola è un ampio ingresso per attirare i clienti. Vediamo sempre meno commessi.

Ha già realizzato dei mobili per Flormar e sempre con lo stesso concetto, ma il materiale è molto meno scadente – il modo di esporre è lo stesso, sono presenti espositori inclinati e mupis.

Che lui sappia non ha in mente altri negozi con altri espositori.

Mai nessuno gli ha chiesto di trovare soluzioni diverse, anzi la diversità sta nelle luci, nei colori ...”.

Pedro José Araújo, architetto, lavora presso la società Jofebar. Produce finestre e telai su misura.

“ ... Conosce i negozi dei centri commerciali.

I progetti degli spazi commerciali sono adeguamenti agli spazi fisici e non un progetto di architettura vero e proprio.

Prima si occupava della produzione o montaggio di negozi – produzione di mobili, montaggio in loco.

Ha montato mobili provenienti dall'Italia; uno dei negozi WYCON.

I colori sono tutti neri – gli acrilici da esposizione sono bianchi.

Conosce altri negozi WYCON – ha fatto un sopralluogo di tutti questi negozi, quelli di cui agli atti.

Ha perfino realizzato un prototipo di mobile che richiedeva l'approvazione da parte degli italiani ...”

E una volta analizzati i documenti identificati negli argomenti, qual è il risultato per poter modificare la decisione?

I documenti n° 104 e 105 sono studi di mercato ordinati da KIKO, ciò che può o meno modificare la sua credibilità, qualora dagli stessi o da altri elementi probatori risultino fatti che ci permettano di concludere circa l'esistenza del



valore tecnico o la sua assenza: la Ricorrente non può dimenticare che la convenuta li rimette in discussione.

Tuttavia, ciò che è successo è che le Ricorrenti li hanno inseriti negli atti, in sede di udienza, senza preoccupazione alcuna<sup>1</sup> di analizzare con chi avrebbe potuto, dal punto di vista concreto, come abbiano potuto raggiungere i risultati in causa: diventava assolutamente necessario chiarire il margine di errore, quale metodo è stato utilizzato e qualsiasi altro aspetto di valutazione da parte di uno specialista in studi di mercato.

Ora questo non accade, anzi, le uniche testimoni che citano l'asserita confusione, Madalena Biscaia e Joana Costa, lo fanno in un modo molto semplicistico, generico, vago, per cui non possiamo non avere dubbi su tali testimonianze.

Non si conosce il numero di persone a cui ciò è accaduto o chi erano quelle persone; giovani, professionalmente attivi, con poco tempo per l'acquisto dei prodotti, persone di una fascia d'età più avanzata o adolescenti?

E per quale tipo di prodotti motivavano la richiesta di cambio?

In quali periodi ciò è accaduto?

Sono tutte domande che avrebbero potuto sottolineare la necessità di essere analizzate, ma che non hanno avuto alcun tipo di risposta.

Si aggiunga che il premio MAPIC (2014,) vinto dalla Ricorrente, riguarda la migliore vendita globale al dettaglio e non innovativo o con un concetto migliore (cf. foglio 431). Quindi, neanche questo elemento probatorio ci aiuta a capire la verità dei fatti.

È vero che al punto 4 si afferma che KIKO ha innovato il modo di vendere i prodotti cosmetici, come confermato dai testimoni Madalena e Pietro.

Tuttavia, questa circostanza di fatto non entra in contraddizione con ciò che i testimoni Andrea Casali e Nuno Figueiredo hanno affermato, ovvero, che ciò che distingue, essenzialmente, questo tipo di prodotti legati alla cosmetica e alla profumeria sono le marche e che le fonti di questo tipo di mercato sono 3 o 4 aziende che producono e altre che si occupano della confezione.

Da ciò deriva l'esistenza di un concetto e di tendenze che evolvono conformemente alle caratteristiche del pubblico di riferimento, le quali sono

---

<sup>1</sup> Sottolineato nostro

  
collegate con tutto lo sviluppo sociologico dello stesso pubblico / consumatore; non è un caso che si parla di ambiente da discoteca. Luci, movimento, musica adatta ad un pubblico più giovane e un ambiente lussuoso e tranquillo per un altro tipo di consumatore.

E la stessa testimone Madalena che parla di tendenze di mercato, a proposito di pannelli inclinati come espositori.

Anzi, facendo riferimento alla nozione di fatti conosciuti, tutti sono a conoscenza che tutta la popolazione urbana frequenta spazi commerciali e che i negozi di riferimento<sup>2</sup> hanno ampi ingressi, per "invitare" il pubblico ad entrare.

Tutto ciò premesso, riteniamo che non è stato dimostrato che KIKO abbia trovato una forma così innovativa, come riferito nell'art. 21, nonché nulla si è potuto recepire per quanto riguarda i punti 91 e 92.

#### Quanto ai fatti del punto 33

La sistemazione e il formato delle luci hanno inoltre la finalità di creare un effetto discoteca, andando incontro ad un pubblico di riferimento che sono i giovani consumatori.

È vero che Pietro Minaudi questo afferma, ma i testimoni Andrea e Nuno riferiscono precisamente il contrario. Ed entrambi giustificano, in modo coerente, ciò che affermano, d'accordo con la sintesi sopra effettuata.

Quindi, permane il dubbio che non ci permette di ritenere come provato il fatto contenuto nell'art. 33.

Per concludere vanno analizzate le conclusioni riguardanti l'utilizzo, in esercizi commerciali di altre marche, elementi comuni ai negozi delle Ricorrenti e della convenuta.

Il punto 42 della materia di fatto non è rimesso in discussione, ovvero, la Ricorrente non asserisce che la circostanza di fatto non sia quella qui recepita.

---

<sup>2</sup> Ci riferiamo, ad esempio, a FNAC, ZARA, ecc.



Ciò che la Ricorrente rimette in discussione è il fatto che da questa circostanza di fatto si possano trarre conseguenze giuridiche riportate nella decisione.

Quindi, dal momento che non è in discussione la modifica della decisione sulla selezione della materia di fatto, soltanto nell'ambito della qualificazione giuridica dei fatti si valuterà questa questione.

In questi termini, la decisione sulla scelta dei fatti dovrà rimanere, ad eccezione di quanto risulta al punto 6.

In fondo, ciò che qui viene analizzato è se, nella fattispecie sussistono tutti i requisiti dei provvedimenti cautelari, previsti nell' art. 210-G del Codice di Diritto d'Autore e dei Diritti Connessi;

\*\*\*\*\*

Seguendo molto da vicino il testo che è servito come base per l'intervento presso il Centro Studi Giudiziari, il 13/11/09, dell'attuale Consigliere del STJ, Dott. Abrantes Geraldes, intitolato "Tutela Cautelare della Proprietà Intellettuale", nonché la sentenza del "Tribunal da Relação" (Corte d'Appello) di Lisbona, del 10/02/09, di cui quell'Illustre Magistrato è stato relatore, in quanto Giudice di 2º grado, disponibile su [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), si dirà che il Codice del Diritto d'Autore e dei Diritti Connessi (d'ora innanzi CDADC) approvato dal Decreto Legge n. 63/85, del 14/3, conteneva già dei precetti allo scopo di tutelare i diritti d'autore e i diritti connessi.

Tuttavia, a causa di un'economia sempre più globalizzata, si è constata la debolezza del sistema di protezione di diritti di proprietà intellettuale nell'ambito dell'Unione Europea, perciò si è preferito rafforzare gli strumenti processuali contro atti illeciti di appropriazione da parte di terzi. Tale strategia si è materializzata con l'approvazione della Direttiva nº 2004/48/CE, del 29/4/04, abitualmente chiamata "Direttiva Enforcement".

La trasposizione di tale Direttiva per il diritto nazionale ha avuto luogo attraverso la Legge nº 16/08, dell'1/4, che ha aggiunto al CDADC, tra gli altri, l'art. 230-G, il cui nº 1 stabilisce quanto segue:

*"I – Sempre che sia presente violazione o fondato timore che qualcuno causi lesioni gravi e difficilmente riparabili del diritto d'autore o dei diritti connessi,*



il tribunale, su richiesta del Ricorrente, può pronunciare i provvedimenti adeguati per:

- a) Inibire qualsiasi violazione imminente; o
- b) Vietare la continuazione della violazione".

Ciò sta a verificare che i provvedimenti cautelari possono essere pronunciati in due circostanze:

1<sup>a</sup> Sempre che sia presente violazione del diritto d'autore o di diritti connessi.

2<sup>a</sup> Sempre che sia presente fondato timore che qualcuno causi lesioni gravi e difficilmente riparabili del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Così, in situazioni di violazione già avvenuta, la legge rende la tutela cautelare indipendentemente dalla sussistenza del *periculum in mora*.

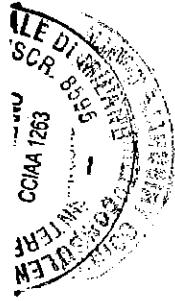
Di conseguenza, l'ammissibilità dei provvedimenti cautelari, nei termini del citato art. 210-G, ricorre se si è in presenza di situazioni di violazione di diritti di proprietà intellettuale e tali situazioni permangono a prescindere dal requisito della gravità della lesione o della sua irreparabilità o della difficile riparabilità.

A questo punto, l'art. 210-G prevede un provvedimento cautelare specifico, parallelo agli altri provvedimenti specifici del Codice di Procedura Civile o previsti da una singola legislazione.

In virtù dell'art. 3 della Direttiva n° 2004/48/CE, le misure e i provvedimenti devono assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dovendo essere *"giusti, equitativi, non dovendo essere indebitamente complessi o gravosi e comportare termini che non siano ragionevoli o comportare ritardi ingiustificati"*.

Come è tipico dei provvedimenti cautelari, la valutazione delle misure si fonda sulla formazione di un giudizio di verosimiglianza, nei termini dell'art. 368, n.1 del Codice di Procedura Civile, che interferisce sulla verifica della titolarità del diritto, come sulla situazione di violazione o di pericolo della violazione.

Tuttavia, il disposto nel n. 2 sempre dell'art. 368, secondo il quale il provvedimento può non essere concesso quando si rivelano chiaramente più gravosi i suoi effetti nella sfera del Convenuto rispetto ai benefici che il Ricorrente vuole raggiungere, non è applicabile ai provvedimenti cautelari in materia di proprietà intellettuale.



Questo perché il n.7 del citato art. 210-G, indica la tutela preferenziale dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui si privilegia la valorizzazione, senza restrizione, di tali diritti da parte del rispettivo titolare.

Nei termini del n.2, sempre dello stesso articolo, “*Il tribunale pretende che il Ricorrente fornisca gli elementi di prova per dimostrare che è titolare di diritto d'autore o diritti connessi o che è autorizzato a utilizzarli e che è presente o imminente una violazione*”.

Tuttavia, il tribunale deve rispettare il criterio della semplice verosimiglianza di cui all’art. 9, n.3, della citata Direttiva, quando si fa riferimento ad “elementi di prova ragionevolmente disponibili, per acquisire, con sufficiente certezza, la convinzione che il Ricorrente è titolare del diritto oggetto di discussione e che quest’ultimo è oggetto di una violazione attuale o imminente.

Per cui tale criterio comprende sia il recepimento del diritto e della lesione attuale o imminente, come, quando necessario, la verifica della gravità o dell’irreparabilità della lesione.

Si consideri, inoltre, che andrà sempre tenuto presente che la proprietà intellettuale tutela i diritti di esclusività, ossia, con efficacia *erga omnes*, i quali non hanno solo un contenuto di natura patrimoniale a cui possono corrispondere prestazioni di natura semplicemente patrimoniale.

Ciò premesso, si rinvia alla decisione impugnata.

“ ... nei negozi dei marchi “FLORMAR”, “ItStyle” e “Kioma”, come risulta dalle fotografie che costituiscono il documento n. 5, allegato all’opposizione, abbiamo:

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



Innanzitutto va affermato che, nella fattispecie non è rimessa in discussione l'urgenza inerente un provvedimento cautelare e tanto meno la presentazione del ricorso rappresenta l'esercizio abusivo di un diritto da parte delle Ricorrenti.

Infatti, se provata la versione integrale dei fatti, anticipata dalle Ricorrenti nella loro domanda iniziale, il citato art. 210-G del CDADC /nei suoi numeri 1, comma a), b) e 2) costituirà un supporto legale sufficiente per l'ammissibilità delle pretese della tutela giudiziaria delle stesse Ricorrenti.

Per quanto riguarda l'esame sull' in[esistenza], nella fattispecie, degli enunciati requisiti legali per la pronuncia dei sollecitati provvedimenti cautelari, va verificato, fin da subito, se gli esercizi commerciali delle attuali convenute WYCON S.r.l. & 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.

Or dunque, della circostanza di fatto recepita si conclude che il layout dei negozi delle convenute differisce in diversi 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 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 inseriti direttamente negli espositori o in scatole trasparenti; “isole” nella zona centrale del negozio; monitor di LCD incorporati nelle pareti.

Tuttavia, si è verificato che questi elementi comuni sono ugualmente utilizzati in esercizi commerciali appartenenti ad altre società commerciali, in cui si commercializzano anche prodotti di cosmetica e di profumeria (ad esempio, nei negozi dei marchi “Flormar”, “ItStyle” e “Kioma”, non essendo provato, tanto meno asserito, che queste ultime società hanno semplicemente imitato i negozi delle Ricorrenti (sottolineato nostro).

Anzi, come si può vedere nella decisione della Sentenza di 1° grado, del 29 marzo 2016, dell'Istituto di Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (foglio

1015 e successivi), neanche i colori utilizzati dalle Ricorrenti primeggiano per originalità, dal momento che i colori utilizzati sono comuni (bianco, nero e grigio) o ricordano (il colore viola) il settore della cosmetica”.

Per quanto riguarda la concorrenza sleale:

--- costituisce concorrenza sleale tutti gli atti di concorrenza contrari alle norme e agli usi onesti di qualsiasi ramo di attività economica, in particolare gli atti che possono creare confusione con l’azienda, il negozio, i prodotti o i servizi della concorrenza, qualsiasi sia il mezzo impiegato. – Comma a) del n. 1 dell’art. 317 del Codice di Proprietà Industriale.

“ ... Or dunque, negli atti non è ritenuto provato qualsiasi fatto che supporti la denunciata concorrenza sleale asseritamente realizzata dalle convenute. E si aggiunga che i negozi delle Ricorrenti e delle convenute ostentano, in modo ben visibile, i rispettivi marchi [“KIKO” e “WYCON”], che sono abbastanza distinti tra loro ...”.

Così non possiamo non essere d'accordo con quanto sopra esposto, prestando attenzione a quanto segue:

Confrontando i punti da 13 a 19, 31, 33 con il punto 42, possiamo concludere, come del resto risulta dalla decisione, che sono presenti elementi comuni nel layout dei negozi<sup>3</sup>, compresi quelli non appartenenti alle convenute.

Se analizziamo attentamente il punto 42, possiamo constatare che altri negozi, al di là di quelli delle parti in causa, hanno esattamente la stessa struttura che caratterizza il negozio, destinata allo stesso scopo:

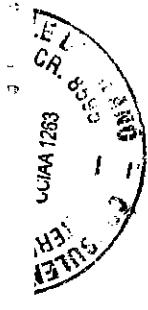
---- il richiamo della clientela, tramite un accesso fisico veloce ed efficace. E qui parliamo di assenza di ostacoli architettonici nonché dell'ampio ingresso ed inoltre la delineazione di un percorso che raggiunge i prodotti in modo attraente.

Si aggiunga l'impatto visivo del marchio tramite l'illuminazione e il monitor di LCD.

È pur vero che l'investimento per l'allestimento dei negozi ci dimostra come è importante l'allestimento dei negozi, tanto più che questo tipo di commercio si basa sulla vendita dell' “immagine” che vuol essere glamour e bella. Ma da ciò

---

<sup>3</sup> Quelli enunciati negli atti



ad arrivare alla conclusione che l'immagine dei negozi delle Ricorrenti è veramente innovativa, ce ne vuole.

Sarebbe importante raccogliere prove che giustifichino l'asserita confusione di negozi, da un certo numero di consumatori. Ma neanche questo viene recepito. Da ciò deriva la domanda: dov'è la violazione dei diritti delle Ricorrenti, che giustifichi l'accoglimento delle loro pretese?

Non esiste, come del resto risulta anche dalla decisione impugnata, che qui si intende richiamata (art. 656 del Codice di Procedura Civile).

Termini in cui si respingono tutte le conclusioni.

Sintesi: non è dimostrato che le convenute abbiano violato qualsiasi diritto delle Ricorrenti, in quanto sono presenti elementi strutturali dei negozi comuni ad altri che non appartengono alle Ricorrenti.

Essendo sicuri che nulla è stato provato per quanto riguarda l'asserita confusione, da un certo numero di consumatori.

**Tutto ciò premesso, la Corte d'Appello conclude giudicando l'appello infondato e conferma la decisione impugnata.**

### Spese a carico della Ricorrente.

Lisbona, 13/7/2017.

Firma illeggibile di Teresa Prazeres Pais.

Firma illeggibile di Isoleta de Almeida Costa.

Firma illeggibile di Octávia Viegas

Wendyiger



30.8.2017



# TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

## Verbale di giuramento traduzione stragiudiziale

Modulo per traduttori iscritti all'Albo

Traduttore iscritto all'Albo di Milano

In data 31/8/2017, 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 30/08/2017 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

*fotocopia* *QV*

Dichiara, altresì, che il documento tradotto è in originale \_\_\_\_\_

Ammonito ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dall'art. 483 c.p.<sup>1</sup> il 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

*Daniela Viganò*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
d.ssa Annamaria RESTELLI

*1 AGO 17 - 028680*



### NOTA BENE:

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia assegnata 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.