

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in proprietà industriale ed intellettuale

Il giudice designato, dott. Cesare de Sapia

nel procedimento n. R.G. promosso

da

▪ KIKO S.r.l. e IOSA GHINI ASSOCIATI S.r.l. con gli avv. ti
Alfo Rapisardi, Carlo Cinevra, Ernesto Suardo

ricorrenti

nei confronti di

▪ WJCON S.r.l. con l'avv. prof. Roberto Bocchini ed elett. te
doma presso lo studio dell'avv. Marcello Savanco

resistente

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2009 le società
KIKO S.r.l. e IOSA GHINI ASSOCIATI S.r.l. chiedevano che,
previo accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale
per imitazione servile, per appropriazione di pregi e per

N. 89902/09 R.G.

violazione dei principi di correttezza professionale, anche sotto il profilo della concorrenza parassitaria, nonché della violazione

dei diritti d'autore sui disegni e le opere dell'architettura e del disegno industriale (registrazione n. 91.752, sub doc. 12), ideati

da Iosa Ghini, fosse inibita alla WJCON S.r.l. la fabbricazione e la vendita dei prodotti cosmetici elencati nel proprio doc. 18; la

continuazione dell'attività commerciale nei negozi della

resistente di Bologna via Indipendenza 28/C e Perugia, Corso Vannucci, 22, il cui allestimento ed arredamento costituisce

violazione di disegno, violazione dei diritti d'autore e

concorrenza sleale; l'apertura di nuovi negozi il cui arredamento

costituisca violazione dei loro diritti d'autore e sul disegno ed

atto di concorrenza sleale. Le ricorrenti chiedevano, altresì, che

fosse autorizzato il sequestro dei prodotti cosmetici WJCON

S.r.l. di cui al doc. 18; dell'intero arredamento dei negozi della

resistente di Bologna e di Perugia, nonché del materiale

pubblicitario su supporto cartaceo o informatico ed inline, della

N. 89902/09 R.G.

documentazione amministrativa e contabile, di cui, in subordine, chiedevano la descrizione.

WICON Srl si costituiva in giudizio chiedendo di essere assolta da ogni pretesa. Deduceva, in particolare, l'assenza del *finis boni juris*, nonché, del *periculum in mora*.

A sostegno, osservava che i prodotti della ricorrente ed i relativi punti di vendita non presentano alcuna originalità ed i propri prodotti ed i punti vendita non sono confondibili con quelli della ricorrente, non presentando specifiche similitudini. Invero, gli elementi comuni con KIKO S.r.l. appartengono a tutti gli operatori del mercato dei cosmetici, in quanto trattasi "di

produzione di massa realizzata da svariati costruttori di prodotti facilmente fungibili" (comparsa di costituzione, pag. 6). Nel mercato dei cosmetici, infatti, solo pochi contenitori sono originali mentre tutti gli altri sono prodotti seriali di largo consumo tutti estremamente simili tra loro.

N. 89902/09 R.G.

Ciò premesso, si osserva che la società ricorrente svolge azione di concorrenza sleale confusoria e per violazione dei principi di correttezza professionale.

Sotto il primo profilo, deve premettersi che ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per imitazione servile è necessaria l'imitazione di un prodotto la cui forma abbia valore

individualizzato e distintivo, tale da renderlo originale e che

l'imitazione sia tale da creare confusione con quest'ultimo

rispetto ai potenziali acquirenti in quanto il prodotto di

imitazione manchi di varianti intrinseche o segni estrinseci atti

ad evidenziare una provenienza diversa da quella del prodotto

imitato (cfr. Cass. n. 13918/99 e n. 11795/98). La concorrenza

sleale deve essere, invece, esclusa quando gli elementi muniti di

carattere individualizzante riprodotti dal concorrente siano

inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali e funzionali,

mentre sussiste quando l'imitazione si spinga a profili del tutto

inessenziali alla funzione del prodotto stesso (cfr. Cass. n.

N. 89902/09 R.G.

5243/99). La concorrenza sleale confusoria, va, altresì, esclusa quando i prodotti non differiscono, per forma ed elementi

differenziati, da tutti o da molti dei prodotti dello stesso genere esistenti sul mercato (Corte App. Milano 26.10.99 e 31.07.98).

Tornando alla fattispecie dedotta in giudizio, con riferimento alla concorrenza sleale per imitazione servile, gli elementi di

~~similitudine vengono individuati da parte ricorrente 1) nella~~

identità della confezione dei prodotti; 2) nella somiglianza degli arredi ed in particolare degli espositori, che presentano in entrambi casi il piano obliquo.

Ciò premesso, la comparazione fra i prodotti delle parti oggetto

del giudizio impone di escludere che nel caso di specie possa configurarsi un'imitazione di natura confusoria.

Ed invero, premesso che non risultano agli atti gli specifici elementi di distintività che caratterizzano i prodotti di parte

ricorrente, le cui forme non sembrano essere troppo dissimili

rispetto a quelle normalmente presenti sul mercato (salvo i

N. 89902/09 R.G.

prodotti a marchio celebre) i prodotti della resistente risultano adeguatamente differenziati, mentre gli elementi comuni si

limitano a forme ampiamente diffuse sul mercato, tra le quali, forme circolari o cilindriche.

Infatti, le confezioni dei prodotti *Fard, ombretto, cipria,*

illuminatore e fondotinta sono commercializzati tutti in astuccio

~~di forma circolare o rettangolare in contenitori con apertura a~~

cerniera con all'interno il prodotto ed uno specchietto. Allo

stesso modo, il *lip gloss* e gli *eye liner trasparenti*, presentano

una forma cilindrica trasparente che permette al consumatore di

vedere il colore del prodotto e un tappo di chiusura di colore

nero. Caratteristiche simili presentano gli *smalti*, con i comuni

contenitori di forma quadrata in vetro trasparente con il tappo di

chiusura di colore nero. Comuni sono anche le tipologie di

rossetto classico in contenitori di forma cilindrica e di *maschera*,

anch'essi cilindrici ma con forma allungata, di colore nero. La

~~*matita labbra* presenta la forma di una comune matita, anch'essa~~

N. 89902/09 R.G.

di colore nero. Ed infine, il *pennello ombretto* nella forma a mezza luna di materiale spugnoso sorretto da un bastoncino di colore nero e il *pennello fard* con la forma del pennellino con taglio obliquo di colore nero. (vds. all. 6-19 di parte resistente).

Con riferimento all'allestimento dei negozi, deve essere evidenziato che il solo elemento comune, presente in entrambi i negozi, è rappresentata dall'inclinazione degli espositori dei prodotti, collocati lungo le pareti del negozio, che costituisce una forma comunemente utilizzata da vari operatori del settore (all. 3 della resistente), caratterizzata, altresì, da una evidente valenza funzionale, che ne comporta la non appropriabilità.

Quanto agli elementi di diversità, negli arredi oggetto di comparazione si notano rilevanti differenze cromatiche. I negozi di Wjeon S.r.l., infatti, sono allestiti nei colori bianco e nero, mentre i negozi KIKO presentano colori variopinti.

N. 89902/09 R.G.

Inoltre, l'insegna di parte resistente è collocata su sfondo nero e interno bianco con la lettera J in rilievo di colore rosso, mentre

l'insegna di parte ricorrente è posta su sfondo nero con la scritta per esteso KIKO di colore bianco.

Anche in tale caso non appare sussistente la concorrenza sleale confusoria.

~~Vanno escluse anche le altre ipotesi di concorrenza sleale (per appropriazione di pregi e per violazione dei principi di correttezza professionale, anche sotto il profilo della concorrenza parassitaria), in quanto le stesse si basano sostanzialmente sulla medesima ipotesi confusoria.~~

Le conclusioni raggiunte a proposito della concorrenza sleale, con specifico riferimento alla presenza di specifiche differenze negli elementi d'arredo in questione, valgono a ritenere insussistenti le ulteriori violazioni lamentate, basate sul diritto d'autore sui disegni e le opere dell'architettura e sul disegno industriale (registrazione n. 91.752, sub doc. 12).

N. 89902/09 R.O.

Deve essere, pertanto, respinto il ricorso, con la condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
resistente, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

P. Q. M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, respinge il ricorso
depositato in data 16 dicembre 2009 da KIKO S.r.l e IOSA
GHINI ASSOCIATI S.r.l. nei confronti di WICON S.r.l.

Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite
sostenute dalla resistente, liquidate in € 3.000,00 per onorari, €
1.500,00 per competenze ed € 300,00 per esborsi, oltre alle spese
generali.

Si comunichi.

Milano 3 maggio 2010

Il Giudice designato

(dot. C. de Sapia)

C. de Sapia

Lucia Ghina



Dep 7776/12

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE IX

in persona della dott.ssa Marzia Cruciani, ha emesso il seguente
provvedimento

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5126 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2012
vertente

TRA

Kiko srl

(IOSA)

Iossa Ghini Associati srl

elett.te dom.ta in Roma, Via Ludovisi 35, presso lo studio dell'Avv. Marisa
Pappalardo, che le rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
unitamente agli avv. Giuseppe Sena e Paola Tarchini

RICORRENTI

E

Wjcon srl

elett.te dom.ta in Roma, Piazza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell'avv.
Andrea Cuccia che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
notificato unitamente all'avv. Roberto Bocchini

mi

RESISTENTE

Visto il ricorso presentato da Kiko srl e Iossa Ghini Associati srl che, ex art. 163
l.a., 131 cpi e 700 cpc, hanno chiesto inibire alla resistente Wjcon srl
l'utilizzazione per i propri esercizi commerciali della tipologia di
allestimento/arredamento utilizzato negli esercizi commerciali Wjcon srl -

modello registrato al n. 91752 in data 13.5.2008, realizzato da Iosa Ghini, licenziataria la ricorrente-; hanno chiesto ne venga ordinata la modifica al fine di evitare rischi di associazione e agganciamento parassitario da parte della catena commerciale concorrente; hanno chiesto la determinazione di penale per ritardo nell'esecuzione del provvedimento e la pubblicazione.

Viste le allegazioni della parte ricorrente in fatto e in diritto.

Considerato che parte ricorrente lamenta la violazione del diritto d'autore con riferimento al concept realizzato da Iosa Ghini; la violazione dei diritti di privativa relativi al modello registrato; condotte concorrenziali illecite attuate tramite imitazione servile e violazione dei principi di correttezza professionale.

Vista la costituzione di Wjcon srl che eccepisce l'inammissibilità del ricorso deducendo che la stessa questione è già stata trattata innanzi al Tribunale di Milano, che ha rigettato le istanze, contesta comunque la sussistenza dei presupposti per l'emissione di provvedimento cautelare in difetto dei presupposti.

Viste le difese della parte resistente in fatto e diritto.

Considerato che la convenuta allega il difetto di originalità e novità del concept del quale parte ricorrente chiede la tutela, deducendo anche la diversità tra gli allestimenti dei vari punti vendita Kiko, che non consentono di ritenere la sussistenza di un concept unico; la non confondibilità degli allestimenti dei propri punti vendita con quelli della ricorrente; la serialità degli arredi con i quali sono realizzati gli allestimenti.

Vista la documentazione depositata dalle parti.

Vista la normativa di riferimento.

Ritenuta l'ammissibilità del ricorso in quanto la assunta violazione è riferita a situazione di fatto diversa da quella precedentemente esaminata dal Tribunale di

1
M

Milano, e in quanto diversa è la prospettazione dei fatti posti a fondamento dell'azione, anche riferita a circostanze sopravvenute.

Considerato che la ricorrente invoca la tutela del diritto d'autore ex art. 2 l.a.; la tutela dei modelli registrati ex art 31 e ss cpi; la tutela per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Considerato che la direttiva n. 71/98/CE art 3.2 – regolamento n. 6/02/CE art. 4.1 - detta la disciplina che regola le privative riferibili a disegni e modelli industriali e prevede una tutela quinquennale del diritto di privativa a seguito di registrazione.

Considerato che per avere accesso alla tutela autoriale il prodotto deve avere valenze ulteriori rispetto ai requisiti richiesti dal diritto per accedere alla protezione dei modelli o disegni; che la legge di attuazione della direttiva n. 71/98/CE art. 17 – RDC art. 96.2 - ha introdotto la possibilità di un cumulo tra tutela della registrazione come modello o disegno e tutela d'autore rimettendo al legislatore nazionale la determinazione dei criteri circa il grado di originalità richiesto ai fini della proteggibilità dell'opera.

Considerato che un modello registrato può accedere alla tutela autoriale per opere indicate al n. 5, dell'art. 2 l.a., che presentino i due requisiti indicati dal n. 10, disciplina di attuazione della normativa introdotta con dlgs n. 95/2001.

Ritenuto che il carattere creativo sia condizione generale di accesso alla tutela autoriale; che detto carattere si differenzi dal carattere individuale previsto per la tutela dei modelli - requisiti di accesso alla registrazione e alla conseguente tutela - attengono alla novità e al carattere individuale dell'elemento per il quale si chiede tutela -, ove l'opera ai fini della tutela autoriale deve essere espressiva della

personalità dell'autore, deve formalizzare una idea originale innovativa e caratterizzante.

Ritenuto che il giudizio di valore artistico della forma integri la soglia di accesso alla tutela autoriale; che siffatta tutela venga riservata ad una "fascia alta" di opere di design, richiedendo un particolare gradiente estetico; che l'opera di design ai fini della tutela autoriale deve porsi come trascendente la propria natura industriale ed assumere un valore autonomo; che la previsione di tutela di cui all'art. 2, n. 5 l.a. possa trovare applicazione quando ci si riferisca ad una complessa combinazione progettuale connotata dalla personalità dell'autore, che presenti marcate caratteristiche individualizzanti, che dia forma espressiva ad una idea originale, personale e innovativa tale costituire una nuova concezione estetica nel settore; che sia anche risultato di una combinazione estetica originale, ove il senso di originalità derivi dalla novità dei singoli elementi dell'opera, dalla scelta, dall'accostamento dalla posizione e dalla coordinazione delle singole componenti. Ritenuto, in sostanza, che la tutela autoriale possa essere invocata ove la formalizzazione dell'idea realizzi una personale rappresentazione dell'autore, di carattere creativo e ove l'impronta personale dell'autore si realizzi in varianti formali rispetto ad opere già note non influenzate dalla necessità di conseguire un risultato tecnico - viene richiesto un livello superiore di valore estetico e di originalità rispetto a modelli comuni, una maggiore creatività e originalità delle forme, l'attitudine della resa formale dell'idea ad essere apprezzata dal pubblico sul piano estetico indipendentemente da altre caratteristiche o pregi, un apporto personale dell'autore che determini una forma non comune -.

Ritenuto che nel caso di specie l'allestimento dei punti vendita della catena commerciale della Kiko srl, esaminata la documentazione in atti, non sembra

potersi considerare risultato di una specifica ricerca ed intuizione espressiva, autonomamente giustificata rispetto all'impiego pratico dell'allestimento, né che sia in grado di esercitare una particolare presa sul piano percettivo; che l'allestimento si risolve in una progettazione tecnico funzionale, anche se con una apprezzabile resa estetica.

Esclusa pertanto la tutela ~~autoriale~~ deve farsi luogo alla verifica della fondatezza della denunciata violazione del modello registrato dalla società ricorrente.

Considerato che allo scopo rileva il modello registrato al n. 91752 in data 13.5.2008 realizzato da Iosa Ghini - doc 4 di parte ricorrente - raffigurante allestimenti e arredi dei punti vendita; che la registrazione è stata depositata in copia bianco-nero.

Considerato che l'art. 41 cpi stabilisce che la registrazione di un modello attribuisca al suo titolare il diritto di vietare ai terzi di utilizzare un modello che produca nell'utilizzatore informato un'analogia impressione generale.

Considerato che la tutela dei modelli è finalizzata alla protezione delle innovazioni estetico formali; che i requisiti di accesso alla registrazione e alla conseguente tutela attengono alla novità e al carattere individuale dell'elemento per il quale si chiede tutela; che la novità va valutata in relazione a quanto già noto nel settore commerciale di riferimento ed è riscontrabile in caso di dissomiglianza a forme anteriori; che la differenza tra modello e anteriorità deve essere tale da imporsi all'attenzione dell'utilizzatore e istituire un contatto privilegiato con il pubblico; che il carattere individuale è dato dallo sforzo creativo personale nell'elaborazione della forma del prodotto che la renda riconducibile all'autore; che detti parametri sono riferibili all'impressione generale che il modello suscita



nell'utilizzatore informato sensibile all'aspetto formale della proposta commerciale, che nel caso di specie viene realizzata attraverso un concept store.

Considerato che gli elementi comuni ai due allestimenti - e a quelli di altre note imprese del settore da tempo sul mercato - attengono all'allestimento della zona di offerta al pubblico in un'open space, concetto architettonico non appropriabile in quanto modalità comune di presentazione di prodotti al pubblico; attengono ai colori utilizzati, che non si ripetono nei vari punti vendita della ricorrente e della resistente, che non presentano una identità cromatica definita, che non sono armonizzati con particolari accorgimenti nel contesto architettonico, al fine di realizzare una componente distintiva; attengono all'inclinazione degli espositori, che costituisce una forma consueta nel settore, stante la valenza funzionale della posizione ai fini dell'offerta e alla presentazione del prodotto; attengono alla presenza di isole all'interno dello spazio aperto, anch'essa forma consueta di esposizione e offerta per esercizi commerciali, anche di altri settori, adottata nell'ultimo decennio - parimenti consueta nei punti vendita contraddistinti da spazi aperti è la mancanza di vetrine esterne e l'ingresso con porte scorrevoli -; attiene alla presenza di cornici luminose e di monitor, che connotano i punti vendita per i prodotti cosmetici e per i prodotti sportivi da almeno un decennio.

Ritenuto che i punti vendita monomarca del settore della cosmetica utilizzano concept molto simili - doc da 4 a 11 - a quello della resistente; che il concept realizzato e utilizzato non presenta un grado di originalità o di innovatività tale da conferire all'allestimento una efficacia individualizzante con capacità distintiva apprezzabile tale da ricondurre il concept ad un determinato produttore; che gli allestimenti dei punti vendita, peraltro non omologhi, utilizzano elementi formali comuni.



Ritenuto, pertanto, che l'impressione generale del modello realizzato con l'allestimento del punto vendita della ricorrente, ad un raffronto oggettivo, non sia identico a quella suscitata dall'allestimento del punto vendita della resistente, se non con riguardo alla componente estetico-funzionale comune presente in molti agli esercizi del settore, componente non appropriabile per i motivi già esposti.

Considerato che il giudizio di confondibilità tra prodotti, rilevante ai fini della fattispecie ex art. 2598 c.c. sia in linea di principio meno rigoroso del giudizio di confondibilità rilevante ai fini della contraffazione del modello - l'impressione generale ispirata dai modelli deve essere valutata con riferimento al parametro soggettivo dell'utilizzatore informato, ove la valutazione di confondibilità richiesta ai fini dell'accertamento di condotte concorrenziali illecite, nel caso di specie viene lamentata l'imitazione servile, deve agganciarsi al profilo soggettivo del consumatore medio -; che l'imitazione di prodotto deve essere sanzionata quale atto di concorrenza sleale solo quando determini la confondibilità tra i prodotti, intesa quale confusione tra le imprese di provenienza.

Considerato che ai fini della configurabilità della condotta concorrenziale illecita per imitazione servile il prodotto o la forma imitata devono possedere caratteri distintivi tali da renderli originali, il prodotto deve differenziarsi da quelli di uso consueto nel settore, l'imitazione degli elementi caratterizzanti deve essere tale da determinare confusione in ordine alla provenienza del prodotto.

Ritenuto che la comparazione tra gli allestimenti delle parti e con gli allestimenti utilizzati da altri operatori del settore specifico - documentazione fotografica depositata in atti - non consente di cogliere particolari elementi di distintività che li caratterizzino o elementi che rendano la forma prescelta originale e individualizzante.



Ritenuto che anche la confonibilità tra prodotti nel caso di specie sia da escludersi in quanto i prodotti in vendita risultano contrassegnati dal marchio del produttore. Ritenuto che non vi sia prova di attività sistematica e ripetuta di imitazione e replica delle attività della ricorrente da parte della resistente - la concorrenza parassitaria richiede per la sua configurazione una pluralità di atti succedutisi nel tempo diretti allo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui attraverso condotte idonee -.

Ritenuto che parte ricorrente non abbia fornito sufficiente prova della sussistenza del fumus.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato.

Ritenuto che le spese processuali debbano essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

m condanna Kiko srl e Iogsa Ghini Associati srl, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Wjcon srl che liquida in € 5.000,00 di cui € 3.500,00 per onorari ed € 1.500,00 per diritti, oltre spese ed accessori come per legge.

Roma 10.5.2012

FAT
Depositario di Cancelleria
ROMA, 11.10.15.12.912

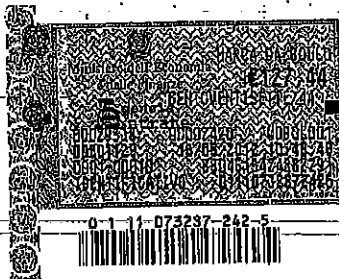


L. CANCELLIERE CI
Rita C...

me

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
RILASCIO COPIE
Sezione 9ª Civile

Richiedente *Luccie*
Esecutivo *Agostini*
Autentica _____
Usò Studio _____
Diritti _____
Bollì _____
Esente *e 4.000 x 3*
Roma *10/5/2012*





REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione specializzata in proprietà industriale ed intellettuale

Il Tribunale di Roma, nona sezione civile, nelle persone dei componenti:

Dott. Tommaso Marvasi
Dott.ssa Antonella Izzo
Dott. Vittorio Carlomagno

Presidente
Giudice
Giudice relatore

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 22.06.12 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 33572/12 avente per oggetto: reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso ordinanza resa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 14.05.10 ¹²

TRA

KIKO S.r.l. in persona del legale rappresentate,

IOSA GHINI ASSOCIATI S.r.l. in persona del legale rappresentante rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Sena, Paola Tar chini, Claudio Furlani, Marisa Pappalardo, dom.te presso quest'ultima

reclamanti

E

WJCON S.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Bocchini, Andrea Ciocco, dom.ta presso quest'ultimo

reclamata

L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso ex artt. 163 L. dir. aut., 131 c.p.i., 700 c.p.c. col quale gli odierni reclamanti avevano chiesto che fosse inibito a WJCON di utilizzare per i propri negozi il concept store elaborato da IOSA GHINI ASSOCIATI S.r.l. per KIKO S.r.l., come progetto generale per i negozi della catena della linea

cosmetici KIKO, la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, e la pubblicazione dello stesso a spese della resistente.

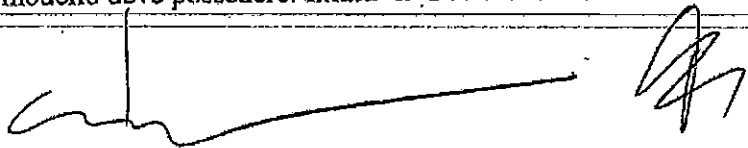
A fondamento della domanda i ricorrenti avevano posto la tutela autoriale, come disegno dell'architettura, del progetto di interior design, la tutela relativa al modello avente per titolo "Design di arredi di interni per negozi monomarca Kiko Make up Milano", depositato il 9.10.06 e rilasciato il 13.05.08 con il n. 91752, il carattere sleale della concorrenza posta in essere dalla resistente, sia sotto il profilo del rischio di confusione fra le rispettive attività, sia sotto il profilo della appropriazione da parte di WJCON di pregi e propri prodotti della KIKO S.r.l.

L'ordinanza oggi impugnata ha ritenuto, nell'ambito e nei limiti della valutazione del fumus boni juris, non sussistenti i requisiti della tutela del diritto di autore, e non sussistenti la violazione del modello e gli atti di concorrenza sleale.

Propongono reclamo KIKO S.r.l. e IOSA GHINI ASSOCIATI S.r.l., deducendo l'erroneità della decisione per avere ritenuto che il concept store KIKO coincidesse con l'oggetto del modello registrato, riguardante invece solo alcuni modelli di arredo e non piuttosto con l'idea costituente il più ampio e complesso progetto architettonico dell'arch. Iosa Ghini, tutelato come opera dell'architettura ai sensi dell'art. 2 n. 5 l. a., nonché comunque per avere escluso la contraffazione del disegno e modello registrati ai sensi dell'art. 41 c.p.i. ed il rischio di confusione e di associazione ex art. 2598 n. 1) c.c.

Il reclamo è infondato.

La decisione reclamata, ai fini della valutazione dei requisiti della tutela autoriale, richiama il D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 95, attuativo della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, che rimetteva agli stati nazionali di determinare a quali condizioni i disegni e modelli sono ammessi a beneficiare ~~altresì della protezione della legge sul diritto d'autore, ed in particolare l'estensione~~ della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. Infatti il D.L.vo ha introdotto



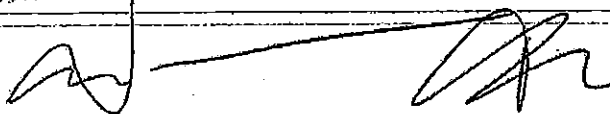
all'art 2 della l. a. il n. 10), che ammette a tale tutela le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico. /

I reclamanti invocano invece la protezione già apprestata dal n. 5 della disposizione, relativo ai disegni ed alle opere dell'architettura, di cui assumono sussistenti i presupposti sulla sola base della oggettiva appartenenza dell'oggetto della tutela a tale categoria, prescindendo da qualunque valutazione del suo pregio artistico e dalla presenza di un peculiare carattere creativo.

In tal senso argomentano che il design costituisce un genere autonomo e distinto rispetto alle arti figurative ed all'architettura e che il concept store ideato dall'arch. Iosa Ghini non è un'opera del disegno industriale, cioè di un prodotto di uso comune, destinato alla produzione industriale in serie ed alla sua offerta sul mercato, ma un'opera dell'architettura.

Sulla base di tali premesse richiamano i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per l'individuazione del carattere creativo dell'opera dell'ingegno, rilevando in particolare che in tema di diritto d'autore il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (v. Sez. 1, *Sentenza n. 25173 del 28/11/2011*, *Sentenza n. 15496 del 11/08/2004 Sez. 1*, *Sentenza n. 5089 del 12/03/2004*, citate dai reclamanti).

Osserva però il collegio che la riconducibilità del concept store realizzato per la KIKO al progetto di architettura, che comporterebbe – su un piano oggettivo e ferma restando la necessità della verifica di un coefficiente di creatività – la sua inclusione nell'elencazione esemplificativa di cui all'art. 2 l. a. non può essere riconosciuta. Infatti, come si desume dalla stessa esposizione del ricorso, il concept



↓

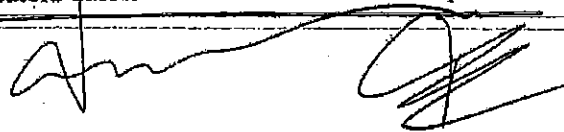
non si sostanzia in un progetto definito e specifico, tale da prospettare una soluzione creativa ad una concreta esigenza di realizzazione di un'opera individua, ma in una combinazione di caratteri di stile, di soluzioni pratiche, di elementi di arredo, di scelte di "atmosfera", necessitanti una fase successiva di concreta applicazione alla quale è necessariamente rinviata l'elaborazione di uno specifico progetto di architettura di interni.

Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il fatto che il concept sia stato realizzato per uno specifico committente, e non si riferisca a prodotti di uso comune, destinati alla produzione industriale in serie ed all'offerta sul mercato (intendendosi presumibilmente quello dei consumatori dei beni "finali") è del tutto irrilevante. Ciò si deve affermare in virtù dell'esplicita e chiara previsione dell'art. 31 comma 2 c.p.i., in base alla quale per prodotto, ai fini della tutela dei disegni e dei modelli, si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale.

Invece si possono richiamare quei precedenti che affermano che in materia di progetti di lavori di ingegneria (ed analoghi) è protetto — oltre all'espressione formale dell'idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni — il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, richiedendosi che il progetto presenti soluzioni originali di problemi tecnici (Sez. 1, *Sentenza n. 1558 del 13/02/1987*, Sez. 1, *Sentenza n. 773 del 04/02/1980*, Sez. 1, *Sentenza n. 1678 del 03/06/1968*), che non si ravvisano nel caso in esame.

Su un piano più generale poi si deve ricordare, rispetto alla possibilità di tutelare l'idea architettonica come tale, che la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (in tal senso gli stessi precedenti citati dai reclamanti).

~~Pertanto è da condividere l'attribuzione del concept, quale sintesi degli aspetti estetici e funzionali dell'allestimento del punto vendita, alla categoria del disegno industriale, con la conseguenza che la tutela autoriale resta subordinata alla presenza~~



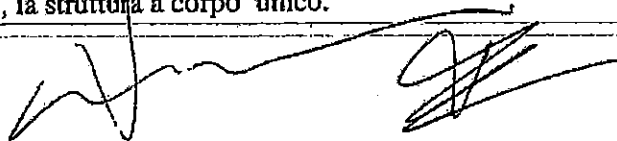
di un effettivo carattere creativo o valore artistico, su cui nulla deducono e argomentano i ricorrenti.

Esclusa la tutela richiesta in via principale, nella medesima prospettiva ricostruttiva propria dell'ordinanza impugnata, occorre valutare se, rispetto al modello realizzato da KIKO, l'allestimento concretamente realizzato dalla reclamata sia idoneo a suscitare la medesima impressione generale e se, in tale ipotesi, tale impressione comune si riferisca ad aspetti costituenti parte integrante del carattere individuale del modello registrato (art. 33 c.p.i.).

Sul punto l'ordinanza reclamata, diffusamente motivata, evidenzia gli elementi comuni ai due allestimenti - in particolare la presentazione dei prodotti al pubblico in un open space, la presenza di isole, l'inclinazione degli espositori, l'assenza di vetrine esterne, l'ingresso con porte scorrevoli, la presenza di pannelli luminosi e di monitor - per poi valutarne, sulla base di dati di fatto rientranti nella comune esperienza, la assenza di novità o il carattere essenzialmente funzionale; conclude per la non appropriabilità di tali elementi e rileva, sulla scorta della documentazione fotografica in atti, che sotto ogni altro aspetto si ravvisano differenze tali da fare escludere che l'impressione generale sia la medesima.

Il reclamo invece si limita a contestare in modo generico l'esistenza di anteriorità - riferite però ai modelli in quanto tali e non agli specifici elementi che il ricorso pone a fondamento della dedotta violazione dell'esclusiva - e svolge un unico rilievo specifico riferito ad uno dei cinque elementi di arredo registrati, un espositore, basato sul confronto fra le fotografie di tale elemento e del corrispondente elemento del negozio della reclamata.

In effetti le somiglianze, se pure sussistono, attengono al rapporto fra le dimensioni ed i volumi, che però è fortemente vincolato dalla funzione del manufatto, e ad altri elementi ai quali è difficile riconoscere carattere individualizzante: l'assenza di spigoli fra i diversi piani, ~~raccordati da linee curve,~~ caratteristica questa di qualunque mobile che si voglia presentare come rifinito in modo appena curato, il colore prevalentemente bianco, la struttura a corpo unico.



Non si ravvisa pertanto la violazione di alcun diritto di privativa.

Per quanto riguarda l'illecito concorrenziale il ricorso, nonostante l'ampiezza di riferimenti normativi e giurisprudenziali, non deduceva alcun fatto ulteriore rispetto alla violazione del diritto di privativa; sicché la decisione impugnata, pur dando atto che il giudizio di confondibilità rilevante ex art. 2598 c.c. è in linea di principio meno rigoroso di quello richiesto ai fini della contraffazione del modello, essendo parametrato al consumatore medio e non all'utilizzatore informato, si è limitata a ribadire l'assenza di elementi di distintività suscettibili di imitazione, rilevando inoltre che la confusione è da escludersi in virtù della presenza sui prodotti del marchio dei rispettivi produttori - si può aggiungere anche in virtù della diversa insegna dei negozi - e poi, in relazione all'ipotesi di concorrenza parassitaria, che non sussiste la prova di una attività sistematica di imitazione e di replica mediante una pluralità di atti diretti a tal fine.

Sul punto i reclamanti si sono limitati ad affermazioni per sé stesse irrilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito, la maggiore notorietà del marchio KIKO rispetto a quello della reclamata, il costo elevato sostenuto da KIKO S.r.l. per la realizzazione del concept, o comunque del tutto indimostrate (il risparmio dei costi di progettazione di cui WJCON avrebbe beneficiato in modo parassitario).

Per queste ragioni il reclamo deve essere integralmente rigettato.

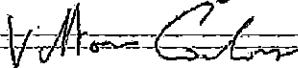
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata, condanna parte reclamante a rifondere alla controparte le spese della fase di reclamo, che liquida in euro 4000,00, di cui euro 3000,00 per onorari, euro 1000 per e diritti, oltre spese generali, IVA, CPA.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.07.12

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Vittorio Carlomagno



IL PRESIDENTE
Dott. Tommaso Marvasi

