

## La multiforme protezione della proprietà intellettuale sul concept store: il caso Wycon c. Kiko

di Vincenzo Iaia

*Dottorando di ricerca in "Diritto e Impresa" presso la LUISS "Guido Carli", cultore della materia in Diritto Commerciale e Diritto Industriale presso l'Università degli studi di Bari "A. Moro", già tirocinante presso la 1° sez. civ. della Suprema Corte di Cassazione*



### SOMMARIO:

1. La controversia tra le due case di make-up
2. Le risultanze di primo e secondo grado
3. La tutela (anche) autorale del *concept store*
4. Cenni ai profili di concorrenza sleale parassitaria
5. Osservazioni conclusive e spunti critici

## 1. La controversia tra le due case di make-up

La sentenza oggetto di disamina ([Cass. civ., sez. I, n. 8433/20](#)) verte sulla vicenda giudiziale sorta tra le due note imprese di make-up, Wycon s.r.l. (di seguito Wycon) e Kiko S.p.A. (di seguito Kiko), con specifico riferimento alla possibilità di tutela del cd. *concept store* ai sensi dell'art. 2, n. 5 della l. 633/1941 (l.d.a.). In particolare, l'interrogativo portato all'attenzione della Suprema Corte è se Wycon possa reputarsi responsabile della violazione dei diritti di esclusiva che Kiko deterrebbe sullo "stile dei propri negozi" tutelabili come opera architettonica ex art. 2, n. 5, l.d.a. Occorre precisare che Kiko aveva commissionato la progettazione degli interni dei diversi *shops* allo studio di architetti Iosa Ghini Associati s.r.l. per la somma di € 70.000, acquisendone i relativi diritti. Da un lato, Wycon sosteneva la carenza di originalità del *concept store* caratterizzante i negozi Kiko argomentando che il progetto si riducesse a delle semplici indicazioni di stile, dall'altro, quest'ultima adduceva che la combinazione dell'arredamento interno dei suoi negozi rifletterebe, invece, le scelte originali dell'autore, avendo quindi il diritto di escludere terzi non autorizzati dallo sfruttamento economico dell'opera architettonica. Inoltre, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare se i giudici di merito avessero correttamente applicato le norme in materia di concorrenza sleale affermando che Wycon fosse anche responsabile – nei confronti di Kiko – per aver posto in essere degli atti di concorrenza parassitaria ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.

## 2. Le risultanze di primo e secondo grado

Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente le istanze presentate da Kiko, accertando che Wycon fosse responsabile di plagio dell'opera architettonica, nonché affermando l'integrazione di atti di concorrenziale sleale parassitaria a danno di Kiko. Con riferimento alla prima questione, il giudice di prima istanza ha ritenuto che «la *combinazione* e la *conformazione* complessiva degli elementi utilizzati per l'arredamento dei negozi Kiko quali l'ingresso *open space* con ai lati due grandi grafiche retroilluminate, all'interno espositori laterali consistenti in strutture continue ed inclinate aventi pareti caratterizzate da alloggi in plexiglass trasparente traforate nei quali sono inseriti i prodotti, "isole" a bordo curvilineo posizionate al centro dei negozi per contenere i prodotti e fornire piani di appoggio, presenza di numerosi schermi tv incassati negli espositori inclinati, utilizzazioni di combinazioni di medesimi colori (bianco, nero, rosa/viola) e di luci ad effetto discoteca, espresso nel progetto di architettura di interni realizzato dallo Studio

Iosa Ghini Associati s.r.l. (commissionato per la somma di € 70.000) presentavano sufficienti elementi di creatività, tali da rendere *originale* e creativo il progetto di architettura e quindi meritevole di tutela ex art. 2 n. 5 l.d.a.». In aggiunta, il Tribunale meneghino ha condannato Wycon per aver anche commesso degli atti di concorrenza parassitaria ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., avendo pedissequamente seguito le orme dell'impresa concorrente. Sicché, il giudizio di primo grado si è concluso con la condanna di Wycon a pagare un risarcimento del danno pari ad € 716.250,00 in favore di Kiko, a cui si aggiunge la previsione di una penale di € 10.000,00 per ogni negozio che risulterà mantenere ancora detti arredamenti oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza in forma esecutiva.

La Corte di appello milanese<sup>1</sup> ha sostanzialmente condiviso la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale, limitandosi ad estendere a 150 giorni (anziché 60) il termine per il riadattamento degli interni dei negozi Wycon.

### 3. La tutela (anche) autorale del *concept store*

Avverso la decisione della Corte di appello di Milano Wycon ha proposto un ricorso per cassazione articolato in 12 motivi. Tra questi – circa l'idoneità del *concept store* ad essere oggetto di tutela autorale – meritano particolare attenzione il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso con i quali Wycon lamentava la falsa applicazione da parte della Corte di appello di Milano dell'art. 2, n. 5, l.d.a., per aver ritenuto che lo stile del negozio fosse tutelabile come opera creativa architettonica e che quindi l'eventuale utilizzazione economica da parte di terzi costituisse plagio in base all'art. 12 l.d.a.

Secondo la ricorrente, invece, il progetto commissionato da Kiko agli architetti Iosa Ghini si ridurrebbe a delle basilari indicazioni relative alla disposizione dei mobili all'interno dei negozi che mancherebbero dei requisiti minimi di creatività necessaria a rendere il progetto tutelabile secondo la nota disciplina autorale. Contrariamente a quanto sostenuto da Wycon, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione dell'art. 2, n. 5, l.d.a., ravvisando nel progetto di architettura elaborato dallo Studio Iosa Ghini la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, richiesto per la protezione autorale<sup>2</sup>. Invero, nei giudizi di merito si è ampiamente riscontrato che i negozi Kiko, al di là dell'inevitabile conformazione delle singole unità immobiliari utilizzate per i 40 negozi, fossero

<sup>1</sup> CA Milano, sent. n. 1543 del 26 marzo 2018.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. 11953/1993; Cass. 5098/2004; Cass. 25173/2011.

assolutamente fedeli al “concept” del progetto iniziale, evidenziando e valorizzando la forma espressiva ben definita di arredamento di interni e non invece di una serie di astratte indicazioni.

Tra le molteplici contestazioni mosse da Wycon, si predicava l’impossibilità di riconoscere la tutela autorale come opera architettonica al progetto elaborato dallo studio di Architetti in quando esso non prevedeva la fissazione degli elementi di arredo al pavimento, ritenendo quindi che la possibile mobilità degli arredi potesse ostacolare alla qualificazione del progetto come opera architettonica, sulla scorta di un orientamento storico che ammetteva la tutela architettonica limitatamente ai casi in cui gli elementi di cui si compone l’arredo fossero inscindibilmente ancorati all’immobile. Sul punto, la Suprema Corte ha constatato la bontà delle motivazioni rappresentate nei giudizi di merito condividendo l’affermazione secondo cui «un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile come progetto di opera dell’architettura [...] a prescindere dal requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile [...] purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l’autore vuole risolvere». La Suprema Corte ha precisato, che al giorno d’oggi, sia opportuno adottare un’interpretazione *evolutiva-ampliativa* della nozione di opera architettonica che ricomprenda quell’attività intellettuale rivolta alla creazione e modificazione degli spazi per renderli fruibili all’uomo, nell’ambiente fisico, nel territorio e paesaggio, nelle città, nell’edilizia ed anche nell’organizzazione degli interni.

Ancora, Wycon contestava altresì che il progetto commissionato da Kiko fosse al più proteggibile nei suoi *singoli* elementi come opere di design industriale ex art. 2, n. 10, l.d.a. e che non potesse riconoscersi una tutela cumulativa – ad altri diritti di proprietà intellettuale – per lo stesso risultato creativo. Ad avviso della Corte, invece, il progetto di architettura di interni non è tutelabile esclusivamente come modello di design industriale, ottenibile qualora i *singoli* elementi di cui il piano di arredamento si compone, presentino effettivamente un valore artistico o diritto connesso ex art. 99 l.d.a. e costituiscano una soluzione originale ad un problema tecnico. Né il progetto degli Architetti sarebbe soltanto tutelabile come marchio tridimensionale qualora l’arredamento avesse una capacità originaria o acquisita che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato, come già affermato qualche anno prima dalla CGUE per

l'allestimento dei cd. negozi bandiera (*flagship stores*) di Apple<sup>3</sup>. Il diniego dell'EUIPO di registrare come marchio tridimensionale il *concept store* di Kiko per carenza di originalità non esclude *a priori* la tutela autorale alla luce delle due diverse funzioni che il marchio e l'opera architettonica originale assolvono. Infatti, è possibile riconoscere *anche* la tutela autorale qualora l'opera presenti un qualche elemento o una qualche combinazione originale, che sia frutto della creatività, ancorché minima del suo autore. Si ravvisa quindi la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte di appello, con il quale si ritiene che, nel caso di specie, l'organizzazione dello spazio risultante dalla precisa combinazione d'insieme di elementi che, pur comuni ove singolarmente esaminati, risulti nel complesso *originale*, in quanto dotata di quel minimo di apporto creativo idoneo alla sua promozione per l'accesso alla tutela autorale, non essendo frutto di scelte funzionali e banali.

Con riferimento al settimo motivo di ricorso Wycon asseriva che, quand'anche fosse riconosciuta la tutela autorale come opera architettonica al progetto di *concept store* commissionato da Kiko, non vi sarebbe plagio in considerazione della mancata riproduzione *integrale* del medesimo da parte della ricorrente. Orbene, il giudice di legittimità ha lucidamente affermato che la violazione dell'esclusiva non ricorre soltanto quando l'opera altrui venga integralmente copiata, bensì anche quando l'opera successiva presenti delle differenze che tuttavia non alterino i tratti essenziali dell'opera contraffatta. Ed infatti, facendo seguito ad un precedente orientamento della Suprema Corte, «l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di *mero dettaglio* che sono frutto non di un apporto creativo, ma del *mascheramento* della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo<sup>4</sup>». Per l'appunto, negli *store* di Wycon vi sarebbe una coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell'opera di Kiko, avendosi una riproduzione *non creativa* dell'opera altrui. Pertanto, si è confermata la legittimità della condanna di Wycon per la violazione dei diritti di esclusiva di Kiko sul *concept store*.

<sup>3</sup> CGUE, causa C-421/2013, sent. del 10 luglio 2014.

<sup>4</sup> Cass. n. 20925/2005. Conformemente vi è anche giurisprudenza più risalente secondo cui «si ha violazione dell'esclusiva dell'autore non solo quando l'opera è copiata integralmente, cioè quando si via una riproduzione abusiva, ma anche nel caso di contraffazione parziale, che ricorre quando, sulla base di una valutazione sintetica, "senza che sia necessario procedere ad esami analitici sulla qualità e quantità di tutte le conformità e difformità che la seconda opera presenta rispetto alla prima [...] i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva», Cass. n. 7077/1990.

## 4. Cenni ai profili di concorrenza sleale parassitaria

Con l'ottavo, nono e decimo motivo di ricorso Wycon lamentava l'errata applicazione dell'art. 2598, n. 3, c.c., in quanto il giudice di prime cure non avrebbe svolto alcun accertamento (né fornito una compiuta motivazione) in ordine all'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi degli atti di concorrenza sleale parassitaria a danno di Kiko. Secondo la prospettazione della Corte di appello meneghina Wycon si sarebbe agganciata alle iniziative strategiche di Kiko "mutuando" l'abbigliamento delle commesse, l'aspetto del sacchetto e dei contenitori porta-prodotto (il cd. abbigliamento), la comunicazione commerciale online. Ciò tuttavia non è stato puntualmente dimostrato nella sentenza di secondo grado in quanto lo stesso Collegio ha dichiarato di «non voler addentrarsi nella disamina analitica di ciascuno degli elementi, che precedono, così attentamente esaminati dalle parti negli atti difensivi finali». La Corte di merito non ha quindi indagato approfonditamente sull'originalità delle iniziative commerciali di Kiko, riprendendo in modo apodittico le considerazioni sulla contraffazione dell'opera architettonica della concorrente. Insomma, sembrerebbe che, dato che Wycon si era già macchiata di plagio del *concept store* di Kiko, sarebbe altresì automaticamente responsabile del plagio di tutte le strategie della concorrente. Tuttavia, la Corte di Cassazione, sulla scorta di un precedente orientamento<sup>5</sup>, ha precisato che la tutela della creatività delle iniziative commerciali di un'altra impresa attraverso l'istituto della concorrenza sleale possa sussistere soltanto per un tempo *determinato*, ovvero fino a quando tali iniziative possano ancora considerarsi originali. Ne consegue che nel momento in cui quella specifica modalità di commercializzazione sia divenuta (col tempo) patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori di un dato settore, la sua adozione da parte dei *competitors* non costituisce più un atto contrario ai principi di correttezza professionale. La Corte di Cassazione ha quindi accolto le doglianze di Wycon, ritenendo che nel caso di specie i giudici di merito non avessero valutato puntualmente la sussistenza di specifici atti di concorrenza sleale parassitaria da parte di Wycon a danno di Kiko – dovendo anche valutare l'originalità delle iniziative commerciali di quest'ultima – rimettendosi invece a generiche formule di stile. Trattandosi di una valutazione di fatto, che è quindi estranea al vaglio del Giudice di legittimità, sarà compito della Corte di appello di rinvio pronunciarsi sull'esistenza o meno di un disegno unitario diretto a sfruttare sistematicamente il lavoro originale altrui.

---

<sup>5</sup> Cass. n. 13243/2004.

## 5. Osservazioni conclusive e spunti critici

A parere di chi scrive, la Corte di Cassazione ha ben argomentato le ragioni che giustificano nel caso di specie il riconoscimento della tutela autorale ad un'opera che, secondo l'impostazione interpretativa tradizionale, non avrebbe potuto ottenere la protezione come opera architettonica ai sensi dell'art. 2, n. 5, l.d.a. Cionondimeno, appare evidente che l'interpretazione evolutiva-estensiva ivi prospettata comporta il riconoscimento di diritti di esclusiva a nuove categorie di opere, portando il giurista contemporaneo a cimentarsi in (non semplici) riflessioni sul diritto d'autore del domani.

Nella prospettiva del diritto dell'UE, la sentenza in discorso si pone nel solco già tracciato dalla giurisprudenza della CGUE sui requisiti necessari al riconoscimento della tutela autorale. In particolare, secondo la giurisprudenza eurounitaria *Levola Hengelo*<sup>6</sup>, «affinché un oggetto possa essere qualificato come opera, ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative:

1. l'oggetto di cui trattasi deve essere *originale*, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore<sup>7</sup>;
2. la qualificazione come *opera* ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale<sup>8</sup>».

La domanda che appare spontanea è come possa risolversi il rischio – evidenziato anche dalla Corte di Cassazione – della proliferazione dei diritti di esclusiva derivante dall'abbassamento del livello minimo di originalità per accedere alla tutela autorale. Orbene, spetterà ai giudici di merito valutare *case by case* se l'opera di architettura sia identificabile e riconoscibile sul piano dell'espressione formale come opera unitaria d'autore per effetto di precise scelte di composizione originale degli elementi.

A conferma della potenziale proliferazione funzionale dei diritti di esclusiva la Corte di Cassazione si conforma alla giurisprudenza *Cofemel*<sup>9</sup> e *Gömböc*<sup>10</sup> con specifico riguardo alla *cumulabilità* di più diritti di proprietà intellettuale sulla medesima opera creativa. Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale si giunge alla conclusione che un'opera già oggetto di protezione riservata come disegno industriale o marchio tridimensionale potrebbe anche beneficiare in via cumulativa della tutela assicurata dal diritto di autore

<sup>6</sup> CGUE, causa C-310/17, sent. del 13 novembre 2018.

<sup>7</sup> In proposito, la CGUE richiama la giurisprudenza *Football Association Premier League*, cause C 403/2008 e C 429/2008, sent. del 4 ottobre 2011.

<sup>8</sup> Sul punto si veda la pronuncia della CGUE sul caso *Infopaq International*, causa C 5/2008, sentenza del 16 luglio 2009.

<sup>9</sup> CGUE, causa C-683/2017, sent. del 12 dicembre 2019.

<sup>10</sup> CGUE, causa C-237/2019, sent. del 23 aprile 2020.

# Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

qualora l'opera rifletta la *personalità* del suo autore. La possibile deriva di una giurisprudenza troppo "benevolente" potrebbe (a lungo andare) far pensare al rischio di saturazione del mercato della creatività. È più che giusto riconoscere l'apporto creativo di un autore attraverso l'attribuzione dei diritti connessi all'opera originale, tuttavia, nelle more della valutazione per ritenere soddisfatto il gradiente di originalità minimo ai fini del riconoscimento della tutela autorale, il giudice dovrà esser cauto, dovendo tener conto altresì delle parallele derive anticoncorrenziali sul mercato dell'innovazione derivanti dal facile riconoscimento dei diritti di esclusiva su larga scala.