

I trucchi del mestiere

di **Alessandro Balduzzi**

Il 26 marzo 2018 è stata pubblicata un'interessante **sentenza della Corte di Appello di Milano** (<https://sistemaproprietaintellettuale.it/giurisprudenza/procedimenti-giurisdizionali/merito/11427-corte-d-appello-milano-26-03-2018-diritto-d-autore-tutelabilita-degli-arredamenti-d-interni-carattere-creativo-ed-originale-illecita-appropriazione-della-concezione-degli-spazi-interni-di-un-negozio-concorrenza-sleale-parassitaria.html>) con cui è stato definito il giudizio di impugnazione proposto da WJCON S.R.L. (ora WYCON S.P.A.) contro la **sentenza del Tribunale di Milano del 13 ottobre 2015** (</merito/5208-tribunale-milano-13-10-2015.html>) che aveva riconosciuto **tutela di diritto d'autore al progetto di arredamento di interni** applicato ai negozi di cosmetici della catena di KIKO S.R.L. (ovverosia al concept adottato nei negozi KIKO). Ravvisando i **requisiti di proteggibilità del progetto di arredamento di interni come opera dell'architettura ai sensi dell'art. 2, n. 5 della legge 633/1941** (c.d. legge sul diritto d'autore), il Tribunale di Milano aveva inibito a WYCON l'illegittimo utilizzo dello stesso, ordinando la modifica dell'aspetto degli esercizi commerciali riconducibili alla propria rete vendita e fissando la somma di € 10.000,00 a titolo di penale per ogni negozio che fosse risultato ancora in violazione dopo 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Oltre a ciò, il Tribunale di Milano aveva ritenuto che WYCON avesse compiuto atti di **concorrenza sleale** (mettendo in atto condotte parassitarie ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.), **consistenti nell'aver associato all'indebita imitazione del progetto di arredamento di interni la ripresa pedissequa di ulteriori iniziative commerciali e di comunicazione** (nello specifico, l'abbigliamento delle commesse, l'aspetto dei sacchetti e dei contenitori portaprodotti, l'aspetto dei prodotti stessi, la comunicazione commerciale online).

In conseguenza di ciò, WYCON aveva subito (tra le altre) la condanna al pagamento di un risarcimento del danno che era stato stimato dal Tribunale di Milano in una somma omnicomprensiva pari a € 716.250,00 (nonché al pagamento delle spese processuali).

A seguito dell'impugnazione proposta da WYCON, il 26 gennaio 2016 la sentenza del Tribunale di Milano era stata sospesa in via cautelativa dalla Corte d'Appello (subordinatamente al deposito di una fideiussione per l'importo di € 2.000.000,00), la quale aveva tuttavia mantenuto l'inibitoria di aprire nuovi punti vendita identici o simili al progetto di arredamento di interni di KIKO.

Pronunciandosi sulla questione, la Corte d'Appello di Milano ha sostanzialmente condiviso la decisione del Tribunale di Milano, limitandosi unicamente a modificare il termine assegnato a WYCON per apportare le necessarie modifiche ai propri punti vendita, elevato da 60 a giorni a 150 giorni, dal momento che l'operazione avrebbe potuto rivelarsi complessa, anche in ragione del fatto che WYCON opera anche attraverso contratti di franchising.

La sentenza in questione ha tuttavia permesso alla Corte d'Appello di elaborare ulteriormente i rilievi esposti dal Tribunale di Milano su una questione che ha importanti implicazioni in materia di proprietà intellettuale e

dal Tribunale di Milano su una questione che ha importanti implicazioni in materia di proprietà intellettuale e che si inserisce in un panorama particolarmente articolato.

Il tema della tutela dell'aspetto esteriore dei punti vendita di un determinata impresa risulta infatti da anni al centro di dibattiti sia in merito alla possibilità di assicurare protezione alle scelte operate in tale contesto, sia in merito agli strumenti più adatti per raggiungere tale obiettivo.

In relazione a tale aspetto, con una **decisione del 10 luglio 2014** (/giurisprudenza/procedimenti-giurisdizionali/corte-di-giustizia-ue/2789-corte-di-giustizia-10-07-2014-causa-c-421-13-marchio-rappresentazione-mediante-disegno-dell-allestimento-di-un-negozio-bandiera-flagship-store-registrazione-come-marchio-per-servizi-correlati-ai-prodotti-posti-in-vendita-in-un-simile-negozio.html) in merito ad una domanda di marchio tridimensionale depositata da Apple consistente nella rappresentazione dei propri *flagship store* la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato che **la rappresentazione dell'allestimento di un punto vendita può essere registrata come marchio nel momento in cui è atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.**

Più specificamente, è necessario che tale rappresentazione rispetti i requisiti previsti dalla normativa europea per la tutela come marchio di impresa, vale a dire il fatto che l'aspetto dei punti vendita deve costituire un segno, consentire di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese ed essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare.

Sulla base di tali presupposti la Corte aveva dunque ammesso la possibilità per Apple di registrare come marchio tridimensionale la rappresentazione, anche consistente in un semplice disegno privo di quote, dell'allestimento interno di un negozio.

Come detto, nell'ambito del contenzioso insorto tra KIKO e WYCON la prima ha invece agito sulla scorta della tutelabilità del progetto di arredamento di interni come opera dell'architettura ai sensi del diritto d'autore, protezione riconosciuta, in primo grado, dalla pronuncia del Tribunale di Milano.

Nell'impugnare tale decisione, WYCON ha svolto un'interessante argomentazione in merito alla pretesa erronea qualificazione operata dal Tribunale di Milano del progetto di arredamento di interni come opera dell'architettura, laddove a proprio parere esso avrebbe potuto ricadere (a tutto voler concedere) all'interno della **nozione di "interior design", in quanto tale tutelato come opera del disegno industriale** (prevista dall'art. 2, n. 10 della legge sul diritto d'autore).

Per tale ultima tipologia di opere la legge sul diritto d'autore prevede infatti il più stringente requisito del valore artistico, la cui dimostrazione è affidata (secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale) a oggettivi segni di riconoscimento (quali premi artistici, esposizioni in mostre artistiche, citazioni in libri d'arte, fama artistica dell'autore), che secondo la prospettazione di WYCON sarebbero mancati nel caso del progetto di arredamento di interni di KIKO.

La Corte d'Appello non ha tuttavia aderito a tale ricostruzione, confermando che (in conformità con la valutazione già espressa dal Tribunale di Milano) al progetto di arredamento di interni di KIKO doveva essere riconosciuta tutela come opera dell'architettura.

Per superare il rilievo sollevato da WYCON la Corte d'Appello si è tuttavia dilungata nel tracciare la distinzione tra "*interior design*" e architettura di interni, stabilendo che "*per quanto si tratti di differenze fino ad un certo punto sfumate, il concetto di "interior design" si addice maggiormente, per quel che risulta dall'esperienza e*

dalla giurisprudenza (...) a singoli elementi che compongono l'arredamento di un interno, quali ad esempio, una lampada o una poltrona etc. Il concetto di architettura di interni si addice al complesso dell'arredamento di un interno, ad esempio, di un negozio, che si situa nello aspetto totale di questo interno, quando anche sia composto da singoli beni anche mobili".

Sulla base di tale assunto la Corte di Appello ha ritenuto che, poiché il concept store sviluppato da KIKO era stato ideato e adottato in moltissimi negozi come insieme complessivo caratterizzante l'interno dei punti vendita, risultava appropriato considerarlo come un esempio di arredamento di interni e di architettura di

interni, e non come esempio di "*interior design*".

La decisione assunta (anche sugli ulteriori aspetti in discussione) non sembra tuttavia destinata a segnare la definitiva conclusione della vicenda, anche dal momento che WYCON ha già annunciato in un comunicato stampa la propria intenzione di proporre ricorso in Cassazione contro la pronuncia della Corte d'Appello.

Nel proprio commento alla sentenza del giudice di secondo grado, WYCON valorizza (accanto a due pronunce del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma che hanno respinto le istanze promosse da KIKO nell'ambito di due diversi procedimenti cautelari, ritenute tuttavia non rilevanti dalla Corte d'Appello in quanto sprovviste di valore di giudicato in relazione alla questione sottoposta al proprio esame), anche alcune pronunce straniere, in particolare del Tribunale di Lisbona e del Tribunale di Liegi (entrambe anteriori rispetto alla sentenza della Corte d'Appello), che a fronte di analoghe contestazioni sollevate da KIKO hanno invece dato ragione a WYCON.

Tali pronunce (rese nell'ambito di giurisdizioni straniere, ma pur sempre nel contesto armonizzato dell'Unione Europea) hanno infatti negato la tutelabilità del progetto di arredamento di interni sotto il profilo del diritto d'autore sulla scorta della presunta natura banale e non appropriabile degli elementi valorizzati da KIKO per sostenere la protezione invocata (anche in maniera combinata), anche in ragione della diversità dell'allestimento a seconda della forma e dell'area di ciascuno specifico negozio KIKO.

Sarà quindi interessante esaminare la posizione che, da ultimo, verrà assunta sul punto dalla Corte di Cassazione, la quale (secondo quanto prospettato da WYCON) verrà chiamata a pronunciarsi in un ambito nel quale, anche a livello europeo, sono come detto emersi diversi strumenti che (sotto il profilo della proprietà intellettuale e non) consentono di fatto di ottenere protezione per le scelte non banali operate sotto il profilo dell'arredamento dei punti vendita o comunque spazi espositivi.

Al riguardo pare infatti opportuno segnalare che, in aggiunta agli strumenti di cui sopra (vale a dire, il deposito come marchio tridimensionale e la tutela di diritto d'autore), **non è infrequente il ricorso allo strumento del deposito come modello di *design* del progetto di arredamento di interni**, anche in quanto tale ultima fattispecie impone il rispetto di requisiti diversi (e per certi versi meno stringenti) rispetto a quelli previsti dal diritto d'autore.

La pronuncia della Corte d'Appello di Milano, così come l'ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sopra richiamata, confermano comunque la tutelabilità del *concept* adottato per negozi e punti vendita, aspetto che comunemente non si sarebbe portati a ritenere come proteggibile. Anche allo scopo di selezionare lo strumento di tutela più adatto alle specificità di ciascun progetto, risulta senz'altro fondamentale il supporto di un consulente specializzato in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Avv. Alessandro Balduzzi

Bugnion Legal