

Papers

di diritto europeo



UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di SCIENZE GIURIDICHE



Centro di documentazione europea – Università degli Studi di Verona – *Papers di diritto europeo*, 2017, edizione speciale

The fashion industry in the European Union

Paolo Butturini

Margherita Cera

Diletta Danieli

Roberto Flor

Claudio Baccarani, Daniela Cavallo, Gian Luca Tacchella, Marta Ugolini

Patrizia Salvaterra

© 2017 Centro di documentazione europea – Università degli Studi di Verona

ISSN 2038-0461

Registrazione al Tribunale di Verona numero 1875 del 22/07/2010

Referee : gli scritti contenuti nella rivista sono valutati attraverso un sistema *peer-review*.

La rivista *open access* “Papers di diritto europeo” raccoglie contributi sui temi dell’integrazione europea nei suoi aspetti di diritto, sia istituzionale sia materiale, e dei suoi riflessi sugli ordinamenti nazionali in una prospettiva interdisciplinare. Sono accolti contributi di professori e ricercatori universitari, come pure di studiosi italiani e stranieri.

I *papers* sono reperibili unicamente in formato elettronico e possono essere scaricati in formato pdf sul sito Internet.

Direzione scientifica:

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Comitato scientifico:

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi, mariacaterina.baruffi@univr.it

Prof.ssa Laura Calafà, laura.calafa@univr.it

Prof. Franco Ferrari, franco.ferrari@nyu.edu

Prof. Matteo Ortino, matteo.ortino@univr.it

Dott.ssa Isolde Quadranti, isolde.quadranti@univr.it

Comitato di redazione:

Dott.ssa Diletta Danieli, diletta.danieli@univr.it

Dott.ssa Caterina Fratea, caterina.fratea@univr.it

Dott.ssa Marta Gatti, marta.gatti@univr.it

Dott.ssa Cinzia Peraro, cinzia.peraro@univr.it

Dott.ssa Isolde Quadranti, isolde.quadranti@univr.it

Editore:

Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Scienze giuridiche

Via Carlo Montanari, 9

37122 Verona

Tel. +39.045.8028847

Fax +39.045.8028846

TABLE OF CONTENTS

Foreword	V
----------	---

PART I: ARTICLES

PAOLO BUTTURINI, <i>Equity crowdfunding in the fashion industry and the last reforms enacted across EU countries</i>	3
MARGHERITA CERA, <i>Contrattualistica nell'industria della moda: le scelte di innovazione interna o su commessa esterna e le strategie di subfornitura</i>	13
DILETTA DANIELI, <i>Searching for the appropriate IP regime for fashion designs: the EU vis-à-vis the US</i>	29
ROBERTO FLOR, <i>Fashion Brand e tutela penale dei marchi nell'era dell'ICTs. Alcuni spunti di riflessione su profili applicativi e beni giuridici protetti nel mutato contesto tecnologico</i>	41

PART II: COMMENTS

CLAUDIO BACCARANI, DANIELA CAVALLO, GIAN LUCA TACCHELLA, MARTA UGOLINI, <i>La Marca e il Marchio</i>	69
PATRIZIA SALVATERRA, <i>Si fa presto a dire Storytelling. Racconto valoriale e comunicazione in diretta: i must-have del settore Moda</i>	77

The Fashion Industry in the European Union

Foreword

The publication of this special issue of the journal *Papers di diritto europeo* is envisaged among the scientific activities of the project «Univr Fashion Week», co-funded by the European Union as Jean Monnet Module 2015-2018 within the Erasmus+ Programme. More precisely, it follows the delivery of the second edition of the Summer School on the fashion industry in the European Union, which was held at the Law Department of the University of Verona from 19 to 24 June 2017, and allows to further deepen the research on such topics, as well as to provide a wider dissemination of the project's results.

The issue is structured in two parts, «Articles» and «Comments». All papers were drafted by members of the Teaching Staff of the Summer School, analysing selected subject matters that formed part of the programme of the course with the aim of fostering the academic value of the project.



PART I

ARTICLES

Equity crowdfunding in the fashion industry and the last reforms enacted across EU countries

Paolo Butturini

Abstract

Crowdfunding is an alternative source of financing businesses which has significantly grown in European countries in the last years, despite the absence of a common regulation for it. Focusing in particular on equity-based crowdfunding, this paper analyzes how fashion companies can use it not only to get funding but also as a marketing tool. By examining some regulations recently enacted or revised in the main European countries, it will be possible to have a general view of possible applications of equity crowdfunding in the fashion industry.

Equity crowdfunding in the fashion industry and the last reforms enacted across EU countries

Paolo Butturini*

CONTENTS: 1. Introduction. – 2. What is equity-based crowdfunding? – 3. How can equity-based crowdfunding be useful to fashion companies? – 3.1. The Italian scenario. – 4. The crucial questions a company has to answer in the light of the existing regulations. – 4.1. Are there specific requirements for issuers? Italian regulation and its recent changes. – 4.2 Are there limits for issuers? – 4.3 Are there limits for investors? – 5. Conclusions.

1. Introduction.

Crowdfunding is an innovative means of funding projects and businesses through small contributions of money raised from large numbers of people, instead of from one or a few sources, as it would be the case using a traditional funding means¹. In particular, crowdfunding involves just monetary contributions, unlike crowdsourcing, which may involve both monetary and non-monetary contributions to a particular project. Nevertheless, it is still a broad concept, given that the crowd can fund either a project or a business idea through online platforms².

In general terms, it is possible to distinguish at least four categories of crowdfunding: donation-based, reward-based, lending-based and equity-based³. This paper focuses just on the equity-based model, in order to pay particular attention to some recent reforms about it.

The growth of crowdfunding as a tool to raise money seems to depend on the availability of web technology and on «the credit crunch» that happened after the global financial crisis⁴. But even where access to bank finance has not substantially changed because of the crisis, crowdfunding has been important for young and innovative firms⁵.

* Assistant Professor of Business Law, University of Verona, Law Department; Lawyer of the Bar of Verona.

¹ European Commission, [Crowdfunding explained](#).

² See European Commission, *Crowdfunding explained*, cited above, mentioning «projects, businesses or ideas»; R. BOTTIGLIA, F. PICHLER, *Introduction*, in *Crowdfunding for SMEs. A European Perspective*, eds. R. Bottiglia and F. Pichler, London 2016, p. 1; K.E. WILSON, M. TESTONI, [Improving the role of equity crowdfunding in Europe's capital markets](#), p. 2.

³ Financial Conduct Authority, [Crowdfunding](#); K.E. WILSON, M. TESTONI, *Improving the role of equity crowdfunding*, cited above, p. 2; European Commission, *Crowdfunding explained*, cited above, enumerates six types of crowdfunding.

⁴ F. PICHLER, I. TEZZA, *Crowdfunding as a New Phenomenon: Origins, Features and Literature Review*, in *Crowdfunding for SMEs*, cited above, p. 5.

⁵ See European Commission, [Crowdfunding in the EU Capital Markets Union](#), p. 3, highlighting that for

This paper aims to analyze how fashion companies can use the equity-based model of crowdfunding to meet their financing needs and to strengthen their links to customers. In order to do this, given the absence of a European regulation about it, we will look at the regulations promulgated by various European countries that are particularly relevant.

2. What is equity-based crowdfunding?

The peculiarities of equity crowdfunding are the entities seeking funding (the issuers are companies) and the object of the offer, which consists in securities such as shares or bonds; equity crowdfunding is a means of collecting risk capital⁶. The exchange between money and securities happens in virtual places called crowdfunding platforms, defined as «facilitators of the match»⁷, as the internet reduces transaction costs and allows a direct connection between backers and those seeking funding.

The rules governing these transactions vary among the countries in the European Union. In particular, investors may receive shares in the company or obtain a mezzanine-finance instrument (this happens in Germany)⁸. Nevertheless, most investors expect to obtain some type of financial return in the form of dividends and/or capital gain.

Equity crowdfunding involves two different sets of interests: protecting investors and making it easy for companies to raise money. Investor protection is a clear need in the light of the relevant risks related to equity crowdfunding, which is considered as a high-risk investment activity. As the British Financial Conduct Authority clearly underscores, the investor is likely to lose all the invested money and to suffer a dilution of the investment if more shares are issued; on the contrary, it is uncertain to receive dividends and it can be difficult to cash in the investment given the lack of a secondary market⁹.

The above mentioned interests tend to conflict because providing investors with adequate protection can make it more expensive for companies to use crowdfunding to raise money. Providing investors with too much protection can make crowdfunding a difficult tool for companies to use to raise money, harming entrepreneurs funding needs¹⁰. Providing investors with too little protection, could, in the long run, result in only a few investors being willing to engage in crowdfunding. Thus,

innovative firms getting funding «is a problem even in countries where access to bank finance has remained stable throughout the crisis» and also that the Capital Markets Union Action Plan aims to strengthen the sources of alternative finance, as crowdfunding, in order to «complement bank financing».

⁶ F. PICHLER, I. TEZZA, *Crowdfunding as a New Phenomenon*, cited above, p. 11.

⁷ K.E. WILSON, M. TESTONI, *Improving the role of equity crowdfunding*, cited above, p. 2.

⁸ F. PICHLER, I. TEZZA, *Crowdfunding as a New Phenomenon*, cited above, p. 11. A critique of the restriction established in the German regulation is provided by L. KLÖHN, L. HORNUF, T. SCHILLING, [*The Regulation of Crowdfunding in the German Small Investor Protection Act: Content, Consequences, Critique, Suggestions*](#), p. 11 ff.

⁹ Financial Conduct Authority, *Crowdfunding*, cited above, highlighting that «most start-up businesses fail», and consequently investing in them is risky, and providing as a general warning this rule: «You should only invest money you can afford to lose».

¹⁰ L. HORNUF, A. SCHWIENBACHER, [*Which securities regulation promotes crowdinvesting?*](#), p. 1.

equity crowdfunding regulations should look for the right balance between the interests of investors and the companies that want to use crowdfunding to raise money.

3. How can equity-based crowdfunding be useful to fashion companies?

Crowdfunding is a financing tool which presents an important peculiarity: it allows companies to simultaneously achieve two different goals, which are getting funding and strengthening their relationships with their customers.

As highlighted by the European Commission, crowdfunding can give an idea validation to the entrepreneur, providing him with insights and information, besides providing a source of financing¹¹. Through it, companies may be able to obtain early information about the market for their product. If a number of individuals invest in the company, the company can reasonably assume that the investors believe that there is a market for the product. In contrast, if only a few individuals invest, the company can use this information to re-evaluate the market for the product. Moreover, thanks to the internet, individuals can be both an investor and a potential customer. In this respect, crowdfunding can be a tool for advertising the product¹². Consequently, in general terms, the success of the funding campaign can represent a first measurable market reaction that provides the company with useful information at little or no cost¹³.

There are some additional remarks with specific regard to fashion companies.

Comparing them with other companies, the importance of a direct contact with clients seems to be particularly clear, even if this contact is established through an investment platform. Of course, there is a limit of application of this tool arising by the need of using internet. Maybe some potential clients of fashion companies could not be able to use platforms: it has been shown that crowdfunding awareness levels depend on the age of potential investors¹⁴. Even if in the future such awareness will probably grow, fashion companies should certainly take this issue into account.

In general terms, fashion companies will be able to obtain through crowdfunding early information about the market for their products. Furthermore, they do not need to worry as much about the crowd's real ability to evaluating the products as companies in other industries¹⁵. While in

¹¹ European Commission, *Crowdfunding in the EU Capital Markets Union*, cited above, p. 3: crowdfunding can also attract «other sources of funding, such as venture capital and business angels» and «be a marketing tool if a campaign is successful».

¹² European Commission, *Crowdfunding in the EU Capital Markets Union*, cited above, p. 3; K.E. WILSON, M. TESTONI, *Improving the role of equity crowdfunding*, cited above, p. 6 ff.; A.K. AGRAWAL, C. CATALINI, A. GOLDFARB, *Some simple economics of crowdfunding*, in *NBER book Innovation Policy and the Economy, Volume 14*, eds. J. Lerner and S. Stern, Chicago 2014, p. 74 ff.

¹³ O. GAJDA, N. MASON, [Crowdfunding for impact in Europe and the USA](#).

¹⁴ See data reported in European Commission, *Crowdfunding in the EU Capital Markets Union*, cited above, p. 14, footnote 33, which show «a tendency for the youngest age groups (the 18–34-year olds) to have higher awareness rates».

¹⁵ Sometimes, the contribution of the crowd seems to be over-evaluated, in particular when the existence

other industries investors may need special expertise to make sound decisions about the value of the product, those who invest in the fashion industry do not always need special expertise. In many instances, the marketability of a product depends on whether those in the target market «like» the product, and questions of style are, in the end, questions related not to particular expertise but to taste.

3.1. The Italian scenario.

Italy does seem a very interesting case with regard to the possible use of crowdfunding in fashion industry.

The strategic importance of fashion industry for Italy's economy is well known¹⁶. In the light of the strict limits to the use of equity crowdfunding established in the former regulation, enacted in 2012, it used to be quite difficult for a fashion company to use it in Italy. While being one of the leading countries in fashion design¹⁷, sometimes considered as «the world's most fashionable country»¹⁸, Italy used to be a country in which it was difficult for fashion companies to get funded through crowdfunding.

The last reform enacted on December 2016 has substantially changed the regulation, as we will see in the next paragraph.

4. The crucial questions a company has to answer in the light of the existing regulations.

The absence of a comprehensive European regulation about crowdfunding makes it useful to briefly analyze regulations enacted in the main European countries. In particular, the article will focus on countries in which significant volumes of money were raised through crowdfunding platforms. In general terms, these regulations tend to limit in various ways the use of equity crowdfunding.

4.1 Are there specific requirements for issuers? Italian regulation and its recent changes.

As we mentioned above, Italy's regulation used to allow the use crowdfunding only for «innovative start-ups»¹⁹ and for certain other entities satisfying specific criteria²⁰, always connected with

of a built-in due diligence process by the crowd is argued, as well as the expertise of the crowd (see O. GAJDA, N. MASON, *Crowdfunding for impact in Europe and the USA*, cited above). Individuals who make very small investments may not have the expertise needed to evaluate the market for the product or, even if investors do have the necessary expertise, they may not, because of the amount of the investment is small, exercise due diligence in researching the product and the market for that product. In other words, it is not possible to affirm that the crowd judgment is certainly reliable.

¹⁶ See P. BOTTELLI, *Italy's fashion know-how, and getting the right «format» to compete*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 February 2016.

¹⁷ See C. DETOMASO, *Italian Fashion Industry*.

¹⁸ See R. DICKER, *10 Most Fashionable Countries*, taking in account data from the 2016 Best Countries rankings, which are based on a survey of more than 16.000 people.

¹⁹ E. FREGONARA, *Il crowdfunding: un nuovo strumento di finanziamento per le start up innovative*, p. 7-8, R. PIATTELLI, *Il crowdfunding in Italia*, Torino 2013, p. 26. These requirements could be deemed to be strict

the innovative character of the funded enterprises. These regulations did not prevent other companies from offering their securities to the public; however, these companies had to comply with the provisions of the Italian Consolidated Financial Act, without any preferential treatment²¹. Scholars have criticized this approach, given that it prevented many innovative companies from using crowdfunding²², which was contrary to the European Commission's intent to support crowdfunding²³.

After the reform enacted in December 2016, this approach has radically changed: now every SME can have access to crowdfunding platforms, regardless of the innovative character of its activity. It is consequently possible for a much wider number of companies to use equity crowdfunding, which can now be considered as a potentially common funding tool.

Given that the relevant definition of [SME](#) is the one given by European Union law, the requirements of companies admitted to the use of crowdfunding will regard staff headcount and turnover or balance sheet total, and the form of the entity will not be important. This has to be underscored, since the other definition of SME contained in the Italian Consolidated Financial Act only refers to listed companies which meet some dimensional requirements²⁴. If this definition would be relevant in order to identify companies admitted to crowdfunding platforms, the scope of application of this financing tool would be significantly limited.

This change of the Italian approach definitely takes Italy closer to other EU Countries, through the elimination of the former link between the innovative character of this funding tool and the innovative character of the activities carried out by the entrepreneurs admitted to crowdfunding platforms, which was a very debatable peculiarity of the Italian system.

With specific regard to fashion companies, it is now definitely easier for them to use equity crowdfunding in Italy. This tool will not be eligible only for those fashion companies whose dimensional requirements do not match with the European Union law definition of SME.

considering that the companies were admitted to use platforms only if they carried out a hi-tech activity and did not distribute any profits (apart from other conditions). The technological requirement and the prohibition on sharing profits made just a limited number of companies able to access the new funding means.

²⁰ Innovative SMEs, particular investment entities (*«organismi di investimento collettivo del risparmio»*) and companies whose main financial assets are shares in innovative start-ups or innovative SMEs were allowed to use crowdfunding after a first reform of it. In the light of the legal definitions of such entities, it seems that the approach of the Italian legislator has not actually changed in a significant way through such a reform. Innovative SMEs have to invest in innovation a certain percentage of the total income or the total costs related to the core business (whichever is highest); 20% of their employees must be PhD students or have a PhD qualification; the ownership of a patent directly related to the core business is also required. Innovative start-ups or innovative SMEs shares are considered as main financial assets of *«organismi di investimento collettivo del risparmio»* and companies only if they represent 70% of the company's total financial assets.

²¹ P. ALVISI, [Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico](#), in *Riv. dir. banc.*, 10, 2014, pp. 1-22, at p. 6.

²² R. CULICCHI, [Prime considerazioni sul nuovo regolamento CONSOB in tema di equity crowdfunding](#), 2013, p. 1.

²³ European Crowdfunding Network, [Review of crowdfunding regulation. Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel](#), Brussels 2014, p. 141.

²⁴ See art. 1 *n*-quater.1), of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.

4.2 Are there limits for issuers?

The first point a company must consider when it is deciding whether to use crowdfunding is how much money it needs to raise. Of course fashion companies can have a variety of different needs; however, in general, crowdfunding probably works best for a company that does not need to raise large amounts of money.

The limits on how much a company can raise through crowdfunding can be distinguished in general limits and limits related to the prospectus exemption.

The first one is the case of Spain, where the cap is at the moment EUR 2 million, but raising a higher amount is possible if only qualified investors are allowed to invest in the project²⁵.

In order to understand the second case (which is the case in France, Germany, Italy, the Netherlands and United Kingdom²⁶), it is necessary to analyze the concept of prospectus and consequently the impact of a prospectus exemption.

The prospectus is the complex information report a listed company has usually to publish when offering securities to the public. Accordingly, when a prospectus exemption is applicable, it is possible to raise money without publishing a prospectus. The prospectus requirement does change the costs of issuing securities: in case of a prospectus exemption, the costs of seeking funding are definitely lower.

In advising clients who want to use crowdfunding, the first information the professional should pay attention to is the amount of money they want to raise. If this is more than the above mentioned limits, the professional has to inform clients about what this means, in particular about what is going to happen if a prospectus exemption is not available anymore. In this case, the use of crowdfunding will not probably be convenient to the company. This implies that the importance of the distinction between general limits and prospectus exemption limits should not be actually over-evaluated.

A final remark seems to be interesting. In Germany the threshold was recently increased from EUR 1 million (according to the Draft Act) to EUR 2.5 million. Some scholars doubt that this increase will actually have a positive effect on the crowdfunding market, given that a very limited number of offers exceeded the new limit²⁷. Nevertheless, in general terms, such innovations should be welcomed, given that they tend to make it easier to use equity crowdfunding.

²⁵ See article 68 of the Bill ([*Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial*](#)).

²⁶ There are limits related to prospectus exemption of EUR 5 million in Italy and United Kingdom (see European Crowdfunding Network, *Review of crowdfunding regulation*, cited above, p. 140 and p. 226); of EUR 2.5 million in the Netherlands (see A. SCHWIENBACHER, [*Crowdfunding in the Netherlands: Market analysis, securities regulation and policy options*](#), 2015, p. 12) and in Germany (see L. KLÖHN, L. HORNUF, T. SCHILLING, *The Regulation of Crowdfunding in the German Small Investor Protection Act*, cited above, p. 11); of EUR 1 million in France (see European Crowdfunding Network, *Review of crowdfunding regulation*, cited above, p. 95).

²⁷ L. KLÖHN, L. HORNUF, T. SCHILLING, *The Regulation of Crowdfunding in the German Small Investor Protection Act*, cited above, p. 11, also underscoring that investors are not really keen on investing in crowdfunding due to the risks arising by the frequent cases of insolvency.

4.3 Are there limits for investors?

While deciding whether to use crowdfunding, fashion companies need to consider what types of investors they can approach and how much each of those investors can invest. Indeed, crowdfunding regulations often relate to two other important aspects: how much a particular investor may contribute and distinctions between different categories of investors. These seem to be crucial issues, given that they can deeply influence the actual possibility of using such a funding tool.

First, those in the fashion industry need to distinguish between rules that set absolute limits (this happens in Germany²⁸ and the Netherlands²⁹), and those rules that set different limits for different categories of investors (like in Spain³⁰), and those rules that allow only certain types of retail investors to participate to crowdfunding campaigns (this happens in United Kingdom³¹).

Second, companies also need to understand the different investor categories and the limitations that apply to each category. Because legal certainty is crucial in balancing the interests of the various parties, objective criteria will make it easier for entrepreneurs to understand which rules will be applied to a specific offer. As an instance, considering the distinctions between the different categories of

²⁸ See L. KLÖHN, L. HORNUF, T. SCHILLING, *The Regulation of Crowdfunding in the German Small Investor Protection Act*, cited above, p. 17 ff.: the absolute maximum investment per investor is EUR 10,000, without any restriction up to EUR 1,000, while cash deposits or financial instruments of the investor must exceed EUR 100,000 if he wants to invest more than EUR 1,000; corporate entities are allowed to invest more than the mentioned limits. As these authors note, the disclosure of assets and income required in order to invest more than EUR 1,000 could be an obstacle, given that some investors could be afraid about losing confidentiality of their financial data. The exemption of corporate entities from this limit is also criticized, being both over- and underinclusive. It is overinclusive because investors who are not corporate entities could be definitely able to perfectly understand the risks arising by crowdfunding; this is the case of business angels. It is underinclusive because there could be corporate entities which are not sophisticated investors. Indeed, this concept of qualified investor does not seem to have any justification, since the qualification does not seem to be related to the legal form of the investor.

²⁹ In The Netherlands, crowdfunding regulation is beyond the statutory framework and depends on a specific activity of AFM (Authority for Financial Markets), which has attached specific provisions to each licence given to crowdfunding platforms. With regard to the limits for investors in equity crowdfunding, this authority recommends a limit of EUR 20,000 with one time investments of EUR 2,500 to be spread over 3 or more projects and no more than 100 investments per platform (see European Crowdfunding Network, *Review of crowdfunding regulation*, cited above, p. 163).

³⁰ See article 82 of the Bill (*Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial*) which establishes a limit for each project of EUR 3,000 and a global limit of EUR 10,000 in a twelve months period for the projects funded through the platform; since the same limit also applies over all platforms (art. 82.2), this is actually a general limit of crowdfunding for each investor. Accredited investors can invest as much money as they want. As to the notion of accredited investor, with regard to individuals, these are supposed to have more than EUR 50,000 of annual income or EUR 100,000 of financial assets, but also to explicitly ask to be considered as accredited investors, clearly waiving their right to be treated as non-accredited; the platform will be in charge of evaluating the knowledge and the awareness of the clients (see article 81.2). It is worth noting that the evaluation by the platform of the investor's awareness can be difficult.

³¹ See Financial Conduct Authority, [*The FCA's regulatory approach to crowdfunding over the internet, and the promotion of non-readily realizable securities by other media*](#), 2014, pp. 35-36: apart from professional clients, only certain types of retail clients could receive a crowdfunding offer: clients who have a specific knowledge about investments or for whom the impact of crowdfunding investment on their investible financial assets is expected to be limited. Substantially, only retail clients that can understand and bear the risks involved in this investment can be invited.

investors provided by the British and Spanish regulations, the British approach seems preferable, given that it is objective and founded on specific and unambiguous data. On the contrary, it could be difficult to carry out the evaluation of investor awareness required under the Spanish regulation. This regulation also requires the qualified investor to explicitly waive to the treatment as a non-qualified one, even if he could actually ignore what such a treatment means.

5. Conclusions.

Despite the great potentiality of equity crowdfunding, the actual chances to use it seem to be currently limited.

The absence of common rules about it across EU implies that entrepreneurs seeking funding from investors from more than one country need advice on what each country permits and requires. The framework is heterogeneous, and, as we mentioned below, sometimes the limits established by some legislations can affect in a relevant way fashion companies' chances to use equity crowdfunding.

It is also worthwhile to underscore that equity crowdfunding regulation is a work in progress. Several EU countries are preparing specific regimes³². Predictions of further reforms are frequent even in countries that recently ruled the phenomenon (as Germany and UK³³). This tends to make it even more difficult for companies and professionals to clearly understand how this funding tool is ruled.

In general terms, it can be difficult to identify a trend in these recent reforms, though some of them (German and Italian ones) tend to widen the scope of application of equity crowdfunding.

With specific regard to the last Italian reform, even if its goal was of course much wider, one of its outcomes is the chance for many fashion companies of getting funding through this alternative financing means, which also allows them to increase the number of their customers and make it easier for them to notice their products.

It will be definitely worthy a further analysis of equity crowdfunding in the future, taking in account the application of the enacted reforms and the contents of the future ones.

³² European Commission, *Crowdfunding in the EU Capital Markets Union*, cited above, p. 17.

³³ With regard to Germany see M. HARMS, [The Current State of Crowdfunding in Germany](#), mentioning a possible amendment of the German Retail Investor's Protection Act. In UK a further review of the existing regulation was announced in July 2016 by the Financial Conduct Authority (see L. TORR, [FCA announces review of crowdfunding regulation](#)).

Contrattualistica nell'industria della moda: le scelte di innovazione interna o su commessa esterna e le strategie di subfornitura

Margherita Cera

Abstract

Nell'industria della moda la creatività è uno dei principali fattori di produzione e l'innovazione ha ad oggetto soprattutto la realizzazione dei bozzetti di disegni e modelli per le collezioni stagionali di abiti e accessori. Questa attività di ideazione può essere affidata a stilisti dipendenti, inquadrati come lavoratori subordinati, o può essere demandata all'esterno, sulla base di commesse affidate a terzi, eventualmente secondo lo schema della subfornitura di prodotto o di lavorazione. La scelta di concentrare l'innovazione all'interno o all'esterno della *Maison* comporta delle conseguenze soprattutto in termini di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni, che devono quindi essere previste e disciplinate contrattualmente. La corretta redazione degli accordi che mirano a regolare l'attività creativa è infatti di primaria importanza soprattutto perché il portfolio di disegni e modelli di una casa di moda rappresenta la più importante eredità creativa dell'azienda, capace anche di delineare un preciso stile e financo la stessa immagine d'impresa, veicolata poi attraverso il marchio.

Contrattualistica nell'industria della moda: le scelte di innovazione interna o su commessa esterna e le strategie di subfornitura

Margherita Cera*

SOMMARIO: 1. Introduzione: l'innovazione nel mondo della moda e gli strumenti per tutelarla. – 2. Lo stilista dipendente. – 3. Scelte di innovazione su commessa esterna. – 4. La subfornitura nell'industria della moda. – 5. Le clausole contrattuali più frequenti. – 6. Conclusioni: il contratto come strumento per salvaguardare un'eredità creativa.

1. Introduzione: l'innovazione nel mondo della moda e gli strumenti per tutelarla.

Nell'industria della moda l'innovazione può riguardare tanto i profili estetici di abiti e accessori quanto soluzioni tecniche che possono formare oggetto di brevetti industriali¹, il presente contributo si propone tuttavia di trattare solo il primo aspetto, legato alla realizzazione del portfolio di disegni e modelli per le collezioni stagionali. La missione creativa che sta alla base delle realtà che operano in questo settore può essere affidata interamente al personale interno all'azienda o può essere demandata all'esterno sulla base di commesse che, a determinate condizioni, possono financo rientrare nello schema della subfornitura. La scelta dipende soprattutto dal modello di *business* prescelto, oltre che da considerazioni di carattere tecnico ed economico, non prive di conseguenze in termini di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni e quindi di regolamentazione dei rapporti contrattuali che hanno ad oggetto l'attività inventiva. La questione del soggetto giuridico in capo al quale sorgono tali diritti ha infatti risvolti pratici diretti nelle relazioni tra imprenditori, in quanto solo chi ne è titolare ha il diritto di sfruttare economicamente in via esclusiva le forme oggetto della creazione, eventualmente concedendole in licenza a terzi.

Prima di rivolgere l'attenzione alle questioni di carattere giuridico che si impongono agli operatori del mercato, è forse preferibile spendere qualche breve cenno sulla composizione delle industrie che operano nel settore della moda, quantomeno a livello italiano e con esclusivo riferimento alla gestione della fase creativa; senza tuttavia la pretesa di svolgere un'analisi esaustiva in termini di

* Avvocato in Venezia, LL.M. *Droit international et européen de la propriété intellectuelle*, CEIPI – Strasbourg.

¹ Solo per citarne alcuni, si pensi ad esempio ai celebri brevetti della Geox S.p.a. sulle suole traspiranti (es. US20100132228 A1, US9215906 B2) o alle membrane Gore-Tex® (es. US4194041 A), reperibili nella banca dati [Google Patent Search](https://patents.google.com/).

posizionamento di mercato, struttura organizzativa o canali distributivi, che richiederebbe competenze di formazione economica, estranee a quelle di chi scrive.

Per modello di *business* si intende «la rappresentazione della logica di generazione dei profitti, attraverso la quale si realizza la visione del futuro e degli obiettivi che l'impresa si pone. Il modello di *business* è inoltre il quadro di riferimento all'interno del quale si definiscono l'organizzazione dell'impresa, il suo posizionamento sul mercato e le forme con cui si relaziona con i clienti.»² Un modello di *business* può essere definito a partire dalla *value position* di una data impresa ossia sulla base del valore che il consumatore percepisce come preminente in conseguenza delle competenze distintive che quell'impresa offre e che possono essere di tipo manifatturiero e produttivo o piuttosto legate al *design* ovvero alla comunicazione o ancora al *marketing* e *retailing*. A seconda di come vengono organizzate e suddivise queste competenze si possono definire modelli di *business* diversi, ma ai fini che qui interessano, è sufficiente prendere in considerazione la sola variabile delle capacità creative e stilistiche. Nel settore della calzatura, i modelli di *business* che puntano sulla valorizzazione di queste abilità al fine di offrire un *design* sempre alla moda sono quelli riconducibili alla moda del lusso e al *licensing*. Il primo è infatti caratterizzato da una pregevole qualità di materiali e finiture, ma anche da una forte innovazione stilistica per adeguare costantemente l'offerta allo spirito dei tempi. Una particolare dedizione all'attività creativa è quindi una delle competenze distintive delle imprese del lusso e la relativa fase viene quindi realizzata internamente. Nel sistema di *licensing*, invece, il titolare di un certo marchio lo concede in licenza a un *trade*, che offra magari garanzie di artigianalità, al fine di dare al marchio un prodotto, secondo uno stile coerente a quello che caratterizza l'offerta del licenziante. La componente di *design* è quindi determinante in quanto deve essere assicurata una omogeneità stilistica tra la produzione del titolare del marchio e quella del licenziatario e dunque la fase creativa e di prototipazione verrà da questi gestita internamente, necessitando di una particolare ricerca.

Quanto al settore dell'abbigliamento, una notevole attenzione al *design*, più che alla qualità dei materiali o all'artigianalità delle lavorazioni, viene prestata nel mondo del cosiddetto *fast fashion*, che offre ai consumatori continuamente nuove proposte durante tutta la stagione. A tal fine le imprese che adottano questo modello sono dotate di uffici stile che contano numerosi addetti, capaci di soddisfare le esigenze innovative e stilistiche. Una primissima fase creativa e di progettazione viene gestita internamente anche dalle imprese classificabili come *fashion company*, quelle cioè che combinano fattori materiali e immateriali delineando ciascuna una precisa identità culturale ed estetica, poi comunicata dal marchio che se ne rende ambasciatore. In questo modello l'elevata caratterizzazione stilistica del *brand*, che pur adeguandosi ai *trend* mantiene una costante identità, ne permette un suo sfruttamento anche per

² Cfr. [*«Modelli di business nell'industria della moda»*](#), Progetto di ricerca promosso dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - Piano formativo nazionale integrato per il settore tessile abbigliamento e calzaturiero, maggio 2010.

linee secondarie di accessori o cosmesi. L'impresa ha dunque un ruolo principalmente di coordinamento e *marketing* e delega invece le attività manifatturiere e produttive a una rete di subfornitori esterni.

Una scarsa attenzione per l'innovazione del *design* sembra invece caratterizzare quei modelli di *business* ove la *value position* si fonda invece sulla tradizione e l'artigianalità delle produzioni come il *made in italy* sartoriale o industriale. I quali pertanto restano estranei alle riflessioni che seguono.

Nelle imprese che annoverano il *design* e le capacità innovative tra le competenze distintive del loro modello di *business* la creatività è il più importante fattore di produzione e laddove si parla di creatività, si pone immediatamente il problema della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della creazione. Per meglio inquadrare la problematica qui affrontata, conviene quindi analizzare gli strumenti di tutela offerti al mondo della moda dal diritto di proprietà intellettuale in senso lato, comprensivo cioè anche della proprietà industriale.

Il diritto d'autore è un diritto esclusivo che nasce in capo all'autore appunto per il solo effetto della creazione dell'opera e dura fino a settant'anni dopo la sua morte³. Le creazioni di *fashion design*, però, in quanto sottocategoria di quelle dell'*industrial design*⁴, sono tutelabili ai sensi del diritto d'autore (art. 2, n. 10, l. 22 aprile 1941, n. 633, in seguito «l.d.a.») solo in quanto presentino oltre al generico requisito della originalità⁵, anche quello del valore artistico⁶. Questa ulteriore condizione rende particolarmente elevata la soglia per assurgere a questa tutela, raggiungibile per lo più solo da accessori e gioielleria e ben più raramente dagli abiti⁷, salvo il caso della *Haute Couture*. Ben più accessibile per queste opere è invece la tutela offerta dal titolo di disegno o modello⁸, nazionale o dell'Unione europea, registrato o non registrato, che si ottiene, rispettivamente, per effetto della registrazione di una forma o

³ Per una trattazione dell'istituto v. P. AUTERI, *Parte VII (Diritto di autore)*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Torino 2012, p. 539-670 e V.M. DE SANCTIS, *Il diritto d'autore*, Milano 2012.

⁴ In una prospettiva comparatistica si noti invece che in Francia il *Code de la propriété intellectuelle*, loi no 92-597 du 1 juillet 1992, include oggi le creazioni dell'industria dell'abbigliamento e della *parure* tra le opere protette dal diritto d'autore (l. 112-2, n. 14), confermando il cumulo di protezione tra la tutela autoriale e la protezione offerta dal titolo di disegno e modello. In dottrina v. C. CARON, *Droit d'auteur et droits voisins*, III édition, Paris 2013, p. 142 ss.

⁵ Per un'illustrazione del requisito v. V.M. DE SANCTIS, *Il diritto d'autore*, cit., pp. 29-33; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2012, p. 533.

⁶ Per l'interpretazione di questa condizione v. G. GHIDINI, *Industrial design e opere d'arte applicata (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 277 ss.; P. AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicata*, cit., pp. 272 ss.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 533.

⁷ S. MAGELLI, *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. industriale*, 2013, p. 386; Trib. Bologna, 30 marzo 2009 e Trib. Bologna, ord., 27 dicembre 2010, in *Giur. annotata dir. industriale*, 2010, n. 5594.

⁸ Per una trattazione dell'istituto v. A. FITTANTE, *Disegni e modelli*, in *Il codice della proprietà industriale: D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, a cura di M. Scuffi, M. Franzosi e A. Fittante, Padova 2005, p. 188 ss.; G. FLORIDIA, *I diritti sul design*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., p. 315 ss.

per effetto della sua semplice divulgazione (Direttiva n. 98/71/CE⁹; Regolamento CE n. 6/2002¹⁰; artt. 31 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, «Codice di proprietà industriale», di seguito anche «c.p.i.»). Nel primo caso la protezione avrà una durata di cinque anni dalla prima registrazione, rinnovabile fino a un massimo di cinque volte, nel secondo, di tre anni dalla prima divulgazione; in entrambi i casi i requisiti¹¹ per la protezione sono comunque la novità e il carattere individuale della creazione.

Per quanto di interesse in questa sede, sia il diritto d'autore che il disegno o modello attribuiscono al titolare il diritto esclusivo di divulgare la creazione, produrla e venderla, assicurandogli così un monopolio su quella forma. È quindi di primaria importanza stabilire a chi spetti la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui disegni e modelli, se alla casa di moda, allo stilista dipende o *free lancer* o infine al subfornitore, in quanto da ciò dipende principalmente la possibilità di poterli commercializzare in via esclusiva. La legge (art. 12 l.d.a. e art. 38, c. 3, c.p.i.) assicura infatti alla casa di moda la titolarità del diritto d'autore sui disegni e modelli nonché il diritto di registrarli solo nel caso in cui la missione creativa rientri tra le mansioni di un lavoratore dipendente. Vi è invece una vera e propria lacuna legislativa per quanto riguarda la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulla creazione di un lavoratore autonomo. In ogni caso è quindi il contratto lo strumento che deve assicurare una corretta regolamentazione dei rapporti tra lo stilista - lavoratore dipendente o autonomo - e la *Maison*.

Il presente contributo si propone quindi di analizzare l'aspetto della regolamentazione del momento genetico della creazione, alla luce dell'importanza che il portfolio di disegni e modelli rappresenta per una casa di moda, costituendone la più importante eredità creativa¹².

2. Lo stilista dipendente.

Le scelte di innovazione interna si risolvono nella creazione di disegni e modelli ad opera di uno stilista lavoratore subordinato, nell'ottica di soddisfare internamente le esigenze di progettazione e magari anche di modellismo e prototipia, così da conservarne all'interno dell'azienda il relativo *know-how*. A tal proposito, pare opportuno considerare come lo stilista assuma un ruolo chiave all'interno della direzione creativa delle imprese caratterizzate da un modello di *business* che annovera tra le competenze distintive proprio quelle immateriali dello stile e del *design*. L'identità stessa del segno

⁹ [Direttiva 98/71/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in *GUCE* L 289 del 29 ottobre 1998, pp. 28-35.

¹⁰ [Regolamento \(CE\) n. 6/2002](#) del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in *GUCE* L 3 del 5 gennaio 2003, pp. 1-24.

¹¹ Per un approfondimento dei requisiti, v. G. FLORIDIA, *I diritti sul design*, cit., p. 309 e 310; A. FITTANTE, *Disegni e modelli*, cit., p. 192 ss. e 197 ss.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 519.

¹² C. BARRÈRE, S. DELABRUYÈRE, [Intellectual property rights on creative heritage: the case of fashion industry](#), in *Eur. J. L. and Economics*, 2011, pp. 305-339.

distintivo in realtà come le *fashion company*, viene infatti ricondotta all'immagine (di lusso, di giovinezza, di sportività, ecc.) comunicata da quel marchio, che diviene un vero e proprio *status symbol*. È quindi fondamentale che lo stile di abiti, accessori e calzature delle collezioni così contrassegnate sia coerente all'immagine comunicata dal marchio. A tal fine, in ragione dell'attenzione dedicata proprio agli aspetti estetici, le case di moda richiedono agli stilisti anche un periodo di studio attento dello stile della *Maison* affinché lo possano perpetrare nel rispetto di una tradizione considerata fondamentale ai fini dell'immagine comunicata attraverso il marchio¹³. La continuità stilistica diviene allora così indispensabile da spingere le case di moda a individuare meccanismi per fidelizzare lo stilista, ad esempio immaginando una sua partecipazione agli utili dell'impresa.

Quanto alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni degli stilisti dipendenti, come anticipato, il diritto d'autore nasce in capo all'autore appunto per il solo effetto della creazione di un'opera originale, nel senso di originata dalla persona fisica che compie lo sforzo creativo, e si compone di prerogative¹⁴ di carattere patrimoniale (i cosiddetti diritti di utilizzazione economica) e di prerogative di carattere morale (diritto alla paternità e all'integrità dell'opera e diritto di ritirare l'opera dal commercio). Ebbene i diritti di utilizzazione economica ben possono essere oggetto di cessione anche in un momento anteriore alla creazione stessa, si avrà così un acquisto automatico di quei diritti in capo al cessionario. Acquisto automatico e diretto (si perfeziona al momento della creazione) ma pur sempre a titolo derivativo in quanto avviene per effetto del contratto di cessione¹⁵: i diritti d'autore nascono infatti sempre in capo a colui che compie lo sforzo creativo. Questo principio trova tuttavia eccezione nel caso delle opere di *industrial design*, cui quelle del *fashion design* possono essere ricondotte in quanto sottocategoria delle prime. L'art. 12 l.d.a., prevede infatti che «[s]alvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera». Quanto ai disegni e modelli, la registrazione (o la prima divulgazione) attribuisce a chi abbia il diritto di richiederla¹⁶ diritti di utilizzazione economica dal contenuto analogo a quelli attribuiti dal diritto d'autore, si parla infatti di «coincidenza del contenuto patrimoniale delle due esclusive»¹⁷. Nel caso di opere realizzate in pendenza di un contratto di lavoro subordinato, l'art. 38, c. 2, c.p.i., attribuisce anch'esso il diritto alla loro registrazione al datore di lavoro sempre che la loro ideazione rientri tra le mansioni del dipendente.

¹³ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano 2001, p. 24; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano 1996, p. 159; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 159 ss.; M. BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori della forma*, in *Dir. industriale*, 2011, pp. 136-143.

¹⁴ P. AUTERI, *Parte VII (Diritto di autore)*, cit., p. 597 ss.; S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Milano 2005, p. 87 ss.

¹⁵ P. AUTERI, *Parte VII (Diritto di autore)*, cit., p. 585 ss.

¹⁶ G. FLORIDIA, *I diritti sul design*, cit., p. 315; S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., p. 144.

¹⁷ S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., p. 142.

Nel caso in cui la fase di creazione sia quindi gestita internamente all'impresa, magari costituendone una competenza distintiva, la legge attribuisce al datore di lavoro i diritti di proprietà intellettuale sulle opere dei dipendenti. Si tratta comunque di una disciplina derogabile, che trova applicazione solo a condizione che la missione creativa rientri tra le mansioni del lavoratore. Per questa ragione è fondamentale che il contratto che disciplina il suo rapporto con la casa di moda preveda espressamente che tra le mansioni rientri lo svolgimento di attività creativa a favore della società, nonché la realizzazione di disegni e modelli industriali connessi alle tipologie di prodotti realizzati dalla stessa. Infine, un ulteriore accorgimento fondamentale riguarda l'inserimento di una clausola a precisazione del fatto che la retribuzione percepita dal lavoratore gli viene riconosciuta anche e specificatamente quale compenso per lo svolgimento di attività creativa a favore della società e in particolare per la realizzazione di modelli e disegni industriali.

In ogni caso lo stilista conserva il diritto morale di essere riconosciuto autore delle sue creazioni (o eventualmente, il contrapposto diritto di rimanere anonimo) e di essere indicato come tale nella domanda di registrazione del disegno o modello¹⁸, sui cataloghi o in ogni altro modo che le parti potranno definire nell'esercizio dell'autonomia privata loro attribuita dall'art. 1322, c.c. Nell'industria della moda, tuttavia, l'indicazione del nome dello stilista lascia di frequente spazio a quella del marchio, senza che ciò possa costituire il presupposto di una domanda volta ad ottenere un risarcimento del danno per violazione dei diritti morali d'autore. La giurisprudenza ha infatti precisato che il diritto ad essere indicato quale autore delle opere incontra un limite «quando la relativa indicazione risulti non conforme agli usi invalsi nel settore»¹⁹ e salvo casi particolari di cui si farà cenno nel prossimo paragrafo, nel settore dell'abbigliamento, della calzatura e degli accessori, il nome del *designer* viene menzionato solo di rado.

3. Scelte di innovazione su commessa esterna.

Le imprese della moda possono scegliere di localizzare la fase creativa all'esterno per concentrarsi invece su altre componenti immateriali, quali la promozione del *brand* o piuttosto la gestione dei licenziatari e l'organizzazione della distribuzione dei prodotti sul mercato. Nel mondo del cosiddetto *fast fashion* non mancano poi le collaborazioni con stilisti esterni volte alla realizzazione di *capsule collection*, composte da un numero limitato di esemplari a firma di grandi stilisti, nell'ottica di rendere accessibile al grande pubblico il *design* d'alta moda.

¹⁸ Si veda ad esempio, per un riscontro concreto, il modello dell'Unione europea n. D095169-0002, di titolarità della celebre *Maison Chanel*, ove *Karl Lagerfeld* figura appunto quale *designer*, in banca dati [DesignView](#).

¹⁹ Trib. Bologna, 24 giugno 2014, nel caso di specie un *designer* di gioielli lamentava la mancata indicazione del suo nome quale autore di una collezione di bigiotteria di alta gamma.

Mentre nel caso di opere appositamente create da stilisti dipendenti la legge prevede un preciso regime di acquisto automatico dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni in capo alla società per cui lavorano, nel caso dei disegni e modelli realizzati su commessa esterna vi è invece una lacuna normativa foriera di incertezza. Si pongono infatti almeno tre ordini di problemi: il primo, legato all'individuazione del soggetto titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni; il secondo, correlato all'esistenza di possibili limitazioni al contenuto di quei diritti; e infine il terzo, riconducibile alla possibilità di un cumulo di protezione per le creazioni dell'*industrial design*, cui potrebbe derivare di fatto una titolarità disgiunta del diritto d'autore e del titolo di disegno o modello, con ogni conseguenza in termini di esclusività delle prerogative di sfruttamento economico.

Quanto alle prime due questioni, nell'intento di colmare la lacuna legislativa, da tempo risalente la giurisprudenza²⁰ ha affermato che i diritti di utilizzazione economica sulle creazioni oggetto di un contratto di lavoro autonomo (contratto d'opera, appalto, somministrazione, ecc.) vengono trasferiti al committente per effetto del contratto stesso e senza bisogno di una ulteriore esplicita cessione, ma solo nei limiti ed entro le finalità di quell' accordo²¹. In altre parole, le facoltà che vengono cedute sono solo quelle volte a soddisfare l'interesse contrattuale delle parti e non coincidono sempre con l'intero fascio delle prerogative che vengono attribuite al titolare di un diritto d'autore o di un disegno o modello.

Lo strumento che assicura la certezza del diritto deve quindi essere il contratto, ancor più che nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, ove possono soccorrere le norme di cui agli artt. 12 l.d.a. e 38, c. 2, c.p.i., già menzionate.

Oltre a definire l'oggetto dell'accordo, diretto alla predisposizione ad opera del *designer* dei disegni ed eventualmente dei prototipi necessari alla loro realizzazione, nonché allo sviluppo e alla industrializzazione di una collezione stagionale, il contratto deve quindi disciplinare anche la sorte dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere create in esecuzione di quel rapporto. A tal proposito le parti potranno scegliere principalmente tra due diverse alternative: da un lato, la cessione alla committente di tutti i diritti di utilizzazione economica, nonché del diritto alla registrazione dei disegni e modelli; dall'altro, l'attribuzione al *designer* dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni verso il diritto della committente di ottenere una licenza di regola a titolo oneroso.

Nel primo caso dovrà quindi essere disciplinata anche la trasmissione alla Committente dei documenti, dei disegni e di tutto quanto complessivamente realizzato dal *designer* in esecuzione del contratto, a fronte di un compenso che dovrà intendersi, per espressa volontà delle parti, remunerativo di tutti gli oneri derivanti dall'incarico nonché dell'attività creativa e, quindi, della cessione di tutti i diritti connessi. In aggiunta, lo stilista e la società potranno pattuire anche un compenso ulteriore nella

²⁰ Cass., 30 maggio 1989, n. 2601 e Cass., 23 novembre 1992, n. 12507. In senso conforme v. anche in tempi più recenti Trib. Milano, 30 giugno 2013 e Trib. Bologna, 24 giugno 2014, cit.

²¹ In dottrina v. P. AUTERI, *Parte VII (Diritto di autore)*, cit., p. 586 ss. e p. 668 ss.

misura di una percentuale sul fatturato di vendita del prodotto, al prezzo di listino del rivenditore e al netto delle spese sostenute dalla committente.

Nella diversa ipotesi in cui invece il *designer* rimanga titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle sue creazioni, ne concederà comunque in licenza alla committente le prerogative di sfruttamento economico e quindi magari l'incarico di curare la distribuzione delle opere realizzate in esecuzione dell'accordo. In simili schemi contrattuali, il compenso dovuto allo stilista sarà riconducibile a delle *royalties* sui profitti di vendita e dovranno quindi essere stabilite le modalità con cui la committente dovrà riferirne al *designer* l'entità e quelle con cui questi potrà controllare l'effettività di quei dati.

Qualora non sia stato redatto un contratto che disciplini gli aspetti cui si è fatto cenno e soprattutto quelli legati alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni realizzate da uno stilista che collabori con l'impresa dall'esterno, sarà necessario allora fare ricorso ai principi generali di interpretazione del contratto, al fine di individuarne oggetto e finalità e così comprendere se le parti abbiano inteso limitare in qualche modo la cessione di quei diritti.

Ebbene, gli accordi in base a cui in vario modo un *designer* si obbliga nei confronti di una società a creare disegni e modelli per quest'ultima, verso corrispettivo, hanno quale finalità lo sfruttamento di quei disegni e modelli da parte della committente mediante la loro produzione in serie e la loro successiva commercializzazione. Se ne desume che nello schema contrattuale volto a disciplinare questo tipo di rapporti, vengano ceduti tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni, secondo un'applicazione per analogia degli artt. 12 l.d.a. e 38, c. 2, c.p.i.. Non si possono comunque escludere fattispecie in cui la finalità del negozio sia invece quella di promuovere una determinata iniziativa e dunque i diritti ceduti saranno ad esempio solo quelli di riproduzione e diffusione fotografica e video dei progetti, come accade nei concorsi banditi da enti fieristici o da Fondazioni private.

Con riguardo infine alla questione della possibile titolarità disgiunta del diritto d'autore e del titolo di disegno o modello su una stessa creazione di moda²², sembra sia doveroso escludere una simile evenienza che nega l'idea stessa di diritto esclusivo, riducendo il valore economico delle opere²³. Alla luce dell'art. 6 l.d.a. e dell'art 38, c. 3, c.p.i., non v'è dubbio infatti che il diritto d'autore su un disegno o modello nasca in capo allo stesso soggetto che ha il diritto di registrarlo o divulgarlo per la prima volta. Meno certa è invece la sorte dei diversi diritti di proprietà intellettuale nel caso in cui vengano ceduti isolatamente in un momento successivo a quello genetico, ma le considerazioni appena svolte portano a propendere per la soluzione della cessione contestuale di entrambi i diritti (diritto d'autore e disegno o

²² Vale la pena ricordare che tale problema si pone astrattamente solo per quelle creazioni che presentino valore artistico e dunque, nell'ambito del *fashion design* in senso lato, soprattutto gioielli e accessori, oltre ad alcuni abiti di *Haute Couture*. Si veda per un esempio recente la sentenza del Trib. Milano, 12 luglio 2016, che ha accertato la tutelabilità del celebre doposci ai sensi della normativa sul diritto d'autore, in ragione della sua forma iconica e rivoluzionaria se rapportata all'epoca in cui era stato presentato al pubblico per la prima volta.

²³ S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., p. 142.

modello) che, come accennato, hanno ad oggetto le medesime facoltà. Questa non è però la sede opportuna per inoltrarsi ulteriormente in questa controversa sfaccettatura della materia esaminata²⁴.

In ogni caso resta salvo il diritto del *designer* di essere menzionato quale autore delle sue creazioni, con le limitazioni di cui si è fatto cenno nel paragrafo che precede. Nei casi in cui viene coinvolto uno stilista esterno proprio in ragione della fama del suo nome noto magari per essere quello di un «creatore del gusto e della moda»²⁵, quel nome rappresenta una qualità intrinseca del prodotto stesso e il suo utilizzo nell'etichetta o in ogni altro supporto promozionale sarà quindi motivo di pubblicità per la società che ha commissionato la *capsule collection* e che avrà quindi interesse a divulgarlo proprio per un ritorno anche in termini di immagine.

4. La subfornitura nell'industria della moda.

A determinate condizioni, e prima fra tutte la qualifica di imprenditore delle parti²⁶, può applicarsi agli schemi contrattuali appena descritti la disciplina sulla subfornitura di cui alla legge del 18 giugno 1998, n. 192, la quale prevede all'art 1 che «[c]on il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente». Si distingue quindi una subfornitura di lavorazione, che ha ad oggetto la lavorazione appunto di materie prime o semilavorati, da una subfornitura di prodotto, caratterizzata invece dalla fornitura di beni destinati ad essere incorporati nell'offerta commerciale dell'impresa committente. La subfornitura costituisce quindi, in primo luogo, «la fenomenologia giuridica del processo economico di destrutturazione del ciclo produttivo, in virtù del quale determinate imprese espungono dal proprio interno alcune o addirittura tutte le fasi della produzione del bene, limitandosi ad assemblare componenti se non esclusivamente ad opporre il proprio marchio»²⁷. La dottrina ha avuto modo di precisare come la subfornitura non rappresenti un'autonoma fattispecie contrattuale, ma sia piuttosto una disciplina trasversale²⁸, applicabile ai summenzionati contratti d'opera, d'appalto, di vendita, di somministrazione, ecc., qualora

²⁴ Si veda per un approfondimento S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit., p. 143 e 144.

²⁵ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., p. 24.

²⁶ A.R. ADIUTORI, *Interessi protetti nella subfornitura*, Milano 2010, p. 43 ss.

²⁷ A. BELLIZZI, *Dal subcontratto al subordinamento giuridico, genesi della subfornitura tra processo produttivo e processo ordinante*, Napoli 2005, p. 63.

²⁸ G. NICOLINI, *Subfornitura e attività produttive. Commento alla legge 18 giugno 1998 n. 192*, Milano 1999, p. 10; G. IUDICA, *La disciplina della subfornitura nelle attività produttive – Il commento*, in *Contratti*, 1998, pp. 409-413, spec. p. 409; nel senso invece della subfornitura quale contratto nuovo e tipico V. FRANCESCHELLI, *Subfornitura*, Milano 1999, p. 14 s.

siano caratterizzati da una supremazia tecnologia della committente, da cui derivi una sua superiorità economica²⁹. Questo squilibrio contrattuale trova le sue radici nella circostanza per cui le lavorazioni e i prodotti semilavorati realizzati dal subfornitore devono essere conformi alla cosiddetta «tecnologia del committente», rappresentata da quei progetti esecutivi, conoscenze, modelli o prototipi forniti dalla stessa committente, di cui alla norma sopra citata. La *ratio* sottesa alla normativa speciale della subfornitura è appunto quella di tutelare un soggetto che si trovi in una posizione di debolezza³⁰ rispetto alla controparte contrattuale, che detiene un controllo esclusivo sugli elementi di proprietà intellettuale necessari alla realizzazione dei semilavorati o dei beni destinati ad essere inseriti in un prodotto complesso. Pertanto, nonostante la veste di imprenditore collochi il subfornitore in una posizione giuridicamente forte, le caratteristiche del rapporto contrattuale instaurato con l'imprenditore committente fanno sorgere una esigenza di tutela di questo soggetto che, in concreto, si trova invece in una tipica situazione di dipendenza economica. Ne consegue l'introduzione di numerose norme di natura inderogabile che limitano in larga misura il principio dell'autonomia privata, in particolare per ciò che concerne sia l'imposizione della forma scritta *ad substantiam* del contratto, sia la previsione di contenuti specifici, che per ragioni di coerenza tematica solo in parte verranno analizzati nel prosieguo.

Come illustrato nell'introduzione, il presente contributo è dedicato infatti all'innovazione nell'industria della moda e dunque non rientrano nell'ambito qui indagato quelle tipiche lavorazioni di *façon* o di finissaggio (candeggio, tintoria, stamperia, ecc.), che rappresentano l'oggetto più frequente della subfornitura nei settori dell'abbigliamento e del tessile. Rimangono altrettanto estranee alla materia qui considerata tutte quelle lavorazioni tecnologiche e manifatturiere che vengono realizzate al di fuori dell'impresa, soprattutto nel ramo del lusso o comunque di quelle realtà che puntano alla qualità e super qualità di materiali e lavorazioni, in quanto non si tratta di attività strettamente legate all'innovazione stilistica, quanto piuttosto di attività tecniche che rappresentano la controparte tecnologica dell'ufficio stile. Rileva qui invece la disciplina della subfornitura che trovi applicazione alle ipotesi in cui viene delocalizzata all'esterno dell'impresa la fase di creazione o quelle complementari di modellismo e prototipia, rientrando a pieno titolo nell'attività inventiva.

È bene precisare sin da ora che dall'art. 1 della legge del 18 giugno 1998, n. 192 si evince comunque che, affinché la normativa in questione possa trovare applicazione ad un rapporto giuridico tra un imprenditore committente e un fornitore, è necessario che questi operi in conformità alla tecnologia della prima, che costituisce tra l'altro l'elemento da cui dipende la sua supremazia economica. Ebbene, nel mondo della moda, la tecnologia della committente si risolve in opere dell'ingegno di

²⁹ L. PRATI, *La disciplina della subfornitura, la proprietà intellettuale ed il know-how del committente*, in *Dir. industriale*, 1999, pp. 19-26; A. MUSSO, *La subfornitura*, in *Commentario del codice civile di Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Libro IV. Delle obbligazioni, Titolo III. Dei singoli contratti, Supplemento: Legge 18 giugno 1998, n. 192, Bologna 2003, p. 22 ss.

³⁰ A.R. ADIUTORI, *Interessi protetti nella subfornitura*, cit., p. 15 ss.

carattere creativo e in particolare nei disegni e modelli che costituiscono i bozzetti di abiti e accessori. Per rientrare nel cono d'applicazione della disciplina della subfornitura, l'attività svolta dal terzista non può essere quindi di pura creazione, ma deve sempre avere come base di partenza un progetto già «sbozzato» dalla casa di moda, sul quale il terzista effettuerà le opere di modellismo e prototipia. La creazione finale che ne risulta sarà dunque il frutto dell'apporto di due soggetti distinti, la società committente e il fornitore; nel diverso caso in cui invece l'attività realizzata all'esterno dell'impresa consista in una autonoma creazione, si ricadrà in una delle ipotesi analizzate nel paragrafo precedente.

Quanto agli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale, l'art. 7 della legge summenzionata prevede espressamente che il committente conservi la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni tecniche comunicate al fornitore perché questi esegua l'attività prevista nell'oggetto del contratto. Per contro, l'art. 6, c. 3, sancisce invece la nullità di qualunque patto «con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale». Se ne desume che il fornitore non possa vantare alcun diritto di proprietà intellettuale sui disegni e modelli elaborati dal committente, restando invece titolare di quelli sorti sulle opere cosiddette derivate ed elaborate a partire da quei progetti, naturalmente sul presupposto che compia effettivamente un'attività creativa e non invece meramente esecutiva³¹.

Cercando quindi di delineare i rapporti d'impresa sottesi agli schemi contrattuali in esame, si può immaginare che, nel caso di un contratto d'opera tra una casa di moda e uno stilista indipendente volto ad esempio alla realizzazione di una *capsule collection*, la committente si rivolga a lui in quanto detentore della «tecnologia» necessaria alla realizzazione di una collezione che incarni un determinato stile. Ancora, l'impresa che concluda un contratto d'appalto, che abbia ad oggetto la realizzazione di disegni, modelli e prototipi, demanda all'esterno fasi produttive e lavorazioni per le quali non ha competenze interne. In entrambi i casi i diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni nascono in capo al creatore, lavoratore autonomo o magari dipendente di altro imprenditore, e vengono ceduti alla committente solo nei limiti e nelle finalità del contratto. Nel caso della subfornitura avente ad oggetto attività di modellismo e prototipia, invece, il subfornitore realizza praticamente le idee dello stilista: disegna il cartamodello garantendo la vestibilità e la perfezione delle linee. La proprietà intellettuale sui bozzetti iniziali spetta quindi alla committente che li trasferisce poi al subfornitore, ma nella pratica commerciale anche il modellista compie un'attività creativa che può dare dei frutti meritevoli di tutela in quanto opere derivate. Spesso infatti lo schizzo dello stilista viene integrato magari secondo varie alternative delle quali solo alcune verranno poi scelte per la produzione.

Alla luce di queste precisazioni, risulta evidente l'opportunità di disciplinare contrattualmente una cessione al committente dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente sorti in capo al

³¹ A. MUSSO, *La subfornitura*, cit., p. 342 ss.

subfornitore a seguito dell'attività creativa eseguita sulla base di bozzetti già predisposti dalla Casa di moda, specificando che la remunerazione è comprensiva anche di un congruo³² prezzo della cessione. Nella redazione di un contratto di subfornitura di questo tipo, non devono essere tralasciate disposizioni volte a regolare anche la sorte dei cartamodelli e prototipi poi scartati dalla committente, ma ugualmente elaborati a partire da un'opera creativa di quest'ultima. Il diritto di proprietà intellettuale su queste creazioni cosiddette derivate spetta infatti al subfornitore (sempre sul presupposto che abbia compiuto anch'egli un'attività creativa), ma il loro sfruttamento economico potrebbe porsi in contrasto con gli interessi della committente ad una collezione dallo stile esclusivo.

5. Le clausole contrattuali più frequenti.

Una volta esaminati i principali schemi contrattuali utilizzati nel mondo della moda per disciplinare l'attività creativa, conviene far cenno ad alcune clausole che caratterizzano gli accordi in questione. A prescindere dalla figura contrattuale prescelta per regolamentare l'attività creativa all'interno o all'esterno di una casa di moda, vi sono infatti alcune previsioni che ricorrono di frequente in questo settore e che è opportuno non tralasciare al momento della redazione del contratto. Ci si riferisce, in primo luogo, alla cosiddetta clausola di garanzia del *designer*, con cui questi si obbliga a garantire che non sussistono diritti di terzi su quanto da lui realizzato e acquisito dalla committente e che le opere create non violano i diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi.

In secondo luogo, risulta fondamentale prevedere obblighi di riservatezza in relazione ai disegni e modelli che verranno lanciati sul mercato, i beni dell'industria della moda sono infatti considerati a rapida obsolescenza³³ in quanto il loro valore estetico è destinato a consumarsi nell'arco di una stagione. Un *design* esclusivo e innovativo costituisce quindi un importante vantaggio competitivo per quelle società che annoverano una particolare cura per i profili estetici del prodotto tra i valori cardine della propria *value position*. L'importanza di mantenere segreta una collezione fino alla sfilata o alla presentazione nel corso di fiere ed appositi eventi è tanto dirimente da aver suggerito al legislatore europeo un procedimento di registrazione dei disegni e modelli che ne preveda una pubblicazione differita, proprio perché la divulgazione possa avvenire in un momento successivo al lancio sul mercato.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, l'art. 2105 c.c., prevede un generale obbligo di fedeltà dei dipendenti al quale viene ricondotto anche un obbligo di riservatezza, che nei contratti di lavoro autonomo deve invece essere espressamente previsto. È parimenti opportuno definire contrattualmente il contenuto di tale obbligo di non divulgare a terzi elaborati, disegni e modelli

³² A. MUSSO, *La subfornitura*, cit., p. 350 s.

³³ M. BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori della forme*, cit., p. 141.

realizzati in esecuzione del contratto, estendendolo a tutti i risultati dell'attività creativa svolta e magari prevedendo un divieto di duplicare o archiviare i materiali ricevuti dalla società o prodotti per la medesima, nonché un obbligo di restituire eventuali supporti contenenti quei materiali dopo la cessazione del rapporto di lavoro o l'espletamento dell'incarico. Nel caso di contratti di lavoro autonomo, il *designer* dovrà garantire la riservatezza adottando anche tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale collaborino all'esecuzione dell'incarico. Infine, al fine di rendere effettivi tali obblighi, è utile ricorrere alla previsione di una penale, salva la risarcibilità del danno ulteriore, per ogni atto di accertata violazione dell'obbligo di riservatezza.

Da ultimo, alla luce del vantaggio competitivo assicurato in questo campo proprio da un *design* ricercato, si rivela indubbiamente necessario pattuire una clausola di esclusiva a favore della società: lo stilista o il subfornitore, in base a tale previsione, si obbligano a non utilizzare documenti, disegni e quanto complessivamente ideato in esecuzione del contratto, né a realizzare opere che costituiscano imitazioni di quelle oggetto del contratto stesso. È evidente che l'inserimento di una simile clausola in un contratto che preveda una missione creativa dipende dalla forza contrattuale della parte nel cui interesse viene pattuita. Nella pratica delle relazioni commerciali infatti, non di rado il fornitore ha in realtà una forza contrattuale ben maggiore dell'impresa committente, che quindi non potrà vantare un'esclusiva sulle opere commissionate. Ne consegue una scarsa differenziazione dell'offerta commerciale di quelle imprese che realizzano attività in *outsourcing* rivolgendosi allo stesso fornitore, la concorrenza si sposta dunque su altri fattori materiali o immateriali.

6. Conclusioni: il contratto come strumento per salvaguardare un'eredità creativa.

A conclusione di questi cenni sulle questioni legate alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni nel mondo della moda, a seconda che queste vengano ideate all'interno o all'esterno dell'impresa, è utile spendere qualche breve cenno sull'importanza del portfolio dei disegni e modelli intesi quale principale eredità creativa di una *Maison*. L'aspetto degli articoli presentati in ciascuna collezione stagionale trasmette infatti al pubblico un preciso stile e una precisa immagine dell'impresa, che viene così costruita anche attraverso il *design* che propone al pubblico. Quello stile e quell'immagine vengono poi veicolati dal marchio secondo un gioco di rimandi reciproci: il segno distintivo diviene uno *status symbol*, capace di comunicare un preciso messaggio (di lusso, di benessere, di giovinezza, di ribellione, ecc.), che non deve essere tradito dal *design* delle creazioni così contrassegnate, il quale, al contrario, deve contribuire alla formazione dell'immagine trasmessa dal marchio, traendone vantaggio a sua volta. I gruppi finanziari che gestiscono le *fashion company*, un tempo fondate magari da stilisti che hanno prestato il loro nome a un marchio che ancora contraddistingue la produzione, si trovano oggi di fronte al problema di garantire nel tempo la continuità dell'immagine dell'impresa e del valore acquisito da quel marchio. A tal fin devono essere in grado di proporre articoli

nuovi ma a partire dalle creazioni del passato, devono cioè servirsi dell'eredità creativa rappresentata dal portfolio di disegni e modelli per perpetrare un certo stile e accrescere così il valore di quel patrimonio di forme.

Per mantenere ed accrescere il valore di quella eredità (in termini di immagine, stile e qualità), le *Maison* devono soprattutto proteggere lo *stock* di disegni e modelli che è spesso oggetto di imitazione da parte di altre imprese, situate anche in Paesi che utilizzano materiali di qualità inferiore e beneficiano di prezzi di produzione più bassi. È quindi fondamentale mettersi al riparo dalla copia ricorrendo agli strumenti che il nostro ordinamento offre nell'ottica di combattere la contraffazione. L'esclusività del *design* e la sua riconducibilità ad un preciso stile, infatti valorizzano l'immagine dell'impresa e così il posizionamento sul mercato del marchio, inteso in questo caso come elemento in cui si concentra il valore dell'avviamento di quell'impresa.

Come illustrato nel corso del presente contributo, ponendo l'attenzione a un momento antecedente a quello della tutela delle creazioni, si pone invece il problema logicamente anteriore di individuare con certezza il soggetto giuridico in capo al quale sorgano i diritti di proprietà intellettuale su quelle stesse creazioni. L'industria della moda in Italia è infatti caratterizzata da una tipica struttura verticale a filiera ove le competenze creative, manifatturiere e di *marketing* sono diluite tra i vari operatori del mercato. A questa molteplicità di relazioni commerciali devono quindi corrispondere schemi contrattuali idonei a regolamentare i rapporti giuridici sottostanti, in particolare con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni di moda. La questione del soggetto giuridico in capo al quale sorgono tali diritti a seconda che le creazioni siano realizzate da un lavoratore dipendente o da un professionista autonomo o ancora da un subfornitore nell'interesse di un committente, è un tema che ha diretti risvolti pratici nelle relazioni tra imprenditori. Solo il titolare dei diritti di proprietà intellettuale su abiti, accessori e calzature ha infatti il diritto di sfruttare economicamente quelle forme in via esclusiva, eventualmente concedendole in licenza a terzi. Viceversa, chi affida ad altri lo svolgimento dell'attività creativa deve assicurarsene i frutti ottenendone una cessione o comunque un impegno dello stilista in esclusiva, nell'ottica di valorizzare al massimo l'eredità creativa rappresentata dai disegni e modelli.

La questione si pone in quanto il diritto d'autore sui disegni e modelli e il diritto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 31 ss. c.p.i., spetta alla casa di moda solo nel caso in cui siano il frutto di un lavoratore dipendente e solo se la missione inventiva rientri fra le mansioni di questi. Nel diverso caso in cui invece l'attività creativa sia affidata a uno stilista esterno, i diritti di proprietà intellettuale vengono da questi ceduti all'imprenditore committente solo nei limiti ed entro le finalità del contratto. Infine, qualora la creazione sia imputabile a un'impresa che operi in regime di subfornitura, quella sarà titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere realizzate a partire dai modelli e prototipi della committente, salvo non venga pattuita una cessione verso congruo corrispettivo.

Da queste considerazioni sintetiche emerge l'esigenza di ricorrere efficacemente a strumenti contrattuali idonei a realizzare gli interessi delle parti, nella consapevolezza che, nelle imprese che operano secondo modelli di *business* che annoverano il *design* tra le competenze distintive, il patrimonio immateriale dei disegni e modelli, per quanto possibile, deve essere mantenuto in esclusiva all'interno dell'azienda, rappresentandone la più importante eredità creativa e dunque, in primo luogo, un vantaggio concorrenziale.

Searching for the appropriate IP regime for fashion designs:
the EU *vis-à-vis* the US

Diletta Danieli

Abstract

This paper addresses the issue of the IP protection afforded to fashion designs as such, i.e. the overall appearance of a fashion garment resulting from a specific combination of lines, contours, colours, shapes, textures and materials. In particular, the chosen perspective compares the legislative frameworks currently existing in the EU and the US systems, and then analyses two examples taken from the respective case law in order to evaluate the different practical approaches. In light of the above, some concluding remarks on the importance of an appropriate IP regime in this context will be provided.

Searching for the appropriate IP regime for fashion designs: the EU *vis-à-vis* the US

Diletta Danieli*

CONTENTS: 1. Introduction: the protection of fashion designs as such. – 2.1. The legal framework in the EU: Community designs and (possibly) national copyright laws. – 2.2. The legal framework in the US: the (limited) scope of application of copyright protection. – 3. Examples from the case law: the *Moon Boot* case in Italy and *Star Athletica v Varsity Brands* in the US. – 4. Concluding remarks.

1. Introduction: the protection of fashion designs as such.

Throughout the centuries, garments and accessories have far exceeded the mere utilitarian function of covering one's body and rightly acquired a further dimension as forms of applied art. In parallel, the possibilities of access to fashion creations have multiplied, and so has the risk of imitation, which is often degrading from an acceptable source of inspiration into straight-up copying through the so-called knockoffs¹. This is also reflected in a progressive “awareness” by consumers at all levels, who have generally developed a keen sense of valuing the various features of pieces of clothing that directs their choices.

As a result, it was almost natural to start introducing into the IP discourse the issue of fashion designs *per se*, in order to afford protection to the overall appearance of a specific garment deriving from the combination of lines, contours, colours, shapes, textures and materials it possesses. Indeed, as new designs have been suggestively referred to as «the heart of fashion»², their related IP paradigm needs however to take into proper account their inherent functional character, as well as the rapidly evolving seasonal trends of the industry at issue. In this regard, in the EU legal system a rather tailored form of protection for fashion designs has been established, i.e. the regulatory framework governing registered and (especially) unregistered designs³. This specific IPR is further complemented by domestic

* Research Fellow in European Union Law at the University of Verona, Law Department; Lawyer of the Bar of Verona.

¹ For a thorough analysis, see C.S. HEMPHILL, J. SUK, [The Law, Culture and Economics of Fashion](#), in 61 *Stanford Law Review*, 2009, pp. 1147-1199.

² E. VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic? Fashion design: a comparative EU-US perspective*, in *J. of Intellectual Property L. & Practice*, 2012, pp. 728-737, at p. 729.

³ The legislative “package” comprises the [Directive 98/71/EC](#) of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, *OJ L* 289 of 28 October 1998, p. 28 ff., and [Council Regulation \(EC\) No 6/2002](#) of 12 December 2001 on Community designs, *OJ L* 3 of 5 January 2002, p. 1 ff.

copyright regimes enacted by the EU Member States, which may offer a strong and broad protection while also requiring narrow conditions, so that they are more suitable to *haute couture* or particularly iconic pieces of fashion design. By contrast, in the US no similar design right has ever been introduced, and the only relevant form of protection comes from statutory copyright law⁴, whose scope of application, in its current version, does not expressly include pieces of garment because of their prevailing nature as useful articles. Fashion designs would rather fall into the category of pictorial, graphic and sculptural works, but only insofar as their features are both separately identifiable from and existing independently of the utilitarian aspects of the whole product.

Starting from a more detailed analysis of the mentioned legal frameworks, the aim of this paper is thus to illustrate two examples taken from the relevant case law in order to point out the different approaches followed by courts in the EU (more precisely, in one of its Member States) and the US. Then, some final considerations are drawn concerning the value of an appropriate IP regime for the protection of fashion designs as such.

2.1. The legal framework in the EU: Community designs and (possibly) national copyright laws.

The objective of a full-scale approximation of the existing laws of the Member States on protected designs was fulfilled with the Community Design Regulation (hereinafter also CDR), which entered into force on 6 March 2002⁵. This piece of EU legislation implemented a unified system providing for two forms of protection, namely the registered and the unregistered design. The definition of the subject matter eligible for protection applies equally to both of them, and it refers to «the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation» (Art. 3(a) CDR), whereby a product is understood as «any industrial or handicraft item» (even complex ones: Art. 3(b) and (c) CDR). Also the requirements for protection are common to both forms of designs, and they are the novelty and the individual character. The former, pursuant to Art. 5 CDR, entails the lack of any identical design made available to the public, while the latter calls for a different overall impression produced on the informed user⁶ within the meaning of Art. 6 CDR⁷. Both

⁴ [US Copyright Law](#), 17 U.S.C. §101 ff.

⁵ For a comprehensive overview of this legal instrument see, for example, A. BULLING, A. LANGÖHRIG, T. HELLWIG, *The Community Design: A New Right of Design Protection for the European Community*, in 86 *J. of the Patent & Trademark Office Society*, 2004, pp. 111-133.

⁶ It is worth mentioning that the chosen viewpoint of the informed user refers to a particular subject possessing a deeper knowledge of the product than the average consumer, although to a lesser extent than an industry expert. The CJEU has been called upon the rule on this notion in a case regarding the IT sector, and has clarified the threshold of «a relatively high degree of attention» shown by the informed user when using the

requirements are to be evaluated prior to the relevant date for becoming eligible for protection, which differs between registered and unregistered designs⁸.

The distinguishing features of the two IPRs reside rather in the respective terms and effects of protection. As for registered designs, it is in fact necessary to carry out the registration procedure that starts with the filing of the related application with the European Intellectual Property Office (EUIPO). If granted, the resulting exclusive right spans for a period of five years from the date of the application, which can be extended for further five-year periods up to a maximum of twenty-five years (Art. 12 CDR). On the contrary, no specific formalities are provided for unregistered designs, whose protection covers a more limited term of three years from the date on which it was first made available to the public within the EU (Art. 11 CDR). For these purposes, the disclosure comprises a number of events⁹ from which it can be inferred that the design has become known to the circles specialised in the sector concerned. With regard to fashion designs, for instance, it is frequent that this requirement is met through the presentation at fashion shows or specialised fairs. Another peculiarity of the EU design system in this respect consists in the so-called “grace period” laid down in Art. 7(2) CDR, under which the right of protection as registered design is not affected by a disclosure made within a twelve-month timeframe preceding the date of filing of the application or, if a priority is claimed, the date of priority. Consequently, a designer is able to first introduce its creation into the relevant market and evaluate its success during the grace period, and then decide whether or not to file the application for registered design, or rather rely on the unregistered form of protection.

Concerning the rights conferred by registered and unregistered designs, the main difference amounts to the protection against independent creation that is available only to the holder of the former IPR. In other words, even though the scope of protection is the same and includes «any design which does not produce on the informed user a different overall impression», the unregistered form only allows its owner to contest a use resulting from copying the protected design, but not from an independent work of creation by another designer who may reasonably not be familiar with the prior design (Art. 19(2) CDR).

designs in question: see [General Court, 22 June 2010, case T-153/08, *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market \(Trade Marks and Designs\) \(OHIM\)*](#), EU:T:2010:248, paras. 46-50.

⁷ The CJEU has ruled on the interpretation of such character with specific regard to an unregistered fashion design in its judgment of [19 June 2014, case C-345/13, *Karen Millen Fashions Ltd v Dunnes Stores and Dunnes Stores \(Limerick\) Ltd*](#), EU:C:2014:2013. For further comments see M. CERA, *Il design non registrato: una strategia di tendenza*, in *Riv. dir. industriale*, 2015, II, pp. 237-249.

⁸ For the sake of completeness, in the case of unregistered design it is «the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public», and in the case of registered design it is «the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority».

⁹ More precisely, Art. 11(1) CDR recalls the publication, exhibition, use in trade or other means of disclosure.

It is thus possible to share the view of those who argue the suitability of the outlined IP regime for fashion designs¹⁰. Indeed, short-life-cycled products (as many pieces of fashion collections are, appearing at least twice a year) may immediately and freely benefit from the anti-copying protection granted by the unregistered design, while also taking advantage of the grace period for a possible subsequent registration in the event the product would enjoy particular success. Moreover, fashion items that result particularly “timeless” could directly accede to the registered form of protection, which ensures a broader and renewable exclusive right.

This last consideration is also appropriate to introduce a further level of protection that fashion creations may enjoy upon certain (narrow) conditions, i.e. copyright¹¹. The possibility of combining the two IPRs is provided in the first place by the above-mentioned Directive 98/71/EC on Community designs. Its Art. 17 states in fact that a design registered in or in respect of a EU Member State «shall also be eligible for protection under the law of copyright of that State», leaving the determination of the extent and the conditions under which the protection is conferred to national law. For the purposes of this paper, it is thus worth directing the inquiry to the copyright legislation of a specific EU Member State, Italy, as it will be recalled later in the case law analysis. The relevant legal instrument in this regard is the [Law of 22 April 1941, No. 633](#), on the protection of copyright and neighboring rights (hereinafter also Italian Copyright Law), that has been repeatedly amended throughout the years. More precisely, one of the legislative changes was passed precisely to give effect to the Directive 98/71/EC¹²: on the one hand, it deleted the requirement of “separability” between the industrial nature of the work and its artistic value (former Art. 2, No. 4 of the Italian Copyright Law) and, on the other hand, it introduced an additional type of protected works to the list provided in Art. 2 of the same Law, which has since then included «works of industrial design having inherent creative character and artistic value» (Art. 2, No. 10). The former requirement stems from the authorship and originality of the work, while the latter pertains to its aesthetic appeal and prestige, to be evaluated according to the response obtained among experts of the industry in question. If the work does qualify for copyright protection

¹⁰ Among others, E. VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic?*, cited above, p. 729 f.; E. FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore. Una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, in *Dir. industriale*, 2012, pp. 354-360, at p. 357; J. BUCHALSKA, *Fashion Law: A New Approach?*, in *Queen Mary L. J.*, 2016, pp. 13-26, at p. 23.

¹¹ As is well known, this IPR revolves around the principle of territoriality (enshrined in Art. 5 of the [Berne Convention](#)), so that the related exclusive rights are acquired and enforced on a country-by-country basis. Moreover, as concerns the EU, a significant harmonisation has been progressively enacted in order to improve the functioning of the internal market, especially as concerns the impact of information technologies and the digital revolution. As the general framework on copyright falls however outside the more limited scope of this paper, the following works can be referred to in this regard: J.C. GINSBURG, E. TREPPOZ, *International Copyright Law. U.S. and E.U. Perspectives*, Cheltenham-Northampton 2015; P. GOLDSTEIN, P.B. HUGENHOLTZ, *International Copyright. Principles, Law and Practice*, Oxford 2012.

¹² More precisely, the Directive was implemented in the Italian legal order by the [Legislative Decree of 2 February 2001, No. 95](#).

under these conditions, the resulting exclusive right is particularly extensive as it covers the entire life of the designer and additional 70 years (Art. 25 of the Italian Copyright Law).

Applying these provisions to fashion designs, it seems easy to predict that the eligibility for copyright protection would indeed have a limited extent, only including works whose artistic value is able to appeal to the public regardless of the actual product (garment, bag, shoe, jewelry, etc.) in which it is conveyed. As a result, copyright would possibly apply to one-of-a-kind creations that, additionally, have a significant cultural and historical impact for the fashion industry, and has actually been recognised by courts in very few cases. Otherwise, where the conditions of copyright protection are not met, fashion designs may nonetheless be afforded design protection, which still entitles the designer to a broad range of exclusive rights¹³.

2.2. The legal framework in the US: the (limited) scope of application of copyright protection.

As mentioned above, the situation in the US legal order regarding IP protection of fashion designs as such is in striking contrast to that existing in the EU. Not only has US Congress never passed legislation comparable to that concerning Community designs, but furthermore, the design of a garment (understood as its cut and construction) is not protectable under any IP paradigm provided in the US system. Actually, over the years the issue of design piracy legislation specifically addressing the fashion industry has been much debated both in the literature and the specialised circles¹⁴. The two most recent legislative attempts were made in 2009 and 2010 – the Design Piracy Prohibition Act (DPPA)¹⁵ and the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act (IDPPPA)¹⁶, respectively – but neither of them was successful¹⁷, as already were over ninety similar proposals since 1914.

¹³ For a comprehensive overview of the forms of IP protection for fashion creations see, in the Italian literature, G. CARUSO, *La protezione delle creazioni di moda*, in *Riv. Dir. Autore*, 2014, pp. 409-444.

¹⁴ One of the most authoritative references arguing against design piracy legislation is K. RAUSTIALA, C. SPRINGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, in 92 *Virginia L. Rev.*, 2006, pp. 1687-1777, who claim that it would even be counterproductive for the creativity and the investments in the industry. The majority, however, advocate for the introduction of a tailored IP regime for fashion designs: among others, see B. SCRUGGS, *Should Fashion Design Be Copyrightable?*, in 6 *Northwestern J. of Technology and Intellectual Property*, 2007, pp. 122-137; A. MANFREDI, *Haute Copyright: Tailoring Copyright Protection to High-Profile Fashion Design*, in 21 *Cardozo J. of International and Comparative L.*, 2012, pp. 111-152; G.C. JIMENEZ, J. MURPHY, J. ZERBO, *Design Piracy Legislation. Should the United States Protect Fashion Design?*, in *Fashion Law*, edited by G.C. Jimenez, B. Kolsun, New York 2014, pp. 66-77. This position is furthermore maintained by some of the main actors in the US fashion industry, such as the Council of Fashion Designers of America (CFDA) and the American Apparel and Footwear Association (AAFA).

¹⁵ [H.R. 2196, 111th Congress \(2009-2010\)](#).

¹⁶ [S.3728, 111th Congress \(2009-2010\)](#).

¹⁷ For a comparative assessment of the two bills see S.R. ELLIS, *Copyrighting Couture: An Examination of Fashion Design Protection and Why the DPPA and the IDPPPA Are a Step Towards the Solution to Counterfeit Chic*, in 78 *Tennessee L. Rev.*, 2010, pp. 163-211.

Focusing on the current regime of statutory copyright¹⁸, for a work of authorship to be eligible for protection, certain conditions must of course be met: in particular, that the work be original, be fixed in a tangible medium and be included in one of the categories provided in §102 of the US Copyright Law. Fashion designs are not mentioned in any of these enumerated works, but are rather said to adjust into the category of pictorial, graphic or sculptural works¹⁹ (hereinafter also PGS) that «shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned» (§101 of the US Copyright Law). Given that apparel is primarily intended to have the utilitarian function of covering one's body, it is therefore subject to the so-called “useful article” doctrine, under which «the design of a useful article (...) shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article» (again §101). In sum, under US Copyright Law only certain non-useful features of fashion designs may qualify for protection, as long as they satisfy the two conditions of separate identification and independent existence from the utilitarian aspects of the item. So would be, for instance, artwork applied to clothing, fabric prints and patterns, textures, and other similar elements.

The essential threshold then becomes to establish whether or not the mentioned features of fashion designs are actually separate and independent within the meaning of §101 of the US Copyright Law²⁰. More precisely, the separability requirement can be intended as either physical or conceptual: while the former notion results quite straightforward, the latter gives rise to ambiguities in its interpretation²¹. A well known case that carries out an assessment of said notion with regard to a fashion design is *Kieselstein-Cord v Accessories by Pearl, Inc.*²², where the contested item were decorative belt buckles inspired by Art Nouveau works of art. According to the Second Circuit, they were entitled to copyright protection in that they were conceptually separable sculptural elements, and their primary use was ornamental rather than utilitarian (indeed, they were used also as ornamentation for parts of the body other than the waist). Another interpretation has been given in the dissenting opinion rendered in

¹⁸ As the main focus of this paper is set on the IP paradigms of design and copyright from a comparative EU-US perspective, other (partial) forms of protection of fashion designs in the US, such as trademark, trade dress and patent laws, are not specifically dealt with.

¹⁹ According to the definition provided §101 of the US Copyright Law, PGS works include «two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans».

²⁰ Actually, even prior to the current statutory law, US case law had illustrated the “useful article” doctrine in the landmark case *Mazer v Stein* (347 U.S. 201 (1954)), where it was held that works of art embodied in useful articles (here there were human statuettes used for base of lamps) were copyrightable because such artistic features could stand alone and the useful article would be equally useful without it.

²¹ For a thorough assessment of this requirement see J.J. HUA, *Copyright protection of works of applied art: rethinking conceptual separability and the aesthetic requirement*, in *J. of Intellectual Property L. & Practice*, 2017, pp. 1-12.

²² *Kieselstein-Cord v Accessories by Pearl, Inc.*, 632 F2d 989 (2d Circ 1980).

the case *Carol Barnhart Inc. v Economy Cover Corporation*²³, in which the conceptual separability was found «whenever the design creates in the mind of the ordinary observer two different concepts that are not inevitably entertained simultaneously»²⁴.

Taking into account the guidance provided by the case law, copyright protection may thus be afforded to fashion designs capable of being separable works of art, and it should be safe to say that such are those «hardly function[ing] as clothing»²⁵. It appears indeed difficult to single out purely aesthetic features of fashion designs that are separable and exist independently from the function of the garment itself. This limited scope of statutory copyright will be also confirmed through the case study selected in the following paragraph.

3. Examples from the case law: the *Moon Boot* case in Italy and *Star Athletica v. Varsity Brands* in the US.

This section addresses the practical perspective of IP protection for fashion designs that complement the brief overview provided with regard to the relevant legal frameworks in the EU and the US.

The Italian *Moon Boot* case²⁶ is significant in this context in that copyright protection (more precisely, under Italian Copyright Law) was recognised to a fashion accessory, i.e. the world-renowned model of après-ski boots whose design was inspired by the 1969 Moon landing. The factual background of the case refers to the dispute initiated in 2013 before the Court of Milan by the holder of this exclusive right, Tecnica Group S.p.a, against the alleged counterfeiters, Gruppo Anniel S.n.c. and Anniel S.r.l., and the distributor of the counterfeit boots, Gruppo Coin S.p.a. The plaintiff claimed the counterfeit and the infringement of its exploitation rights pursuant to the Italian Copyright Law, the counterfeit of three registered Community designs²⁷, as well as the unfair competition under Art. 2598 of the Italian Civil Code, to which the defendants replied by claiming the nullity of the Community designs and contesting the counterfeit and the existence of an enforceable copyright.

The Court of Milan first assessed the copyright claim, and preliminarily recalled the above-mentioned substantial innovation brought about by the Directive 98/71/EC, that is the principle of cumulation of protection under registered design law and under copyright law. Indeed, as a result of the implementation of this EU act in Italy, the works eligible for copyright protection according to Art. 2, No. 10 of the Italian Copyright Law are precisely those already covered by the design regime, provided

²³ *Carol Barnhart Inc. v Economy Cover Corporation*, 73 F2d 411 (2d Cir 1985).

²⁴ *Ibid.*, at 422 (Newman J., dissenting).

²⁵ E. VAN KEYMEULEN, *Copyrighting couture or counterfeit chic?*, cited above, p. 732.

²⁶ Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, judgment of 12 July 2016, no. 8628.

²⁷ They were Community designs no. 001940313-0006, no. 001731159-0002 and no. 001731159-0003, available at DesignVien.

of course that the requirements of inherent creative character and artistic value are met. With particular regard to the latter condition, the Court referred to one of its precedents²⁸ and held that it should be understood as objectively as possible in order to carry out a proper evaluation. To this end, the extent of the impression conveyed by the design should be assessed from the perspective of the general audience, especially cultural circles, rather than those who are more closely involved in the production and distribution chain. Applying these considerations to the case at issue, the Court held that Moon Boots were indeed eligible for protection under Art. 2, No. 10 of the Italian Copyright Law because of their significant impact on the aesthetic features of après-ski boots since they were first launched on the market, which has been able to influence the trend developments of a whole era. Moreover, Moon Boots have repeatedly appeared on specialised design magazines at both national and international levels, and, most importantly, in 2000 they were chosen by the Louvre Museum among the 100 most influential design pieces of the XX century. For these reasons, copyright protection was afforded to the iconic après-ski boots, and the models produced and commercialised by the defendants amounted to plagiarism.

With this holding, the Court did not address the subsequent plea regarding the infringement of the registered Community designs, but only regarding the counterclaim of nullity raised by the defendants, which was ultimately dismissed. In this regard, both the requirements of novelty and individual character were satisfied in the case. It is worth mentioning, as it is frequent in similar disputes concerning the “crowded” fashion industry, that a relatively low differentiation is necessary to establish the individual character. Similarly, the Court did not address the unfair competition claim since it was founded on the same constitutive elements as that on copyright.

The *Moon Boot* case is thus particularly instructive, as it confirms the interoperability of (national) copyright and (EU) design protection and shows the actual scope of application of the two IP regimes.

Moving across the pond, the second selected case is a decision rendered earlier this year by the US Supreme Court regarding the extent of statutory copyright protection applied to two-dimensional designs appearing on the surface of a garment, namely cheerleading uniforms²⁹. The factual circumstances involved Varsity Brands, the company holding more than 200 copyright registrations for these designs (consisting in stripes, chevrons, zigzags, and color-blocking), which sued the competitor Star Athletica for infringement of its exclusive rights. The District Court held that these designs did not actually qualify as protectable PGS works within the meaning of US Copyright Law, given that they did not pass the above-outlined separability threshold³⁰. The Court of Appeals for the Sixth Circuit

²⁸ Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, order of 28 November 2006.

²⁹ *Star Athletica, L.L.C. v Varsity Brands, Inc.*, 580 U.S. (2017).

³⁰ *Varsity Brands, Inc. v Star Athletica, LLC*, No. 10-2508, 2014 WL 819422 (W.D. Tenn. Mar. 1, 2014).

reversed this holding³¹, maintaining that Varsity Brand's designs were both capable to be identified separately from and to exist independently of the cheerleading uniforms as required by §101 of the US Copyright Law. The case was ultimately granted certiorari to the Supreme Court, which affirmed the Sixth Circuit with a 6-2 majority. In its reasoning, the Court adopted a quite innovative interpretation of the requirements envisaged in the copyright statute. First, it considered that the surface decorations on the cheerleading uniforms could be identified as features having PGS qualities. Then, it held that if the given arrangement of decorations were to be separated from the uniforms and applied in another medium, they would qualify as two-dimensional works of art under §101 of the US Copyright Law, thus resulting eligible for copyright protection.

Surprisingly, no relevance was however given to the dual nature of the garment designs at issue, i.e. to the fact that they perform both expressive and utilitarian functions. More precisely, as it was argued in the *amicus* brief delivered by Professors Buccafusco and Fromer in support of the petitioner Star Athletica³², the utilitarian aspect of a garment may reside also in an influence on the wearer's appearance, in addition to the more evident aspect of covering one's body. And this was indeed what the designs on the surface of the uniforms aimed at, with the consequence that they could not «be treated as physically or conceptually separable under any recognized test for separability»³³. Otherwise, granting copyright protection would enable Varsity to acquire a competitive advantage that statutory law did not intend to afford.

This Supreme Court's decision thus seems to pave the way for a new reading of copyright law's treatment of dual-nature features of PGS works, which actually results at odds with the orthodox understanding of the statutory requirements. The literature has in fact underlined that from now on, as the separability test will be read in a very broad way, only purely functional aspects of designs should be left out from copyright protection³⁴.

4. Concluding remarks.

In light of the above, some final (albeit necessarily provisional) considerations may be drawn with regard to the appropriate IP paradigm for fashion designs.

In the EU the applicable regime is based on the two-tiered system of Community designs and national copyright laws, thus resulting quite protective towards the designers' creativity and the originality of their works. In a long-term perspective, however, a further step at the EU level could be

³¹ *Varsity Brands, Inc. v Star Athletica, LLC*, 799 F.3d 468 (6th Cir. 2015).

³² [Brief of Professors Christopher Buccafusco and Jeanne Fromer as Amici Curiae in Support of Petitioner](#), in *Star Athletica, L.L.C. v Varsity Brands, Inc.*, No. 15-866.

³³ *Ibid.*, at 29.

³⁴ C. BUCCAFUSCO, M.A. LEMLEY, [Functionality Screens](#), Stanford Public Law Working Paper No. 2888094.

undertaken in the direction of a EU-wide regime covering copyright law, which is now still lacking. This would enable to overcome possible differences existing among national provisions, therefore ensuring a proper harmonisation also in this regard.

As for the US system, the protection afforded by statutory copyright does not seem to be sufficiently tailored on fashion designs, even considering the most recent interpretation given by the Supreme Court in *Star Athletica v Varsity Brands*. It would be rather preferable to enact specific design piracy legislation, as it has indeed been repeatedly attempted, which would be able to adapt the existing copyright regime to the peculiarities of the fashion industry.

To conclude this paper, a famous quote by Coco Chanel seems worth recalling, which says «imitation is the highest form of flattery». However, one should not forget that there is also a sensible difference between imitation and piracy that calls for the appropriate IP protection.

Fashion Brand e tutela penale dei marchi nell'era dell'ICT's.

Alcuni spunti di riflessione su profili applicativi e
beni giuridici protetti nel mutato contesto tecnologico

Roberto Flor

Abstract

This paper reproduces part of the lecture given at the Univr Fashion Week Summer School and is focused on the criminal protection of «Fashion Brand» and trademarks in the era of Internet.

In particular, it proposes some points to consider related to the application of specific criminal offences and the legal interests protected in the new «technological» context.

Fashion Brand e tutela penale dei marchi nell'era dell'ICTs. Alcuni spunti di riflessione su profili applicativi e beni giuridici protetti nel mutato contesto tecnologico

Roberto Flor*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una indispensabile premessa di ordine generale. – 3. Gli indici di «crescente attenzione» dell'Unione europea per una più efficace tutela della proprietà intellettuale (cenni). – 4. La tutela della proprietà industriale e l'«uso abusivo» del marchio. – 4.1. Gli oggetti materiali: marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine. – 4.2. L'uso «abusivo» del marchio, la circolazione e la commercializzazione in Internet di prodotti contraffatti o alterati. – 5. Scelte di incriminazione e beni giuridici protetti.

1. Introduzione.

Negli anni '80 ha iniziato a farsi strada un modello di consumo – che potremmo definire «contemporaneo» – caratterizzato dalla tendenza a privilegiare la qualità percepita rispetto alla qualità intrinseca di beni e prodotti.

Culto dell'immagine e comportamenti consumistici ostentativi hanno contribuito alla proliferazione di simboli grafici, icone o, generalmente, «segni» che contraddistinguono i prodotti medesimi.

Il termine *brand* è entrato nel linguaggio comune per identificare un marchio di un prodotto o di una linea di prodotti il cui ascendente prossimo può individuarsi nel *marchio di fabbrica* ma anche, seppur in modo minore, la portata della tutela *extra moenia* del marchio, tanto che l'uso da parte di terzi, anche in settori non affini di un marchio eguale o simile a quello rinomato possa far ragionevolmente sorgere, nella percezione e soprattutto nell'affidamento dei consumatori – nel concreto contesto commerciale e comunicativo, tenuto conto di tutte le circostanze, compreso il grado di notorietà del marchio e il grado di somiglianza – l'idea di un certo collegamento non necessariamente «produttivo» fra aziende ossia, quantomeno, un *nesso di mercato*¹.

* Ricercatore in diritto penale e professore aggregato di diritto penale dell'informatica, *International Criminal Law* e *Criminal Law in Times of Emergency*, Università degli Studi di Verona.

Il presente contributo riproduce parte dei contenuti dell'intervento tenuto nell'ambito della Summer School Univ Fashion Week, edizione 2017.

¹ Cfr. G. GHIDINI, G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi 'dotati di rinomanza'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, p. 69 ss.

Il marchio, in effetti, dovrebbe distinguere in maniera univoca il prodotto associato, fornendo un valore aggiuntivo rispetto a quello intrinseco del prodotto stesso e all'indicazione di provenienza.

Nell'odierna era tecnologica i *brand fashion* più seguiti sono strettamente legati allo strumento di maggiore diffusione: se la moda è immagine, Internet, *social media*, *social network*, *e-commerce* e *online advertising* ne sono il riflesso più veloce, immediato e di provato impatto sociale e «di tendenza». Lo stesso rapporto tra *fashion* e *digital* risulta essere progressivamente più intenso, tanto che i titolari di marchi prestigiosi confidano nella *online brand experience* dei consumatori².

Il presente contributo ha principalmente ad oggetto alcuni fenomeni di «utilizzo» illecito del marchio – o di segni contraffatti o alterati – nell'ambiente digitale e, più in particolare, in Internet.

Il *cyberspace* viene descritto come un «*wild west*» della globalizzazione del crimine³. Ad esso vengono legate diverse espressioni metaforiche, non tutte immediatamente comprensibili, quali: «tecnologia veloce dei flussi informativi globali» e delle «traslazioni» «uomo-macchina» attraverso la rete; «sfera di iper-mobilità che riflette la pace globale della iper-modernità»; tecnologia «*open-ended*», decentralizzata e non gerarchica; «connessione con la realtà virtuale»; «topografia» virtuale creata dalla rete quale sistema di interattività e multimedialità. Esse evocano, però, il superamento della concezione meramente «tecnica» di Internet e del *cyberspace* – ossia quali reti o spazi globali di interconnessione di *computers* – per abbracciare una dimensione sociologica, basata sulla loro forza riconfigurativa della società e delle esperienze personali degli utenti, influenzate in modo determinante dai nuovi modi di comunicazione dinamica, transnazionale ed interattiva⁴.

Oggi il *cyberspace* costituisce uno spazio virtuale in continua evoluzione che consente non solo la delocalizzazione delle risorse, anche grazie alla nuova dimensione del *cloud* e della «struttura» del *web*, ma altresì la detemporalizzazione delle attività, che possono essere pianificate e svolte attraverso operazioni

² A titolo meramente esemplificativo basti pensare ai risultati evidenziati da un report del 2012, in cui si legge che gli utenti, in media, dedicano 405 minuti al mese a Facebook e il 77% dei consumatori interagisce con un brand proprio attraverso il social network. Il 56% dei consumatori si dichiara, inoltre, più propenso a raccomandare un brand dopo essere diventato fan di una Fan Page. Per quel che riguarda Twitter, il 34% degli investitori ha generato guadagni utilizzando il microblog e il 20% ha chiuso un accordo (fonte: MarkMonitor Report, *How to Protect Your Brand in Social Media*, 2012).

³ Vedi B. SANDYWELL, *On the globalisation of crime: the Internet and new criminality*, in Y. JEWKES, M. YAR, *Handbook of Internet Crime*, Londra 2010, p. 38 e ss.

⁴ Cfr. T. JORDAN, *Cyberpower: A Sociology and Politics of Cyberspace and the Internet*, Londra 1998; D. LYON, *The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society*, Cambridge 1994; B. SANDYWELL, *Monsters in Cyberspace: Cyberphobia and Cultural Panic in the Information Age*, in *Inf. Com. Soc.*, 2006, pp. 39-61. Alcuni Autori parlano di effettivo impatto sociale del *cyberspace*: vedi D.S. WALL, *Cybercrimes: New Wine, no Bottles?*, ora in D. S. WALL, *Cyberspace Crime*, Farnham 2003, p. 3 ss. Sugli elementi specializzanti del *cyberspace* rispetto al mondo fisico vedi C. REED, *Making Laws for Cyberspace*, Oxford 2012, p. 25 ss. Nella dottrina italiana basti il rinvio, in questa sede, a L. PICOTTI, *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati*, in *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di Internet*, a cura di L. Picotti, Padova 2004, p. 21 ss.; R. FLOR, *La tutela penale della proprietà intellettuale ed il contrasto alla commercializzazione ed alla circolazione in Internet di opere o prodotti con segni falsi o alterati*, in *La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi. La tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e la protezione dei consumatori*, a cura di L. Camaldo, Torino 2013, p. 118 ss.

automatizzate programmate dall'utente, che fanno venire meno l'esigenza di un «collegamento» o «contatto» fisico fra persona e sistema informatico.

Sul piano fenomenico si è assistito, dopo l'«esplosione» di Internet, alla nascita di manifestazioni criminose del tutto nuove, nonché a innovative modalità di realizzazione di comportamenti già noti, rese flessibili e mutevoli dalla continua ed inarrestabile evoluzione tecnologica. Le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, inoltre, potrebbero fornire anche solo un ausilio, ossia costituire un «fattore incidentale»⁵, per porre in essere attività preparatorie per la commissione di reati.

«Smaterializzazione» e «velocizzazione» coinvolgono, dunque, anche le condotte concrete, che prescindono o si distanziano dalla fisicità dei comportamenti o dei fatti esteriori capaci di «incorporare» l'accadimento materiale (il danno o il pericolo concreto)⁶.

Si pensi alla contraffazione di marchi tramite la registrazione di nomi a dominio, che riproducono o «contengono» il marchio, ricollegando l'attività a quella del titolare per sfruttarne la notorietà⁷; oppure all'utilizzazione del termine oggetto di diritti altrui come *meta-tag* nella stringa ipertestuale del *file* sorgente in linguaggio HTML relativa ad un *website*, per indirizzare in modo fuorviante i consumatori verso determinati siti⁸.

Con riferimento a nuove modalità per la realizzazione di comportamenti già noti basti pensare alla commercializzazione, in Internet, anche tramite *on-line shops*, di prodotti industriali con segni distintivi alterati o contraffatti, oppure alla commissione di attività preparatorie per l'immissione sul mercato di tali prodotti realizzate attraverso *forum*, *social networks* o posta elettronica.

Web-sites, *hosts* o altri spazi *on-line* possono costituire, inoltre, un «allestimento» di mezzi e attività organizzate al fine di mettere in circolazione prodotti con marchi o segni distintivi alterati o contraffatti⁹, ovvero possono costituire il risultato della creazione di una pagina, ad esempio su un popolare *social media*, che riproduca fedelmente, e senza autorizzazione del legittimo titolare, il *look and feel* di un noto

⁵ In questo senso S.W. BRENNER, *Defining Cybercrime: A Review of Federal and State Law*, in *Cybercrime*, edited by R.D. Clifford, III ed., Durham 2011, pp. 257-258

⁶ Cfr. quanto già evidenziato da L. PICOTTI, *Sicurezza, informatica e diritto penale*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di M. Donini, M. Pavarini, Bologna 2011, pp. 217 ss., spec. p. 223-224.

⁷ Cfr. M. DECATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, p. 95 ss.; P. SAMMARCO, *Illeciti contraffattori: responsabilità del provider, rischio di impresa e ruolo della registration authority*, in *Dir. inf.*, 2002, p. 1050 ss.; A. MUSSO, *La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?*, in *Dir. inf.*, 2010, p. 795 ss.

⁸ In questo ultimo caso si tratterebbe di un'attività di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. I *meta-tag* sono metadati presenti nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine agli utenti o ai motori di ricerca. In altri termini essi agiscono come parole chiave di ricerca nascoste all'utente, che indirizzano la selezione del sito da parte dei vari motori di ricerca presenti sul web. Cfr. B. WENDLANDT, *Cybersquatting, Metatags und Spam*, München 2002; G. CASSANO, I.P. CIMINO (a cura di), *Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche*, Padova 2009 e, in questo volume, il contributo di G. CASSANO, *Fattispecie di concorrenza sleale mediante Internet: gli atti pertinenti ai segni distintivi*, pp. 411-434, a cui si rinvia anche per alcuni casi giurisprudenziali.

⁹ Tale «allestimento» rileva, nell'ordinamento italiano, per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 474-ter c.p.

brand al fine di attrarre un elevato numero di *followers* ed indurli ad acquistare prodotti o a seguire *link* su altre pagine *web* dedicate al commercio di beni con marchi contraffatti.

Infine, da un lato, le attività di «contraffazione» e di circolazione illegale possono riguardare i prodotti digitali, costituiti da dati ed informazioni in formato elettronico, indipendentemente dall'incorporazione in un supporto materiale/fisico¹⁰.

Dall'altro lato, lo sviluppo delle *digital economy* e, al contempo, del *deepweb* e delle *darknet*, ha trasformato in modo ancor più radicale lo scenario.

La rete conosciuta dalla quasi totalità degli utenti costituisce, infatti, solamente la punta di un grande *iceberg*. La parte sommersa e più consistente è il c.d. *deepweb*, ossia uno spazio colmo di risorse informative del *World Wide Web* non segnalate o indicizzate dai normali motori di ricerca, a cui è possibile accedere solo tramite specifici *softwares* o *browsers* e all'interno del quale è possibile svolgere ogni tipo di attività – legale o illegale – grazie alle potenzialità offerte dalle diverse forme di anonimato utilizzabili, anche tramite tecniche di dissimulazione dell'*ip address*¹¹ che possono far apparire provenienze «territoriali» false o errate¹². Nel *deepweb*, in particolare, le *darknet* e i *black markets* costituiscono i punti privilegiati di aggregazione, in cui l'accesso al «gruppo» e l'attendibilità del partecipante sono verificati, verificabili e controllati e le «vie di fuga» sicure e anonime. In questo «*cyber-space*» si incontrano domanda e offerta riguardanti le più svariate attività, fra cui il commercio di prodotti con marchi contraffatti o di beni di noti *brand* frutto di attività illecite.

2. Una indispensabile premessa di ordine generale.

L'istituto della «proprietà intellettuale» costituisce la categoria di genere riferita ai «diritti risultanti dall'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario ed artistico»¹³. Gli Stati hanno disciplinato questo settore, in primo luogo per conferire un'espressione giuridicamente riconosciuta ai diritti morali ed economici dei creatori delle opere ed ai diritti del pubblico di accedere

¹⁰ Cfr. P. TOREN, *Intellectual property and computer crimes*, New York 2003. Si rinvia, inoltre, a H.A. SCOTT, K.B. SHIELDS, *Computer and Intellectual Property Crime: Federal and State Law*, Washington 2006, p. 1 ss.

¹¹ Esistono molteplici modi per nascondere o rendere non tracciabile l'*ip address* dell'attaccante reale, dall'utilizzo di *proxy* all'uso di software che garantiscono l'anonimato. Cfr. EC COUNCIL, *Ethical Hacking and Countermeasures: Attack Phases*, New York 2010, pp. 3-14; S. GHOSH, E. TURRINI, *Cybercrimes: A Multidisciplinary Analysis*, Berlin-Heidelberg 2010, p. 56 ss. Per una indagine sul piano tecnico-informatico vedi C. ELISAN, *Malware, Rootkits & Botnets A Beginner's Guide Malware*, New York 2013.

¹² Per alcune informazioni sul web sommerso, accessibili all'opinione pubblica italiana, vedi, fra le più recenti indagini giornalistiche, quelle di [Focus](#) (2014); del [Corriere della Sera](#) (2012); del [Fatto Quotidiano](#) (2015). Vedi anche C. FREDIANI, *Deep Web – La rete oltre Google – Personaggi, storie e luoghi dell'internet profonda*, Genova 2014. Con riferimento all'uso del *deepweb* e, in particolare di Tor, nelle investigazioni informatiche cfr. T.G. SHIPLEY, A. BOWKER, *Investigating Internet Crimes: An Introduction to Solving Crimes in Cyberspace*, Waltham 2014, spec. p. 219 ss.

¹³ La definizione è della *World Intellectual Property Organization*. Cfr. [WIPO, Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use](#), WIPO Publication n. 489 (E), 2004, p. 3. Vedi M. SPENCE, *Intellectual Property*, Oxford 2007, p. 1; S. JUNGHEIM, *Medienordnung und Wettbewerbsrecht im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung*, Tübingen 2012, p. 631 ss.

alle creazioni; in secondo luogo per promuovere la creatività, la diffusione e l'applicazione dei risultati e per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale¹⁴.

Generalmente, alla categoria «proprietà intellettuale» si riconducono la proprietà industriale ed i diritti d'autore.

La [*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization \(WIPO\)*](#), conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967, all'art. 2, VIII, prevede che con il termine «proprietà intellettuale» vengano intesi i diritti relativi ad opere letterarie, artistiche e scientifiche; *performances* degli artisti, fonogrammi e trasmissioni; invenzioni in tutti i settori della creatività umana; scoperte scientifiche, *industrial designs*, marchi, segni distintivi; nonché la protezione contro la concorrenza sleale e tutti gli altri diritti derivanti da un'attività intellettuale nei settori industriale, scientifico, letterario o artistico.

I termini «privato» e «proprietà» sono ricorrenti e caratterizzano la stessa creazione intellettuale: proprietà intellettuale, *intellectual property*, *Geistiges Eigentum* o *propriété intellectuelle*, quale proprietà immateriale o «bene» intellettuale, per far riferimento ad espressioni letterali complementari¹⁵.

«Proprietà» è però un «ipernomio» che descrive più regimi di amministrazione di molteplici interessi, ben distanti dalla «forma di appropriazione» del mondo materiale¹⁶, e costituisce un'assimilazione ad identificazioni dogmatiche caratterizzate da prerogative economiche, bisognose di tutela anche rispetto a forme di diffusione congenitamente delocalizzate e globalizzate dovute al progresso della scienza e della tecnica¹⁷.

Questa premessa risulta indispensabile per due ordini di motivi.

In primo luogo per distinguere i regimi di tutela giuridica e, dunque, penale riservati a diverse tipologie di «prodotti» o «segni», da ricondurre alla macro categoria «proprietà intellettuale».

In secondo luogo, per comprendere le scelte politico-criminali effettuate in Italia per contrastare la circolazione illegale o non autorizzata di prodotti con segni contraffatti, che avviene sempre più

¹⁴ Cfr. J. DAVIS, *Intellectual Property Law*, III ed., Oxford 2008, p. 1 ss. e p. 21 ss.

¹⁵ Fra la sterminata letteratura straniera cfr. A. JOHNS, *Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates*, London 2009; R. DEAZLEY, M. KRETSCHMER, L. BENTLY (edited by), *Privilege and Property: Essays on the History of Copyright*, Cambridge 2010; W.R. CORNISH, D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, London 2010; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Paris 2010; M. GOLDHAMMER, *Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie*, Tübingen 2012. Nella letteratura italiana, per ulteriori riferimenti si consenta il rinvio a R. FLOR, *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet*, Padova 2010; sul piano della proprietà industriale vedi G. MANCA, *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, Padova 2017; G. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale*, Padova 2009; F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milano 2008.

¹⁶ Così P. SPADA, *La proprietà intellettuale tra «reale» e «virtuale»: un guado difficile*, in *Dir. Internet*, 2007, p. 437 ss.

¹⁷ Così J.H. REICHMAN, K. E. MASKUS (edited by), *International public goods and transfer of technology under a globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge 2005 (si veda, in particolare, W. KINGSTON, *An Agenda for Radical Intellectual Property Reform*, *ivi*, p. 653 ss.; G. TANSEY, *Comment: Whose Rules, Whose Needs? Balancing Public and Private Interests*, *ivi*, p. 662 ss.); cfr. anche P. SPADA, *La proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, p. 635 ss. Su «*economic rationale of Intellectual Property Rights*» vedi E. HARRISON, *Intellectual Property Rights, Innovation and Software Technologies*, Cheltenham 2008, p. 5 ss.

frequentemente attraverso Internet, ovvero l'uso non autorizzato di marchi o altri segni distintivi o, in generale, l'«abuso» del «*(Fashion) brand*» online.

I frammentari interventi legislativi che si sono susseguiti in questi anni hanno dato origine ad apparati normativi caratterizzati da una serie di disfunzioni applicative quando si tratta di «violazioni» penali commesse in Internet o tramite Internet.

3. Gli indici di «crescente attenzione» dell'Unione europea per una più efficace tutela della proprietà intellettuale (cenni).

La lotta alla contraffazione costituisce una delle priorità dell'Unione europea, che la pone, sul piano della gravità, sullo stesso piano del contrasto alla criminalità organizzata, alla criminalità informatica ed a quella economica.

Già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le proposte di direttiva e di decisione quadro relative alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale hanno rappresentato un emblematico indicatore dell'importanza assunta, a livello europeo, dalla lotta alle violazioni di tali diritti¹⁸.

Inoltre, la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, dell'11 settembre 2009¹⁹, nel punto 4.3. (Lotta contro la vendita su Internet di merci contraffatte) ha affermato che, anche se Internet non costituisce di per sé la fonte della contraffazione, la rete è tuttavia diventata uno strumento importante per la vendita di prodotti contraffatti nel mondo intero, in quanto la sua portata e la sua accessibilità, la possibilità per i venditori di restare anonimi e di presentare e ritirare le offerte istantaneamente ne hanno fatto uno degli strumenti più attraenti.

La crescita esponenziale del fenomeno, secondo la Commissione, «fa di questo settore un'area d'intervento prioritaria».

In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Commissione europea ha adottato una [comunicazione](#) riguardante le ripercussioni sulle procedure decisionali interistituzionali in corso, nonché un successivo [addendum modificativo](#) del 12 aprile 2010, che ha circoscritto le proposte precedentemente avanzate.

Fra quelle mantenute vi è la [proposta modificata di direttiva](#) relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che è stata inserita fra le materie da regolare ai sensi dell'art. 83, par. 2, TFUE²⁰.

¹⁸ Sia consentito il rinvio a R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 48 ss.

¹⁹ Commissione europea, Comunicazione [Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno](#), 11 settembre 2009, COM(2009) 467 def.

²⁰ Cfr. R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 60 ss. e p. 545 ss.

In sostanza lo strumento penalistico opera in via strumentale per sostenere il rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale.

Guardando solo alle iniziative europee a partire dal 2010, è facile osservare che nel punto 4.4.4. del «Programma di Stoccolma» per il periodo 2010-2014 («Criminalità informatica»)²¹ è stato preso atto che sono emerse sfide nuove «figlie [...] del fatto che i gruppi criminali sono in grado di approfittare delle tecnologie a disposizione» e che l'Unione dovrebbe «promuovere politiche e normative intese a garantire un livello molto elevato di sicurezza delle reti» ed a permettere reazioni più rapide in caso di attacchi informatici. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a ratificare la [convenzione del Consiglio d'Europa del 2001 sulla criminalità informatica](#)²², destinata a diventare il quadro giuridico di riferimento per la lotta contro il *cybercrime* a livello globale.

Con riferimento specifico alla tutela della proprietà intellettuale, il paragrafo 4.4.5. del Programma («Criminalità economica e corruzione»), nella parte relativa alle «forme gravi di criminalità organizzata», contiene l'invito affinché l'Unione approfondisca lo studio del fenomeno «contraffazione», «che rappresenta un grave pericolo per i consumatori e per l'economia», e tenga maggiormente conto degli aspetti repressivi nei lavori sul futuro osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria. Il Consiglio e il Parlamento europeo, dunque, dovrebbero prendere in considerazione al più presto una normativa sulle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Nella parte del programma relativa agli «accordi con paesi terzi», nel paragrafo 7.4. si legge che i dialoghi con Cina e India, per ora sugli aspetti inerenti alla lotta contro il terrorismo, andrebbero ampliati ed estesi ad altri settori prioritari, quali quelli inerenti ai diritti di proprietà intellettuale.

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha elaborato una ulteriore comunicazione («Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa»)²³, in

²¹ Consiglio europeo, [Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini](#), in GUUE C 115 del 4 maggio 2010, pp. 1-38, adottato nel dicembre 2009, che delinea gli orientamenti strategici della programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità all'art. 68 del TFUE, in GUUE C 115 del 4 maggio 2010, pp. 1-38.

²² La Convenzione costituisce lo strumento internazionale più importante nella lotta alla criminalità informatica. Aperta alla firma a Budapest nel novembre 2001, è stata ratificata, ad oggi, da 30 Stati, mentre altri Paesi utilizzano le disposizioni ivi previste come linee guida per introdurre nei propri ordinamenti strumenti idonei a contrastare la criminalità informatica. Le disposizioni di carattere processuale, inoltre, si applicano non solo ai reati da essa previsti (artt. 2-11), ma anche a tutti gli illeciti commessi attraverso i sistemi informatici ed a quelli per il cui accertamento è necessaria la raccolta della prova elettronica (ex art. 14 della Convenzione). Nella dottrina italiana, dopo la ratifica della Convenzione *Cybercrime* con la l. 18 marzo 2008, n. 48, basti il rinvio a L. PICOTTI, *La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa. Profili di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 700 ss. Per una ricca raccolta di informazioni relative agli atti preparatori della Convenzione e agli atti preparatori della legge di ratifica italiana vedi ampiamente C. SARZANA, *Informatica, Internet e diritto penale*, III ed., Milano 2010, pp. 587 ss. e pp. 631 ss.

²³ Commissione europea, Comunicazione [Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa](#), 24 maggio 2011, COM(2011) 287 def.

cui ha sottolineato la fondamentale importanza della gestione transfrontaliera dei diritti d'autore nell'ambiente *on-line*. Nel punto 3.3.1. ha invitato a colmare le lacune giuridiche nella disciplina della disponibilità dei servizi in Internet per i consumatori di taluni Stati membri, al fine di creare un quadro stabile adatto ai nuovi modelli di *business* che stanno emergendo.

Secondo la Commissione l'Europa permane un «mosaico di mercati *on-line* nazionali» che agevola le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, rispetto alle quali i consumatori non sono generalmente consapevoli dell'impatto socio-economico negativo, né dei potenziali pericoli associati ai prodotti contraffatti.

Più di recente, con la direttiva 2015/2436 del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa²⁴, l'Unione europea ha evidenziato che, al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente a tale apposizione. È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano invece al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Per creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo quello del nome di persona di un terzo, nonché che esso consenta l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale e che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio d'impresa al fine di identificare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.

²⁴ La legge di delegazione europea 2016-2017 A.C. 4620 (approvata definitivamente il 17 ottobre 2017) all'art. 3, modificato durante l'esame presso il Senato, conferisce al Governo una delega legislativa per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in *GUUE* L 336 del 23 dicembre 2015, pp. 1-26, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 2424/2015](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), in *GUUE* L 341 del 24 dicembre 2015, pp. 21-94.

La tutela accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa dovrebbe però essere assoluta nel caso in cui vi sia identità tra il marchio d'impresa e il segno corrispondente, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione. Il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare il relativo onere della prova.

Sul piano più specifico della «contraffazione», la direttiva fa riferimento ad un fenomeno, per il vero ampio, connesso a quelle pratiche in base alle quali il marchio o il segno in questione siano utilizzati nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi. L'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi dovrebbe essere soggetto alle disposizioni del diritto nazionale.

Di conseguenza, a livello europeo il concetto di contraffazione di un marchio d'impresa sembra dover comprendere anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché tale uso serva a contraddistinguere i prodotti o servizi.

4. La tutela della proprietà industriale e l'«uso abusivo» del marchio.

Sul piano fenomenico si riscontra un crescente utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie quali mezzi per violare i diritti di proprietà industriale.

I fattori contingenti che agevolano questo processo, come si è avuto modo di anticipare, sono legati non solo alle opportunità di accesso alle risorse *on-line*, ma anche alla redditività della produzione e vendita di prodotti con segni contraffatti ed alla diffusione del commercio elettronico, che consente contrattazioni e conclusioni di accordi non *face to face*. Nell'epoca di Internet e della comunicazione globale, inoltre, i marchi e i segni distintivi acquistano una maggiore forza suggestiva e pubblicitaria orientata ad ottenere l'adesione del maggior numero possibile di consumatori, spinti più dal desiderio di un oggetto evocativo di uno *status symbol* piuttosto che dalla effettiva qualità del prodotto²⁵.

²⁵ Sulla funzione suggestiva del marchio vedi già H. ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 23 ss.; cfr. anche N. KLEIN, *No logo. Economia globale e nuova contestazione*, Milano 2002; nella dottrina italiana cfr. M. PAPA, *La vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra ricettazione e norme disciplinanti la circolazione di «cose illecite»*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, pp. 727-728; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano 2007; vedi anche F. CINGARI, *Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 1064 ss. Infine, sugli sviluppi

A tali fattori si aggiungono l'esponentiale trasformazione della contraffazione delle indicazioni di provenienza dei prodotti industriali (ad esempio del «*made in Italy*»²⁶) e la loro sempre più frequente immissione sul mercato.

Con riferimento alla normativa italiana a tutela della proprietà industriale, le fattispecie incriminatrici codicistiche prevedono, quali condotte tipiche, l'«introdurre nel territorio dello Stato», il «porre in vendita» o il «mettere altrimenti in circolazione», ovvero «contraffare», «alterare» o «fare uso» ma altresì, ex art. 127 d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale – CPI) «vendere», «esporre», «adoperare industrialmente» e «fare uso». Quest'ultima disposizione prevede sanzioni penali ed amministrative specifiche, salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 c.p., in particolare per chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del Codice, ovvero per chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

Infine, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione sia stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporti la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

La disciplina dettata dal codice della proprietà industriale, peraltro, deve essere letta e interpretata sistematicamente con quanto previsto dalla successiva l. 23 luglio 1999, n. 99 la quale ha portato ad un progressivo rafforzamento della tutela, modificando gli artt. 473, 474, 517 c.p. ed inserendo nel codice penale i nuovi artt. 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 517-*ter*, 517-*quater* e 517-*quinqüies*²⁷.

anche nell'ottica europea cfr. B. HECKER, *Wettbewerbsstrafrecht*, in *Europäisches Strafrecht*, herausgegeben von U. Sieber, F. H. Brünner, H. Satzger, B. Von Heintschel-Heinegg, Baden-Baden 2011, p. 456 ss.

²⁶ A. MADEO, *Obbligo di indicazione di provenienza e nuovi criteri per il made in Italy*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 14 ss.; A. MADEO, *Il delitto di false o fallaci indicazioni di provenienza od origine tra ambiguità legislative ed oscillazioni giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.* 2007, p. 1673 ss.

²⁷ L'art. 474-*bis* dispone, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti; l'art. 474-*ter*, prevede una circostanza aggravante nel caso in cui, fuori dai casi di cui all'art. 416 c.p., i delitti puniti dagli artt. 473 e 474, c. 1, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate (la pena è, in questo caso, della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000; si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'art. 474, c. 2). Il nuovo art. 474-*quater*, invece, prevede una circostanza attenuante. Ai sensi di questa ultima norma, le pene previste dai citati artt. 473 e 474 c.p. sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente le autorità nell'azione di contrasto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti. Per completezza è opportuno segnalare gli altri nuovi articoli introdotti dalla «Legge sviluppo» (la già citata l. n. 99 del 2009) nel codice penale, ossia l'art. 517-*ter* (Fabbricazione e commercio di beni indicizzati usurpando titoli di proprietà industriale), l'art. 517-*quater*

Sul piano del diritto penale sostanziale, gli artt. 473 e 474 c.p. configurano un sistema chiuso volto a punire, accanto alle condotte di falsificazione materiale del marchio, di segni distintivi, di brevetti, di modelli e disegni, quelle di possesso del prodotto contraffatto che possono essere astrattamente pericolose per il bene tutelato, perché connotate di capacità diffusiva, anche potenziale, come nel caso della detenzione per la vendita.

L'art. 517 c.p., invece, è diretto a reprimere la vendita o la «messa in circolazione» di opere o prodotti industriali con segni mendaci.

Anche se le disposizioni codicistiche equiparano, nella formulazione tecnica della fattispecie, diversi «prodotti», per individuare i confini dell'area del penalmente rilevante è opportuno distinguere gli oggetti «materiali» della condotta.

Inoltre a differenza, ad esempio, della normativa a tutela dei diritti d'autore²⁸, né il codice della proprietà industriale né il codice penale prevedono fattispecie costruite sull'elemento specializzante della «connessione» in rete quale modalità della condotta.

In ogni caso, è indubbio che la questione della tutela del «*fashion brands*» riguardi anzitutto quella della tutela del marchio.

4.1. Gli oggetti materiali: marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine.

Gli articoli del codice penale sopra menzionati proteggono diversi «contrassegni». L'applicazione delle singole incriminazioni dipende, dunque, anche dalla loro funzione, dalla loro validità e dai confini normativi della loro efficacia.

Il necessario rispetto del principio di legalità impone di considerare l'elencazione tassativa.

L'art. 473 c.p. prevede due ipotesi che riguardano i marchi o i segni distintivi dei prodotti industriali e i brevetti, disegni o modelli industriali.

Il carattere funzionale di marchi e segni distintivi è duplice. Essi devono essere: a) idonei a distinguere i prodotti su cui sono applicati; b) riferibili a prodotti industriali.

Inoltre, per quanto riguarda i marchi, sia l'art. 473 che l'art. 474 c.p. si applicano ai soli marchi registrati²⁹, mentre con riferimento al brevetto, la tutela penale è circoscritta entro i confini della sua

(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) e l'art. 517-*quiquies* (che prevede una circostanza attenuante). Su queste modifiche vedi A. MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 10 e ss.; G. MANCA, *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, cit., p. 114 ss.

²⁸ Vedi per tutti R. FLOR, *Autore (diritto di) (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano 2017, pp. 111-135.

²⁹ La giurisprudenza italiana, per il vero, ha affermato più di recente che è sufficiente la presentazione della domanda di registrazione o brevetto a far scattare la protezione penale del marchio, perché già da tale momento si rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione. Questa forma di tutela anticipata del segno distintivo sussisterebbe anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di marchi introdotta dalla l. n. 99 del 2009, la cui *ratio* è quella di garantire una risposta repressiva più

efficacia, ma non della sua validità sostanziale. In altri termini, il giudice penale non può indagare su quest'ultima e la nullità del brevetto o l'annullamento della registrazione non possono avere l'effetto di far venire meno la rilevanza penale di fatti commessi anteriormente³⁰.

Con riferimento al marchio vale la consolidata definizione di segno che ha la funzione di distinguere i prodotti su cui è apposto da ogni altro prodotto della stessa specie³¹.

Per quanto riguarda i brevetti, i disegni ed i modelli industriali gli orientamenti interpretativi sull'oggetto della tutela penale possono essere ricondotti a due impostazioni principali.

La prima sostiene che il riferimento debba essere ai documenti o agli attestati di rilascio dei diritti di privativa. Pertanto, la *ratio* della sanzione penale sarebbe legata all'esigenza di contrastare la contraffazione o l'alterazione di tali documenti, ossia le falsità materiali degli atti in cui prende forma l'atto amministrativo di concessione del brevetto³².

L'altra impostazione sembra muovere da almeno due rilievi: da un lato, mentre il riferimento al certificato che attesta l'esistenza dei diritti di privativa può valere per il brevetto, ciò non vale per i modelli o i disegni industriali e, dall'altro lato, il reo che intende sfruttare l'attrazione creativa dei

efficace al fenomeno della contraffazione anche con l'esplicita osservanza della normativa comunitaria. Vedi Cass., sez. II pen., 20 novembre 2009, n. 4217. La norma penale riguarda, inoltre, tutti i segni oggetto di registrazione, ex art. 7 e ss. CPI. Di conseguenza anche l'abuso di un nome a dominio in Internet troverebbe tutela, ex art. 473 c.p., solo nel caso in cui corrisponda ad un marchio registrato. Lo stesso art. 12 CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Tale impostazione sarebbe conforme all'orientamento prevalente che ritiene il riferimento ai «segni distintivi» un pleonismo (vedi F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milano 2008, p. 83 ss.; cfr. già A. ALESSANDRI, *Tutela penale*, cit., p. 439). Non sarebbe però esclusa la tutela penale ex art. 517 c.p., che offre protezione sia ai segni tipici che a quelli c.d. atipici. Vedi infra in questo paragrafo.

³⁰ Sulla limitazione dell'applicabilità della fattispecie ai soli marchi registrati vedi G. AZZALI, *La tutela penale del marchio di impresa*, Milano 1955, p. 56 ss.; C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, p. 152 ss.; G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Milano 1962, p. 69 ss.; G. MARINUCCI, *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.*, XVI, 1967, p. 653 ss.; A. ALESSANDRI, *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. pen.*, XIV, 1999, p. 432 ss.; A. CIANFARINI, *La responsabilità penale in materia di proprietà industriale*, Sant'Arcangelo di Romagna 2007, p. 46 ss.; cfr. anche G. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale*, cit., p. 29 ss. e p. 78 ss. Sui limiti di efficacia del brevetto e sul risalente dibattito sull'oggetto della tutela vedi A. ALESSANDRI, *Tutela penale*, cit., p. 450. Lo stesso Autore, con riferimento alla registrazione, ritiene di dover tenere in considerazione quei vizi che possono incidere sulla sua stessa esistenza e tali da compromettere la capacità distintiva del marchio o la sua liceità. Contra D. MINGHELLI, *Apparenza giuridica e contraffazione di marchio*, in *Cass. pen.*, 1976, pp.129-135.

³¹ Vedi A. ALESSANDRI, *Diritto penale industriale orientamenti giurisprudenziali negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 1435 ss.

³² Cfr. A. ALESSANDRI, *Riflessi penalistici della innovazione tecnologica*, Milano 1984, p. 297; G. COCCO, *La tutela penale delle creazioni industriali*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale dell'impresa*, a cura di A. DI AMATO, IV, Padova 1993, p. 236; si veda anche L. PICOTTI, voce *Invenzioni industriali (tutela penale)*, in *Enc. giur.*, XVII, 1989, p. 5. Cfr. D. SANGIORGIO, *Contraffazioni di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova 2006, pp. 84-85. Sulla c.d. contraffazione grossolana e la sua attitudine offensiva rispetto all'interpretazione del bene giuridico protetto vedi F. CINGARI, *Il controllo penale della contraffazione: efficacia degli strumenti esistenti e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Strumenti giuridici di contrasto alla contraffazione*, Torino 2008, p. 40 ss.

brevetti non è interessato alla falsificazione di atti o attestati, per lo più ignoti al pubblico dei consumatori³³.

Potrebbe, quindi, essere fuorviante incentrare il disvalore del fatto sulla falsificazione materiale del certificato, anziché sull'oggetto della privativa e sulla potenzialità lesiva legata allo sfruttamento su scala commerciale dell'altrui creatività.

Diversamente, per l'applicazione dell'art. 517 c.p. il mendacio penalmente rilevante può riguardare sia i segni tipici sia quelli atipici, ossia quelli che possono essere applicati sui prodotti industriali per indicare la provenienza aziendale, la qualità del prodotto o l'origine geografica³⁴, purché la loro confondibilità o la falsità delle indicazioni siano idonee a trarre in inganno gli acquirenti sulle caratteristiche del prodotto.

La tutela non opera dunque con riferimento alla veridicità del segno in sé, ma in quanto incidente sulla scelta del prodotto³⁵ ed è estesa, con la previsione della circostanza aggravante di cui all'art. 517-*bis* c.p. («se i fatti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti»), a qualsiasi prodotto di origine protetta o con attestato di specificità, a condizione che la tutela sia equivalente a quella assicurata alle categorie espressamente indicate³⁶.

Di diverso tenore è il nuovo art. 517-*ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)³⁷.

³³ Vedi D. SANGIORGIO, *Contraffazioni*, cit., pp. 87-88; l'abrogazione del r.d. 1127 del 1939 (legge invenzioni) ad opera del CPI ha fatto venir meno anche le questioni della sovrapposizione fra l'art. 88 della legge invenzioni e l'art. 473 c.p., che costituiva uno degli elementi sul quale si fondava la tesi della falsità materiale sugli attestati di concessioni dei diritti di privativa. Vedi anche G. GUALTIERI, *La tutela penale delle invenzioni*, in *Foro amb.*, 2001, pp. 234-240, spec. p. 237 (in nota a Trib. Milano, 13 luglio 2000).

³⁴ Cfr. già C. PEDRAZZI, *Appunti sulla tutela penale delle denominazioni di origine*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1956, p. 580 ss.; G. MARINUCCI, *Falsità*, cit., spec. p. 653 e 661. Cfr. anche A. ALESSANDRI, *Tutela penale*, cit., p. 462 (che esclude l'applicazione del reato se i simboli non sono riconducibili al segno distintivo). In giurisprudenza vedi recentemente anche Cass., sez. III pen., 12 gennaio 2012, n. 11406, secondo cui la messa in circolazione di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi, non necessariamente registrati, che imitano quelli già adottati da un altro imprenditore e che risultano idonei ad ingenerare confusione tra i consumatori sulla provenienza dei beni stessi, integra la fattispecie prevista dall'art. 517 c.p. Cfr. anche Cass., sez. V pen., 30 novembre 2011, n. 2975.

³⁵ Vedi G. MARINUCCI, *Falsità*, cit., p. 656; A. ALESSANDRI, *Problemi attuali del diritto penale industriale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1989, pp. 979-999. Cfr. anche F. CINGARI, *La tutela penale*, cit., p. 83 e p. 127 ss.; D. SANGIORGIO, *Contraffazione*, cit., p. 286 ss.

³⁶ Vedi A. BERNARDI, *Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti*, in *Leg. pen.*, 2001, pp. 710-722.

³⁷ Tale fattispecie prevede: «Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-*quinqües*]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-*bis*, 474-*ter*, c. 2, e 517-*bis*, c. 2. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

L'oggetto è individuabile in beni «realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso».

Il presupposto è ricavabile dalla lettura sistematica dei primi due con l'ultimo comma della stessa disposizione («i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale») ed è dunque costituito dal titolo di proprietà industriale, acquisibile mediante brevettazione (invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà di vegetali) o registrazione (marchi, disegni e modelli, topografie di semiconduttori)³⁸.

La preoccupazione di assicurare la più ampia tutela penale è dimostrata dal nuovo art. 517-*quater* c.p., che tutela le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, a condizione che siano osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali in materia di tutela di tali indicazioni e denominazioni.

4.2. L'uso «abusivo» del marchio, la circolazione e la commercializzazione in Internet di prodotti contraffatti o alterati.

Come è stato anticipato, a differenza, ad esempio, della normativa a tutela dei diritti d'autore, il codice della proprietà industriale ed il codice penale non prevedono fattispecie costruite sull'elemento specializzante della «connessione» in rete.

L'interpretazione delle condotte tipiche, però, potrebbe consentire di includere, nell'area del penalmente rilevante, la circolazione o la commercializzazione in Internet di prodotti con segni contraffatti o alterati.

In particolare, l'art. 473 c.p. punisce anche l'uso di marchi contraffatti, che può avvenire, ad esempio, nella pubblicità in Internet, la quale rappresenta, nell'attuale società, il tramite fondamentale della funzione suggestiva del marchio, orientando le scelte del consumatore-utente³⁹.

³⁸ L'introduzione dell'inciso «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale», che è stato inserito anche nella formulazione dell'art. 473 c.p., non sembra decisivo, ma pare rafforzare l'intenzione del legislatore di indicare la rilevanza penale delle condotte anche nei casi in cui la sussistenza di tale titolo sia stata ignorata «colposamente». In senso critico e sull'irrelevanza di tale espressione cfr. P.L. RONCAGLIA, *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2010, p. 195 ss. (che parla di «un'aggiunta pleonastica, a mò di «contentino» per coloro che avevano tentato di subordinare la sussistenza del reato alla conoscenza effettiva del titolo che, come tale, non dovrebbe incidere significativamente sull'applicazione delle nuove norme. Anche in passato, infatti, la conoscibilità del titolo era considerata elemento essenziale per la sussistenza dell'elemento psicologico di questi reati, quantomeno nella forma del dolo eventuale»; cfr. altresì G. MANCA, *La tutela penale*, cit., p. 44).

³⁹ Nella giurisprudenza vedi già Cass., sez. V pen., 21 settembre 2010, n. 43515; Cass. sez. V pen., 26 aprile 2006, n. 19512; cfr., nella giurisprudenza meno recente, Cass. sez. V pen., 8 maggio 1995, n. 7467. Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio (nella specie, relativa alla presunta contraffazione di un noto marchio di moda, la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, in

È sempre più frequente, inoltre, la diffusione *on-line* di certificati di garanzia o di cataloghi, che incorporano il contrassegno ed i riferimenti della ditta, nonché il marchio relativo al prodotto, e che costituiscono le «carte» tipiche del commercio⁴⁰.

Questa interpretazione è conforme ad un orientamento ermeneutico della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di tutela del marchio in Internet e tramite i motori di ricerca⁴¹, che può contribuire a definire la condotta di «uso»⁴².

Secondo i Giudici il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – tramite una parola chiave identica, scelta e utilizzata da quest'ultimo nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, senza il consenso del titolare del marchio – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Tale «uso» violerebbe, da un lato, la funzione di indicazione d'origine del marchio, allorché la pubblicità che compare tramite l'uso della parola chiave non consenta (o consenta solo difficilmente) all'utente normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo; dall'altro lato, violerebbe anche la funzione di investimento del marchio in quanto intralci in modo sostanziale il suo utilizzo da parte del titolare per acquisire o attirare i consumatori.

Inoltre, a parere della Corte, il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità attraverso un siffatto procedimento basato sull'uso della parola chiave in Internet, qualora quest'ultimo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio al carattere distintivo (diluizione) o alla notorietà (corrosione).

quanto la Corte di merito avrebbe dovuto accertare, in presenza di un marchio registrato in capo all'imputato, che quello apposto sui capi in sequestro fosse la contraffazione del marchio famoso e non espressione di quello registrato, ancorché idoneo a determinare confusione rispetto ad altro marchio anteriormente registrato e quindi idoneo ad integrare l'illecito civile della concorrenza sleale, ma non l'illecito penale relativo alla contraffazione del marchio). Così Cass., sez. II pen., 26 giugno 2014, n. 28922.

⁴⁰ Vedi già G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, cit., p. 100 ss.

⁴¹ [Corte giust., 22 settembre 2011, causa C-148/09 P, Regno del Belgio c. Deutsche Post AG e DHL International](#), EU:C:2011:603. Con una successiva sentenza la Corte di giustizia ([19 dicembre 2012, causa C-149/11, Leno Merken BV contro Hagelkruijs Bebeer BV](#), EU:C:2012:816) ha dichiarato che un marchio comunitario forma oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell'art. 15, par. 1, del [regolamento \(CE\) n. 207/2009](#), quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nella Comunità europea per i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti quali, segnatamente, le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità.

⁴² Nella giurisprudenza italiana vedi Cass., sez. II pen., 22 giugno 2010, n. 26263, secondo cui l'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 c.p., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito dall'art. 474 c.p. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 474 c.p., la sua applicabilità ai casi di immissione sul mercato o di diffusione di prodotti con segni falsi o alterati attraverso Internet dipende dall'interpretazione della locuzione «mette altrimenti in circolazione», che si rinviene anche negli artt. 517, 517-ter e 517-quater c.p.

Essa costituisce una clausola omnicomprendensiva di chiusura che, da un lato, attrae tutte le ipotesi di immissione sul mercato dei prodotti alterati o contraffatti; dall'altro lato, è limitata ai casi in cui vi sia almeno la «messa in contatto» fra consumatori e tali prodotti⁴³.

L'interpretazione della condotta, nei limiti di estensione consentiti in campo penale (segnati dal divieto di applicazione analogica *in malam partem*), si potrebbe adattare al mondo di Internet ed ai fenomeni di diffusione di prodotti *on-line*.

In primo luogo, con l'inserimento di tale clausola il legislatore pare aver inteso assicurare la più ampia tutela penale. La locuzione si distingue, infatti, da quelle riferite ai fenomeni di «commercializzazione», quali la «detenzione per la vendita» o la «messa in vendita».

Quest'ultima si ritiene configurata quando è stato realizzato un «contatto»/«rapporto» fra soggetti in relazione alle merci, non essendo necessario che vi siano state trattative, ovvero che sia stata inoltrata l'offerta della merce falsamente contrassegnata o che questa sia stata esposta.

I criteri per verificare se questo elemento sussista non sono individuabili in astratto, bensì in concreto. È sufficiente, ad esempio, la presenza del prodotto nell'ambito del luogo – spazio destinato al commercio⁴⁴.

Pertanto, se per la realizzazione della condotta riferita al mettere/porre in vendita bastano attività «vicine» all'immissione sul mercato del prodotto falso o alterato, se non di mero «contatto» con potenziali acquirenti, la soglia di rilevanza penale della «messa in circolazione», che comprende attività necessariamente diverse dalla vendita, o prodromiche rispetto alla messa in vendita e distinte dalla «detenzione per la vendita»⁴⁵, la soglia di rilevanza penale può logicamente arretrare sino ad includere non solo atti privi di valore commerciale, ma anche la distribuzione o la diffusione di merci a titolo divulgativo o propagandistico, nonché la «messa in contatto» o un rapporto instaurato con potenziali acquirenti posti in essere tramite Internet (*websites, blogs, forum, chat, social networks* ecc.)⁴⁶.

⁴³ Vedi già C.F. GROSSO, *Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, pp. 1265-1271; A. ALESSANDRI, *Tutela penale*, cit., p. 466.

⁴⁴ Cfr. D. SANGIORGIO, *Contraffazione*, cit., p. 146 ss.; F. CINGARI, *Il contrasto alla contraffazione*, cit., p. 1064 ss., anche con riferimento alle ipotesi di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti ed il concorso tra il reato di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p. e quello di cui all'art. 474 c.p. Su questi aspetti vedi, anche per alcuni riferimenti giurisprudenziali, F. CINGARI, *Acquisto e detenzione di supporti piratati: tra ricettazione e repressione della circolazione di cose illecite*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3209 ss.

⁴⁵ Cfr. F. CINGARI, *La tutela penale*, cit., p. 135; G. MARTIELLO, *Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci: profili interpretativi e ricostruttivi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, p. 697 ss., spec. p. 713. Si pensi, ad esempio, alla rilevanza penale di operazioni di immagazzinamento per poi distribuire la merce destinata alla vendita, o ai trasferimenti di merci fra «operatori» (grossista-dettagliante): Cass., sez. III pen., 9 dicembre 1998.

⁴⁶ Nella commercializzazione *on-line* sfugge la distinzione fra prodotti destinati alla vendita in Italia e quelli destinati al mercato estero. Tale difficoltà è comprovata dallo stesso orientamento della giurisprudenza, che ha ritenuto il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non configurabile nel caso di merce in

La «circolazione» è punita, però, solo se sono rispettati gli altri requisiti previsti dalle singole fattispecie, ossia il fine di profitto (per gli artt. 474 e 517-ter, c. 2, 517-quater, c. 2 c.p.), l'attitudine a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (per l'art. 517 c.p.) nonché, per quanto riguarda la condotta di «porre in vendita», l'offerta diretta ai consumatori (per gli artt. 517-ter, c. 2, 517-quater, c. 2 c.p.).⁴⁷

Si tratta, per il vero, di una impostazione ermeneutica «forzata» che si basa sull'interpretazione estensiva delle condotte tipiche e degli oggetti materiali al limite con l'applicazione analogica *in malam partem*. Sarebbe auspicabile, per risolvere la delicata e complessa questione, nonché per dare risposta alle esigenze di tutela emergenti dal nuovo contesto tecnologico, un intervento legislativo, che potrebbe fare proprie le scelte di politica criminale adottate nel settore della tutela penale dei diritti d'autore⁴⁸, in modo da prevedere, nella fattispecie, elementi costitutivi di natura tecnologica o la connessione in Internet quale modalità o forma vincolata o specifica della condotta.

5. Scelte di incriminazione e beni giuridici protetti.

Il progresso è stimolato quando i titolari dei diritti si sentono premiati e vedono i loro investimenti produttivi tutelati contro la concorrenza sleale, la contraffazione e la diffusione di prodotti contraffatti⁴⁹.

La tutela della proprietà intellettuale trova tradizionalmente giustificazione in questa argomentazione generale. Infatti, la crescita economica, la creazione di lavoro, il progresso sociale, tecnologico, commerciale e culturale dipendono in larga misura dalle nuove idee, dalle nuove tecniche e dai nuovi prodotti, frutto dell'impegno di creatori e produttori.

Ma a questa argomentazione di natura socio-economica si affianca quella di matrice squisitamente privatistica, basata sulla concezione proprietaria dei diritti⁵⁰.

La disciplina giuridica dovrebbe consentire di bilanciare le esigenze di protezione dei titolari dei diritti con quelle del pubblico, al fine di consentire la circolazione del sapere e delle opere creative, comportando effetti positivi sul piano economico, sociale e culturale.

transito nel territorio nazionale, non destinata all'immissione in consumo o alla libera pratica in Italia (vedi Cass., sez. III pen., 21 gennaio 2010, n. 8734, in *Cass. pen.*, 2011, p. 195). In verità, ex art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando è commessa in Italia anche solo una parte dell'azione che lo costituisce. Cfr. in questo settore, seppur con riferimento a condotte realizzate nel mondo «fisico», Cass., sez. III pen., 14 giugno 2006.

⁴⁷ Quest'ultima locuzione pare restringere l'applicabilità della fattispecie penale alla vendita al dettaglio. In questo senso vedi G. MANCA, *La tutela penale*, cit., p. 46.

⁴⁸ Cfr. R. FLOR, *Autore*, cit.

⁴⁹ Cfr. C. COLSTON, J. GALLOWAY, *Modern Intellectual Property Law*, III ed., New York 2010, p. 44 ss.; W. VAN CAENEGEM, *Intellectual Property Law and the Idea of Progress*, in *IPQ*, 2003, p. 237 ss.

⁵⁰ Cfr. J. HUGHES, *The Philosophy of Intellectual Property*, in *Geo LJ*, 1988, p. 287 ss.; M. PENDLETON, *Intellectual Property, Information Based Society and a New International Economic Order: The Policy Options?*, in *EIPR*, 1985, p. 31 ss.

Nel settore della proprietà industriale alla funzione classica di distinzione di segni distintivi, compresi nomi o marchi, della provenienza del prodotto, si aggiungono quelle di garanzia della qualità e dell'aspettativa dell'utente-consumatore, oltre che nella pubblica attestazione, nonché di suggestione o attrazione del pubblico.

La polifunzionalità degli oggetti passivi delle condotte, in cui sono compresi anche i brevetti, i disegni e i modelli, ha influenzato, ed influenza, i modelli di tutela e la conformazione del bene giuridico protetto, che attraversano, in astratto, i paradigmi privatistico-patrimoniali e quelli basati sulla fiducia del pubblico nella funzione distintiva o di identificazione, sulla tutela dell'economia pubblica, sulla tutela delle funzione suggestiva e del regolare funzionamento del mercato e dei rapporti commerciali in contrasto all'uso o sfruttamento abusivo dei marchi o di altri segni distintivi⁵¹.

A questi modelli astratti si contrappongono le concrete esigenze di protezione, che influiscono sull'interpretazione del bene giuridico protetto dalle fattispecie penali in questo settore e sulla loro stessa adattabilità ai mutati contesti «tecnologici», che facilitano, in particolare, la circolazione o commercializzazione in Internet di prodotti con segni falsi o alterati.

In questo ambito, gli artt. 473 e 474 c.p. tutelano, secondo l'opinione prevalente, l'interesse collettivo della fiducia dei consumatori nei mezzi di riconoscimento pubblico che distinguono la fonte di provenienza dei prodotti nel mercato⁵². In giurisprudenza si sostiene, anche recentemente, che l'interesse giuridico vada individuato nella «pubblica fede» in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo. Ai fini dell'integrazione del reato non appare necessario, dunque, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto, ovvero da ledere i diritti di natura economico-privatistica⁵³.

La concezione privatistica-patrimonialistica e, in particolare, l'esclusiva dei diritti di proprietà industriale, non è però del tutto sopita. Anzi, nell'era di Internet si assiste ad una forte reviviscenza degli

⁵¹ Cfr. G. MARINUCCI, *Il diritto penale*, cit., p. 54 ss.; F. CINGARI, *La tutela penale*, cit. p. 31 ss.; in giurisprudenza vedi Trib. La Spezia, 9 giugno 2010, secondo cui le imprese depositarie dell'uso di marchi o segni distintivi subiscono un danno per il fatto stesso che vengano immessi nel mercato, o siano destinati alla diffusione, prodotti affini agli originali non solo per tipologia, ma anche per la riproduzione dei marchi o dei segni distintivi stessi. La messa in commercio di tali prodotti è destinata a sottrarre aree di mercato ai prodotti originali, non tanto per l'attitudine ingannatoria dei marchi falsificati, quanto più per la confusione che ne deriva in ordine alla riferibilità dei prodotti all'impresa titolare del marchio.

⁵² Vedi già G. DELITALA, *Contraffazione di marchi e frode in commercio: concorso di norme o concorso di reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1934, p. 250; G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, cit., p. 80 ss.; A. ALESSANDRI, *Problemi attuali*, cit., p. 989 ss.; A. ALESSANDRI, *Tutela penale*, cit., p. 434; cfr. anche D. SANGIORGIO, *Contraffazione*, cit., p. 33 ss., anche con riferimento ad alcuni casi giurisprudenziali; G. COCCO, *sub art. 473 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di M. Ronco, S. Ardizzone, B. Romano, III ed., Torino 2009, p. 2169. Nella giurisprudenza di legittimità, sulla funzione distintiva del marchio vedi Cass., sez. V pen., 18 novembre 2011, n. 47081; Cass., sez. II pen., 23 marzo 2011, n. 13396 (sul c.d. marchio tridimensionale).

⁵³ In questa sede basti il rinvio Cass., sez. V pen., 27 gennaio 2016, n. 18289, con nota di D. GALASSO, *Il bene tutelato è la pubblica fede, non l'affidamento del singolo acquirente*, in *Diritto & Giustizia*, 2016, p. 37 ss. In senso conforme Cass., sez. V pen., 7 gennaio 2016, n. 22503.

interessi del titolare della privativa industriale a tutelare le proprie prerogative economiche legate alla circolazione ed all'immissione nel mercato dei prodotti, assicurando, al contempo, le funzioni distintiva, suggestiva e di prestigio nei confronti del pubblico dei consumatori dei marchi e dei segni distintivi.

Questa prospettiva di tutela non si sostituisce a quella dell'interesse collettivo della fiducia del pubblico nella funzione distintiva del marchio e degli altri segni, rispetto all'inganno o al pericolo di inganno per i consumatori⁵⁴.

In altre parole, quest'ultima si affianca alla matrice patrimonialistica, che mira a tutelare il titolare dei diritti anche rispetto al mancato ottenimento delle aspettative economiche a seguito dell'utilizzo di un marchio contraffatto o della perdita dovuta allo sviamento di clientela, ad esempio verso un sito Internet indicizzato utilizzando come *meta-tag* i termini oggetto del marchio⁵⁵.

Tenendo in conto le continue trasformazioni dei modelli di consumo e la realtà fenomenologica della contraffazione e dell'uso «abusivo» dei marchi, la stessa Commissione d'inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria commerciale⁵⁶ ha auspicato un intervento modificativo da parte del Legislatore volto a una più mirata selezione del bene giuridico che si intende proteggere⁵⁷ – considerando la nota evanescenza del bene «fede pubblica» – che non si limiti ad una mera alterazione d'etichetta, ma si traduca in un effettivo adeguamento dell'attuale assetto normativo alle trasformazioni socio-normative.

La connessione tra *selling power* dei marchi e libera circolazione degli stessi sembra portare ad un'ampia valorizzazione economica del marchio come bene in sé⁵⁸.

Le possibili critiche a questa impostazione plurioffensiva sono facilmente intuibili: *in primis*, la collocazione topografica delle fattispecie fra i reati contro la fede pubblica; in secondo luogo la loro struttura, non basata sulla mera violazione dei diritti di privativa industriale; in terzo luogo la mancanza, fra gli elementi costitutivi delle fattispecie, del danno patrimoniale, escluso dalla formulazione del reato già con il codice Zanardelli⁵⁹.

⁵⁴ Per una critica all'approccio monoffensivo cfr. G. MANCA, *Il diritto penale*, cit., p. 102 ss.

⁵⁵ Sulla natura plurioffensiva delle fattispecie in esame vedi, in giurisprudenza, Cass., sez. V pen., 19 settembre 2005, n. 41756; Trib. Milano, sez. I, 18 febbraio 2010 (in *Foro amb.*, 2010, p. 17). Cfr. in dottrina A. ROSSI VANNINI, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da A. Di Amato, vol. IV, *Il diritto penale industriale*, Padova 1993, p. 139.

⁵⁶ Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria commerciale, *Relazione conclusiva*, 2013.

⁵⁷ F. CINGARI, *Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale*, in *Riv. It. Dir. Pro. Pen.*, 2011, p. 1064 ss.; G. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana: prospettive e ripercussioni della Legge 23 luglio 2009*, Padova 2009, p. 14; D. SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova 2006, p. 5.

⁵⁸ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni*, Milano 2008, p. 271.

⁵⁹ Cfr. G. MARINUCCI, *Il diritto penale*, cit., p. 58 ss.; A. ALESSANDRI, *Tutela penale*, cit., p. 443 ss.; F. CINGARI, *La tutela penale*, cit., pp. 45-46; F. CINGARI, *Beni giuridici e modelli di tutela penale dei segni distintivi nell'epoca industriale. Profili criminologici in I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, a cura di D. Brunelli, A. Bartolini,

Tali critiche, però, possono essere superate se si considera che la tesi della dimensione plurioffensiva degli illeciti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. non deve essere confusa con le nuove esigenze di tutela che stanno emergendo nell'attuale società di Internet. Che si tratti di una sorta di «crisi d'identità» appare dimostrabile proprio dalla convergenza di interessi meritevoli di protezione, di natura privata del titolare, di natura pubblica nonché di quelli espressivi della necessaria correttezza e lealtà negli scambi commerciali e nei confronti dei consumatori⁶⁰. Percezione di crisi di identità non nuova, per il vero.

Nel dibattito in dottrina, a partire dagli anni '70, si rilevano orientamenti che, da una parte, valutavano preminente l'interesse del titolare del marchio quale interesse autonomo⁶¹ mentre, dall'altra, muovendo dalla collocazione topografica delle norme in oggetto, si riteneva prevalente l'interesse dei consumatori a non venire ingannati da segni mendaci il ruolo dell'intervento penale⁶².

La prospettiva plurioffensiva è stata progressivamente privilegiata da parte delle Corti⁶³.

In verità, l'adattabilità per via ermeneutica delle fattispecie deve tenere in considerazione anche l'ambito della circolazione dei prodotti in Internet. Il *cyberspace*, pur di fronte a così profonde differenze strutturali rispetto al mondo fisico, continua ad essere considerato alla stregua di uno «spazio» e, allo stesso modo, si fa riferimento ad uno specifico tipo di «diritto di esclusiva» per la regolamentazione della circolazione dei prodotti creativi o industriali.

La logica evolutiva di Internet è connotata dal fatto che la rete non è (o non è più) uno spazio strutturalmente privato, ma al contrario di dimensione pubblica e aperta, percorso da dati di diversa natura, al quale si tenta di limitare l'accesso, o la fruibilità, sulla base di diverse fonti, in specie di natura giuridica-normativa, contrattuale e tecnologica⁶⁴.

G. Caforio, Napoli 2014, p. 191 ss.; F. CINGARI, *Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2011, pp. 1064-1088.

⁶⁰ Cfr. G. FLORA, *Contraffazione del marchio e commercio di prodotti con marchio contraffatto: tra tutela della fede pubblica, della privativa industriale e dei diritti dei consumatori* (nota a Trib. Milano, sez. IX, 13 dicembre 2000), in *Foro Amb.*, 2001, p. 330; G. ANGELICCHIO, *La tutela penale delle privative industriali*, in *Diritto industriale italiano*, a cura di M. Scuffi, M. Franzosi, Padova 2013, p. 1468; M. ANTINUCCI, *Legalità della fattispecie penale e contrasto alla contraffazione dei marchi*, in *Arch. Pen.*, 2012, p. 1117.

⁶¹ Cfr. per tutti G. DELITALA, *Contraffazione marchio o frode in commercio: concorso apparente di norme*, in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, vol. 1, Milano 1976, p. 259 ss.

⁶² Vedi G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, cit., p. 35.

⁶³ Cass., sez. II, 13 dicembre 2013, n. 1415; Cass., sez. V, 21 ottobre 2013, n. 43105; Cass., sez. V, 4 giugno 2013, n. 41819; Cass., sez. II, 4 maggio 2010, n. 22343; Cass., sez. II, 3 aprile 2008, n. 16821.

⁶⁴ La regola tecnologica (MTP, DRM) viene contrapposta alla regola giuridica, ma dovrebbe essere disciplinata da quest'ultima. Il «mito» della regola tecnologica si basa sulla sua efficacia (effettiva ed efficiente), in quanto opera *ex ante* rispetto alla violazione dei diritti dei titolari e, quindi, della tutela giuridica, compresa quella penale. In verità, la «regola tecnologica» non è in grado di avere funzioni general e special preventive, in quanto i potenziali trasgressori non sono in grado di comprendere la liceità o meno del loro comportamento e sono privi della capacità-facoltà di scelta in merito all'osservanza (o meno) della regola stessa. Inoltre, essa non realizza un effettivo bilanciamento di interessi, operando in modo automatizzato in base alle istruzioni impartite *ab origine* dal titolare dei diritti. Per questi motivi essa è stata definita «immorale». Vedi D.L. BURK, T. GILLESPIE, *Autonomy and Morality in DRM and Anti-Circumvention Law*, in *Triple C: Cognition, Communication, Cooperation*, 2006, pp. 239-245 nonché, in commento a tale contributo, R. CASO, *L'immoralità delle regole tecnologiche: un commento a Burk e Gillespie*,

Le stesse scelte politico-criminali devono essere valutate considerando i diversi oggetti da proteggere, nonché gli altri interessi meritevoli di riconoscimento, quali quelli degli utenti-consumatori, quello «pubblico» del bene della collettività e quelli legati alla salvaguardia della corretta concorrenza nel libero mercato.

Il giurista, nella sua attività ermeneutica, dovrebbe non limitarsi al campo pratico o alla prassi giudiziaria, ma allargare l'angolo visuale alla comprensione dei fenomeni ed alla capacità potenziale, della fattispecie, di poter accogliere interpretazioni adatte al contesto storico, culturale, economico e sociale⁶⁵, nei limiti imposti all'interpretazione in campo penale.

Questo approccio si adatta alla funzione interpretativa del bene giuridico, di fronte alla complessità dell'attuale assetto sociale dominato dalla tecnologia.

Soprattutto per contrastare il fenomeno della circolazione o commercializzazione di prodotti con segni contraffatti in Internet, ovvero dell'uso «abusivo» dei marchi, è realistico prospettare un modello di protezione basato sulla tutela dei diritti di proprietà industriale, nonché del regolare funzionamento del mercato e degli scambi commerciali. Quest'ultimo interesse assume rilevanza pratica in una duplice accezione: da un lato, per la necessità di evitare che gli acquirenti vengano tratti in inganno da prodotti con segni contraffatti, che potrebbero essere altresì pericolosi sotto diversi aspetti, compresa la salute⁶⁶; dall'altro lato, per l'esigenza di garantire l'onestà commerciale e, in generale, l'ordine economico, che coinvolgono sia gli interessi dei consumatori che quelli dei produttori concorrenti, nonché il rispetto di forme di concorrenza leale⁶⁷.

Con riferimento alla commercializzazione od alla commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di

in *Nuove tecnologie e diritti di libertà nelle teorie nordamericane*, a cura di G. Ziccardi, Modena 2007, p. 20 ss. Cfr. anche R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 154 ss.

⁶⁵ Questa prospettiva prende spunto da English, che affermava: «[è] necessario che il giurista, nella sua attività di interpretazione, esoriti dal campo visuale del pratico e si sforzi di raggiungere una comprensione scientifica». Vedi K. ENGLISH, *Introduzione al pensiero giuridico*, Milano 1970, p. 130.

⁶⁶ I prodotti, infatti, potrebbero essere non solo di qualità inferiore rispetto a quella garantita dal marchio contraffatto, ma potrebbero pregiudicare l'incolumità personale, messa in pericolo, ad esempio, da prodotti del settore chimico-farmaceutico, alimentare, dei giocattoli, dell'occhialeria, dei ricambi per veicoli e velivoli, immessi sul mercato non osservando gli standard di sicurezza richiesti. Sulle discipline giuridiche di questi settori basti il rinvio, in questa sede, a *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, a cura di M. Donini, D. Castronuovo, Padova 2007. Su sicurezza alimentare e farmaceutica vedi, rispettivamente, D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, *ivi*, p. 21 ss.; G. PIGHI, *Sicurezza generale dei prodotti di consumo e dei prodotti farmaceutici*, *ivi*, p. 41 ss. Sui reati di «comune pericolo» contro la salute pubblica quale paradigma del diritto penale moderno, nonché sulla responsabilità penale per il prodotto pericoloso vedi le riflessioni di M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, *ivi*, p. 201 ss., a cui si rinvia anche per l'ampia bibliografia.

⁶⁷ Quest'ultima impostazione teorica è compatibile anche con l'interpretazione del bene giuridico protetto dall'art. 517 c.p. Cfr. G. FORNASARI, *Appunti sull'applicabilità dell'art. 517 c.p. alle ipotesi di produzione su commissione*, in *Foro it.*, 1985, p. 230 ss.; vedi già G. MARINUCCI, *Il diritto penale*, cit., p. 135 ss.; C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, p. 152 ss.; A. ALESSANDRI, *Diritto penale industriale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 1431 ss.; più di recente cfr. G. MANCA, *La tutela penale*, cit., p. 121 ss. Cfr. anche F. CINGARI, *Il controllo penale della contraffazione: efficacia degli strumenti esistenti e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Strumenti giuridici di contrasto alla contraffazione*, Torino 2008, p. 19 ss. e p. 44-45.

origine (*made in Italy*), costituisce fallace indicazione anche l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fuorviante di marchi aziendali⁶⁸. Questi fatti pregiudicano tanto la fiducia e la libertà di scelta dei consumatori, quanto la sicurezza del consumatore finale, considerato che il sistema produttivo di determinati Stati non solo garantisce elevati standard di qualità, ma anche di sicurezza del prodotto. Dall'altro lato, essi incidono negativamente sull'economia pubblica, pregiudicando la produzione nazionale che ha mantenuto gli stabilimenti produttivi all'interno del territorio, sopportando elevati costi di produzione per garantire ai prodotti alti standard qualitativi e di sicurezza⁶⁹.

La tutela del diritto di esclusiva e di sfruttamento economico del titolare del brevetto è invece predominante nell'art. 517-*ter* c.p., che presuppone la violazione del diritto di proprietà industriale, rinviando alle disposizioni del codice della proprietà industriale, mentre l'art. 517-*quater* c.p. è evidentemente posto a tutela della fiducia dei consumatori su provenienza e qualità dei prodotti agroalimentari «qualificati»⁷⁰.

In sintesi e *de iure condito*, accogliere l'impostazione ermeneutica che afferma la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 473 c.p. significa sostenere che se il fatto concreto non è idoneo a ingenerare confusione nei consumatori, o a ledere la loro fiducia, il bene giuridico protetto non è offeso. In caso contrario, l'efficacia distorsiva nei confronti del pubblico comporta indubbi riflessi anche sulla dimensione patrimonialistica-privatistica dell'oggetto giuridico, nonché sullo stesso affidamento nel regolare funzionamento del mercato. Mentre se sussiste solo l'offesa al diritto di privativa, essa non è di per sé sufficiente ad integrare il reato.

La stessa impostazione si potrebbe adottare con riferimento alle condotte di circolazione o commercializzazione di prodotti contraffatti per le quali il legislatore italiano richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico di profitto (art. 474, c. 2).

Tali considerazioni potrebbero essere parzialmente estese ai medesimi fatti puniti dagli artt. 517 e 517-*quater*, c. 2, c.p. La collocazione topografica delle fattispecie è a favore della dimensione pubblica del bene protetto, individuabile *in primis* nella fiducia dei consumatori, che necessita di tutela dal pericolo di essere tratti in inganno sulle caratteristiche dei prodotti, sulla loro provenienza o qualità.

⁶⁸ In giurisprudenza vedi Trib. Prato, 8 giugno 2011, n. 532; per un caso riguardante il marchio d.o.p., Cass., sez. III pen., 8 giugno 2011, n. 28740.

⁶⁹ Cfr., in questo senso, F. CINGARI, *Il contrasto alla contraffazione*, cit., p. 1064 ss. Vedi anche A. MADEO, *Obbligo di indicazione di provenienza e nuovi criteri per il made in Italy*, in *Dir. pen. proc.* 2011, p. 14 ss.; G. MARTIELLO, *La tutela penale del made in Italy nel mercato globalizzato: tra difesa del consumatore e salvaguardia del sistema produttivo nazionale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2005, p. 777 ss. Con riferimento ad alcuni casi giurisprudenziali, prima della l. n. 99 del 2009, vedi E. SVARIATI, *La tutela penale del made in Italy nelle pronunce della Cassazione penale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 3717 ss.

⁷⁰ Cfr. A. MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473 e 474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 10 ss.

L'immissione sul mercato o, comunque, la messa in circolazione incide anche sull'ordine economico, sugli scambi e sulla loro affidabilità.

Nel nuovo *market place* di Internet, al quale possono corrispondere però più *market places* «irregolari», che operano attraverso canali poco trasparenti o accertabili,⁷¹ il paradigma digitale-tecnologico ha profondamente modificato il tradizionale rapporto «produttore, venditore, consumatore». La diffusione di multi-livelli di *business* e, di conseguenza, di circolazione e commercializzazione dei prodotti, ha condotto a diversi modelli di scambi *on-line*: *consumer to consumer* (C2C), in cui utenti privati interagiscono tra loro ed effettuano transazioni o scambi di prodotti, privi delle garanzie attese da un mercato affidabile; *business to consumer* (B2C), in cui uno o più venditori offrono cataloghi di prodotti tramite *on-line shops* o *websites*; *business to business* (B2B) in cui la transazione o lo scambio commerciale avviene tra organizzazioni complesse⁷².

In conclusione, nel settore della proprietà industriale le esigenze di tutela sono davvero molteplici e coinvolgono i diritti di privativa, gli interessi sovra individuali connessi alla fiducia dei consumatori (fede pubblica), nei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento, sino a coinvolgere l'ordine economico ed il corretto funzionamento del mercato. I delitti previsti dal codice penale sono strutturati come reati di pericolo. Gli artt. 473 e 474 c.p. non trovano applicazione quando le condotte di circolazione o commercializzazione – di per sé neutre, ma che assumono rilevanza penale per l'oggetto passivo su cui cadono, sul cui carattere «abusivo» o «illegale» si concentra il disvalore del fatto – nella loro concreta realizzazione siano incapaci di ingenerare confusione nel pubblico. Basti pensare all'uso di marchi *on-line* che, attraverso accorgimenti o avvisi, nella *home page* di un sito, evitino ogni possibilità di confusione.

L'interpretazione delle condotte di contraffazione e di alterazione, invece, solleva alcuni dubbi. Essendo elevate a «mezzo delittuoso carico di autonomo disvalore»⁷³, tali condotte dovrebbero essere considerate pericolose per le note intrinseche che le caratterizzano, sulla base di un giudizio *ex ante*.

Questa impostazione, però, porterebbe a punire la contraffazione a prescindere dall'attitudine ad offendere gli interessi confluenti nel marchio, nei segni distintivi, nei brevetti, modelli o disegni, essendo sufficiente, ad esempio, anche solo una somiglianza insignificante fra oggetto genuino e oggetto alterato.

Invero, anche nel caso di contraffazione è necessario un accertamento a posteriori sulla reale attitudine offensiva della condotta nel caso concreto, considerando anche le circostanze emergenti o successive⁷⁴.

⁷¹ Esso costituisce un mercato parallelo che favorisce la concorrenza sleale, basata sui minori costi di produzione, e determina un abbassamento del gettito fiscale dello Stato. Vedi quanto riportato da S. IZZI, *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, Milano 2008.

⁷² Cfr. D. CHAFFEY, *E-Business and E-Commerce Management*, III ed., London 2007.

⁷³ L'espressione è di G. MARINUCCI, *Il diritto penale*, cit., p. 82.

La tendenza a considerare lo strumento penale come quello più idoneo a «risolvere i principali problemi di una società in crisi»⁷⁵ attribuisce al sistema punitivo un ruolo propulsivo e promozionale, che può rischiare di tradursi in scelte politico-criminali non sempre adeguate.

Risulta inevitabile affidarsi agli sviluppi della prassi applicativa per verificare se la giurisprudenza sarà in grado di svolgere un ruolo effettivo di garanzia. È altrettanto vero che affidare alla magistratura troppe risposte ne segna inevitabilmente il destino di sovraesposizione istituzionale, funzionale all'assenza di scelte da parte del potere legislativo.

La questione riguarda le scelte politico-criminali, le quali dimostrano timore davanti ad un universo tecnologico per la maggior parte ancora di difficile comprensione da parte del legislatore, dell'interprete e del giurista.

De iure condito, dunque, si tratta ora di impostare l'opera ermeneutica su modelli interpretativi basati sull'interazione reciproca fra regola giuridica e regola tecnologica.

De iure condendo, anche grazie all'esperienza applicativa il legislatore può avere gli strumenti per verificare l'effettività delle norme incriminatrici attualmente in vigore e, eventualmente, l'esigenza di introdurre disposizioni *ad hoc*, in cui l'elemento tecnologico svolga un «ruolo» nella struttura della fattispecie, ma non per la sua natura e le sue potenzialità, bensì per le modalità di utilizzo da parte del reo, con la consapevolezza che il «significato» di una tecnologia dipende dall'uso che se ne fa, esattamente come il significato di una parola dipende dall'uso della parola⁷⁶.

⁷⁴ Si fa riferimento non solo al citato uso, ad esempio di un marchio, adottando cautele o accorgimenti, ma anche alla sopravvenuta incapacità distintiva del segno autentico (volgarizzazione). Vedi già G. MARINUCCI, *Il diritto penale*, cit., p. 88.

⁷⁵ L'espressione è di F. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, ora in *Scritti di diritto penale*, I, II, Milano 1997, p. 1475 ss.; cfr. F. BRICOLA, *La riscoperta delle pene private nell'ottica del penalista*, ora in *Scritti di diritto penale*, I, II, cit., p. 1557 ss.

⁷⁶ L'espressione trae spunto dalla «tecnologia pragmatica» di John Dewey: vedi L.A. HICKMAN, *John Dewey's Pragmatic Technology*, Bloomington 1990.

PART II

COMMENTS

La Marca e il Marchio

Claudio Baccarani*, Daniela Cavallo**, Gian Luca Tacchella***, Marta Ugolini****

La marca e il marchio. Quando si parla di un'impresa spesso si usa fare la distinzione tra imprese di marca e imprese che di marca non sono, imprese che evocano un puntuale sentire in chi le avvicina e imprese che non hanno la forza di farlo.

Tutte le imprese però hanno dei loro puntuali caratteri distintivi che ne consentono l'individuazione.

Invero, ogni impresa ha un marchio, ma non tutte le imprese possiedono il valore di marca. Nel linguaggio manageriale si usa così dire che ogni impresa possiede un logo (marchio), ma non tutte le imprese sono un *brand* (marca) riconosciuto. Il marchio in realtà è il segno distintivo che consente di riconoscere un'impresa. Non fosse altro che per ragioni di tipo amministrativo tutte le imprese possiedono un marchio che le contraddistingue dalle altre e che può essere anche il semplice nome depositato presso la camera di commercio al momento della loro iscrizione nel registro delle imprese.

Ma l'impresa per possedere il valore di marca deve superare diverse prove nel tempo, deve cioè disporre di una reputazione positiva cumulata attraverso il fare in un modo ritenuto corretto il mestiere che si è proposta di fare.

La marca rappresenta infatti il principale veicolo di trasferimento di fiducia dall'acquirente all'impresa in relazione al riconoscimento di comportamenti coerenti con le attese non solo del cliente ma anche della comunità alla quale il cliente appartiene.

In realtà la marca rappresenta una sorta di contratto psicologico tra chi vende e chi acquista. Contratto attraverso il quale chi vende assicura qualità, trasparenza, innovazione, sostenibilità a fronte delle richieste del cliente che si aspetta soluzione ai suoi problemi, prodotti utili, funzionali, belli, sostenibili, responsabilità sociale e ora anche aperto coinvolgimento nelle proposte delle imprese in una prospettiva di co-produzione del valore.

Ecco allora che gradualmente si manifesta il forte legame tra il marchio, il segno distintivo, e la marca, il valore che riflette, nel senso che nel tempo quel segno distintivo viene a raccogliere il valore

* Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia aziendale.

** Architetto e Professore a contratto di Marketing territoriale, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia aziendale.

*** Amministratore delegato di Carrera Jeans S.p.A.

**** Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia aziendale.

della marca al punto tale da rappresentarne la forma di trasferimento del valore cumulato nel momento in cui l'impresa mutasse di proprietà.

Proprio per questo la costruzione del marchio e la sua eventuale modifica nel tempo rappresentano momenti di grande significato nella vita dell'impresa e vanno adeguatamente valutati considerando che un marchio di successo deve possedere alcune caratteristiche tra le quali le principali sono le seguenti: semplicità per renderlo facilmente riconoscibile, facilità da ricordare per sostenerne la memorizzazione, durevolezza per renderlo indenne dai trend e dalle mode, versatilità per renderlo facilmente riproducibile in vari formati e dimensioni, appropriatezza per renderlo vicino al pubblico cui l'impresa o l'organizzazione si indirizza.

Ed ecco un marchio che nel fashion raccoglie tutti questi caratteri, quello di Chanel.



Come creare un logo. La costruzione di un logo, di un marchio, passa attraverso una serie di fasi che congiungono il messaggio evocativo che deve contenere al segno grafico che lo accoglierà.

Per chiarezza dei diversi passaggi riportiamo in sintesi una recente esperienza vissuta nella costruzione di un marchio che seppur non appartenendo al mondo del fashion in senso stretto lo si può ritenere conterminare in quanto è riferito all'UISI, l'Unione delle Imprese Storiche Italiane che nel loro legame con il tempo rivelano ognuna il profondo fascino della storia.

Il problema che ci è stato posto consisteva nella ri-costruzione di un marchio dell'Unione che si riteneva non riuscisse ad esprimerne a pieno i valori portanti e così i contenuti propri della marca.

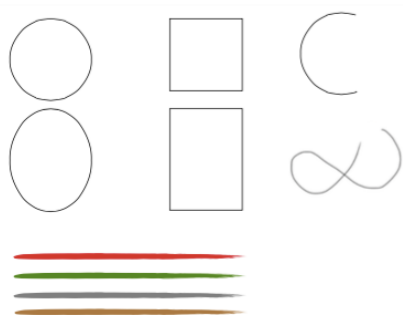
Le fasi attraverso le quali il lavoro si è dipanato sono in sintesi raccolte nei seguenti 7 punti.

Ricerca delle parole che evocassero l'essere un'Unione di Imprese Storiche per la costruzione del marchio collettivo dell'UISI. In un *focus group* dedicato a questo prima tra ricercatori e poi tra ricercatori ed operatori le parole individuate sono state: Memoria, Tradizione, Ascolto, Cambiamento, Innovazione, Vitalità. La sintesi di tutte queste è stata individuata nel termine LONGEVITÀ. La longevità è stata così assunta come il tratto comune, dominante e rappresentativo dell'Unione delle Imprese Storiche.

Analisi di loghi interni all'Unione. Prima di aprire alla ricerca della rappresentazione grafica più efficace di questo concetto si è presa visione dei loghi adottati dalle singole imprese appartenenti all'Unione per una rappresentazione del quadro d'insieme.

Analisi percorso grafico storico logo UISI. Successivamente si è passati all'analisi del percorso costruttivo del logo al momento adottato con alcune sue possibili ridefinizioni che erano state

abbozzate ma non ritenute capaci di rispondere al problema. In questa fase si è anche provveduto a scomporre il logo esistente in linee, forme, colori in modo da disporre di una tavolozza sulla quale poter lavorare per poter ri-costruire senza distruggere.



Analisi del Nome e della sua sigla. Parte essenziale del logo era anche la scritta del nome oltre alla sigla della stessa. Aspetto questo di tutto rilievo in quanto la lingua, nel caso specifico, italiana è essa stessa ricchezza, storia e bellezza, musicalità e corrispondenza, infatti:

- UNIONE - evoca un insieme che fa e dà forza, corrispondenza tra l'uno e il tutto
- IMPRESE - evoca quella degli eroi dei cavalieri che combattevano per il bene e per la bellezza
- STORICHE - imprime valore attraverso il tempo, uno status acquisito di documento, modello da imitare
- ITALIANE - è il valore che fa la differenza, traduce nella nostra lingua il *Made in Italy* che tutti cercano
- UISI - l'acronimo è musicale, dolce, morbido, seducente, simile a Usignolo.

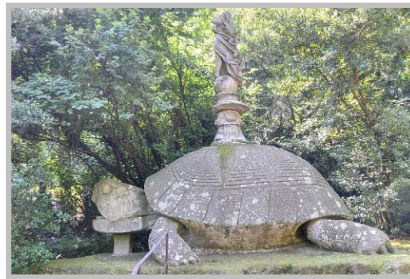
Ricerca di una rappresentazione la più ampia possibile con i tempi e le risorse disponibili che sia corrispondenza tra forma e contenuto, tra segno e carattere individuato. In proposito riportiamo come esemplificazione due delle alternative esaminate una delle quali è poi stata selezionata dal gruppo di lavoro e approvata dagli organi dell'Unione.

Esempio A:

- Parola chiave/identitaria: LONGEVITÀ
- Immagine di riferimento/simbolo: TARTARUGA, perché?
- ANIMALE sia d'acqua che di terra, si trova in tutti i continenti.
- Caratteristiche evocative: capace di adattarsi a tutti gli ambienti, animale antico ancora esistente, longevo, testardo, autosufficiente, sopravvissuto a qualsiasi tipo di sconvolgimento. In ogni parte del mondo ha un ruolo simbolico in quanto immagine dell'universo e contributo alla sua stabilità. Nei miti e nelle leggende è simbolo dell'età, dell'immensa solidità, della continuità e della saggezza della Terra. Un'eternità che racchiude l'intero cosmo tra il suo guscio a cupola ed il ventre piatto.



ORDINI COSMICI DELLA TARTARUGA: forte e diffusa valenza simbolica ed evocativa, come nella scultura del Sacro Bosco di Bomarzo (Viterbo, 1547), il suo guscio è il simbolo dei cieli, il suo corpo è il simbolo della terra, la sua sotto corazza rappresenta la vita maligna e gli errori contro natura e le leggi naturali.



Esempio B:

- Parola chiave/identitaria: LONGEVITÀ
- Immagine di riferimento/simbolo: SPIRA MIRABILIS, perché
- SIMBOLO attraente nelle forme e nei tratti di mistero che porta con sé.
- Caratteristiche evocative: «Una storia che ha l'età dell'Universo! Non devi, però, essere preoccupato perché non ho l'intenzione di prenderla così alla lontana. Voglio con ciò significare che la Spira Mirabilis è particolarmente amata dalla Natura, potendola ritrovare in molte forme di vita sia animale che vegetale e persino nei vortici e uragani terrestri come nelle spirali galattiche. Sembra quasi che la sua meravigliosa geometria sia stata scelta quale ornamento preferito da Madre Natura, che in fondo è femmina» (cit. Annarita Ruberto).



Scelta e condivisione del logo con il committente. Occorre a questo punto procedere alla scelta del logo

tra tutte quelle proposte attraverso un'interazione che lasci spazio sia agli apporti tecnico-specialistici di chi lo ha elaborato che alle componenti percettive da parte di chi lo ha richiesto che a sua volta deve interiorizzarne le forme e i contenuti riflessi con il gruppo cui appartiene. Il logo deve essere scelto nello stesso modo in cui in sartoria si sceglie il vestito delle occasioni importanti che deve “vestire” la persona e il suo modo d'essere.

Scelto il logo si realizza il “Manuale guida” per l'utilizzo del marchio che è una sorta di manuale d'uso allegato al logo stesso dove vengono evidenziate le caratteristiche grafiche, i limiti concessi, le variazioni, ecc., ovvero: marchio e variazione, marchio multicolore, marchio in bianco e nero, area di rispetto, dimensione minima consentita, esempio utilizzo marchio stampa su carta intestata, esempio utilizzo marchio web.

A questo punto il Logo, il Marchio va registrato per una tutela dello stesso, del lavoro svolto e di tutti i significati (la Marca) che in esso sono contenuti.

Il marketing e la varietà dei mercati nel fashion: il caso Carrera Jeans. Il marketing storicamente nasce molto lontano dal fashion, ovvero in contesti di prodotti standardizzati, di largo consumo, offerti ad un mercato di massa con l'ausilio di dosi massicce di comunicazione pubblicitaria e di reti di vendita pervasive. Si tratta dei mercati dei cosiddetti *fast moving consumer goods*, prodotti *grocery*, in partenza indifferenziati, ceduti all'acquirente tramite punti vendita self-service.

Fattori critici di successo in tali contesti sono la notorietà della marca, il *packaging*, le promozioni anche aggressive, il presidio fisico dei punti vendita.

Per il fashion tali fattori di successo non si ritrovano così immediatamente nel complesso del mercato, anzi la componente del fashion più nota e iconica è quella del lusso, che presenta caratteri contrapposti: prodotti elitari, spesso su misura, offerti ad un mercato altamente selezionato con distribuzione selettiva e strumenti di comunicazione diversi dalla pubblicità.

Il marketing del fashion si presta ad essere così “sbrigativamente” catalogato sotto l'etichetta del marketing dei prodotti di lusso, senza tener conto che questa categorizzazione “fashion = lusso” rischia di essere fuorviante, perché molto parziale.

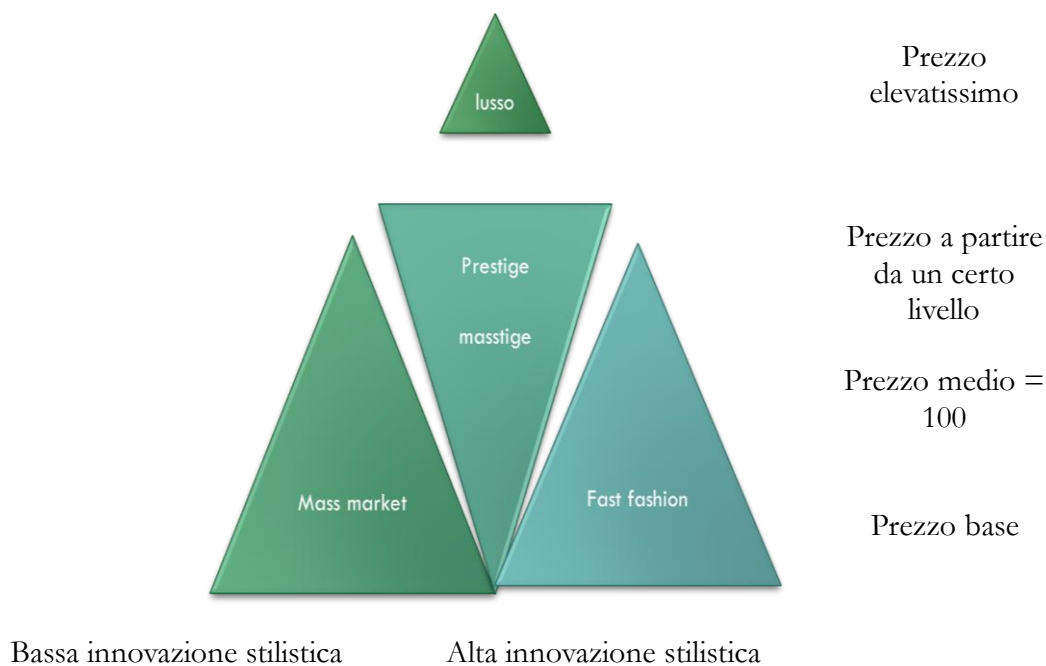
Un altro angolo di visuale privilegia invece l'incessante innovazione stilistica che caratterizzerebbe tutte le imprese della moda, costrette a interagire con una vasta pluralità di attori specializzati che concorrono a definire l'innovazione di prodotto¹.

A nostro avviso, il marketing del fashion deve in effetti misurarsi non con un solo monolitico mercato, ma con più mercati, tra di loro distinti per livelli di prezzo di *sell out* e per volumi venduti²,

¹ G. NARDIN, G. MARCHI, E. MARTINELLI, *Innovazione e intermediazione di conoscenza nel sistema moda*, in *Sinergie. Italian Journal of Management*, 2008, pp. 3-22.

² Si veda la polarizzazione dei mercati per fasce di valore come proposto da A. MATTIACCI, A. PASTORE, *Marketing. Il management orientato al mercato*, Milano 2014.

come si cerca di schematizzare nella figura seguente:



Fonte: nostre elaborazioni.

Come si vede dalla figura i mercati sono distinti, tra loro più o meno distanti, con il lusso ai vertici dei prezzi e con esigue quantità vendute, con la base rappresentata dal *mass market* e dal *fast fashion* e con una zona intermedia, che accoglie sia il sub mercato *prestige* (brand aspirazionali, da un certo prezzo in su) sia il sub mercato *masstige* (contenuti moda a prezzi accessibili).

Nelle fasce più popolari, il *fast fashion* rappresenta la risposta al bisogno di frivolezza, novità e di collezioni sempre rinnovate (possono essercene anche 10 o 12 in un anno) con prezzi estremamente ridotti, mentre il *mass market* risponde ad un bisogno di prodotti basici e funzionali, che durino nel tempo anche sotto un profilo stilistico e abbiano un ottimo rapporto *value for money*. Nel *mass market*, verosimilmente, ci si rivolge a consumatori che si considerano³ persone pratiche e razionali, non disposte ad essere troppo coinvolte da un brand.

Questa intrinseca varietà del mercato del fashion, la sua “frammentazione” in più mercati distinti non dovrebbe stupire oggigiorno, se si pensa alla parallela evoluzione del fenomeno della moda. La moda non rappresenta più un fenomeno omologante come negli anni ‘50 e ‘60 o il campo del *total look* come negli anni ‘80: oggi la moda contempla lo stile personale, il capo vintage abbinato al contemporaneo, il *mix and match* tra su misura e standardizzato.

Ecco quindi che rientra a pieno titolo nel fashion un’azienda che da sempre si auto-definisce “un’industria di abbigliamento”, con una vendita annua che supera i 5 milioni di pezzi, per lo più

³ Sulla *self image* del consumatore si veda V. VIGOLO, M. UGOLINI, *Does this fit my style? The role of self-congruity in young women’s repurchase intention for intimate apparel*, in *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*, 2016, pp. 417-434.

pantaloni, ma anche camicie, maglie, *jacket*, accessori e calzature. Si tratta di Carrera Jeans di Verona: con una quota maggioritaria nella vendita nazionale di pantaloni da uomo (10%), Carrera è quantitativamente la prima marca di jeans in Italia e ben interpreta le logiche di un'azienda di marca nel *mass market*.

Carrera vede nel prodotto e nel presidio della distribuzione le chiavi per il successo. Per quanto riguarda il prodotto, l'azienda ha optato per una politica di qualità fondata sul controllo integrato della filiera, a partire dai campi di cotone nei paesi di origine. Circa l'80% dei prodotti Carrera viene realizzato nelle strutture aziendali secondo una produzione verticalizzata che parte dal fiocco di cotone per arrivare al prodotto finito. Oltre al controllo costante della qualità, tale strategia consente di restare concorrenziali in termini di prezzo e di riduzione dei tempi di consegna. Inoltre, il reparto R&D è costantemente impegnato nello sviluppo di tessuti innovativi⁴.

Per la distribuzione Carrera lavora in ottica multicanale presidiando costantemente la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) dove realizza il 55% delle sue vendite; il resto se lo contendono il dettaglio tessile specializzato e i Carrera Store gestiti direttamente. Sempre più marginale il ruolo dell'ingrosso, un tempo il canale principale. In costante ascesa le vendite dirette *online* sia per il consumatore finale (B2C) che per il negoziante (B2B). Nella GDO, canale tipico del *mass market*, Carrera si è affermata negli ipermercati grazie ad un format innovativo, quello dei Carrera Point, corner gestiti in modo da innalzare il giro d'affari del reparto abbigliamento e rivitalizzare un'area "stanca" del canale moderno, accrescendo al tempo stesso la *brand awareness* del marchio Carrera Jeans.

Come ogni industria di marca che si rispetti, Carrera impiega una percentuale rilevante del suo fatturato in comunicazione utilizzando vari mezzi; degna di nota è la sponsorizzazione di team di atleti ed eventi sportivi, in linea con i target del mercato di massa.

Infine, in un contesto dove l'espressione *Made in Italy* rappresenta spesso un *claim* banale, Carrera propone consapevolmente una visione originale del significato di *country of origin*.

The meaning of Made in Italy according to Gian Luca Tacchella (Amministratore Delegato, Carrera S.p.A.).

Mr Tacchella, first, what we mean by Made in Italy? «When we hear about Made in Italy» says Gian Luca Tacchella «our thoughts turn immediately to the idea linked to the production process, that is something that is done, built in Italy. In reality in apparel industry the concept refers to something quite different.

Made in Italy is thinking purely stylistic and commercial: Italy does not produce cotton, it has to import, so there is no processing of raw materials in-house. Moreover, in Italy, labour has both a high

⁴ Si ricorda il tessuto trattato all'aloe, che trasforma il jeans in uno strumento di benessere, accanto al tessuto "Play" che abbina il *look* del jeans con la comodità di una felpa e al tessuto "Spintech", elasticizzato con la sensazione del "cotone sulla pelle".

cost and a high scholarization and then becomes uneconomical manufacturing products (if not of highly elitist). So we ask: what did Italy more? What is its value in this field? The answer is simple: a great tradition with regard to the design and quality. This is the Made in Italy: a finished product that has been conceived and designed by Italian designed by minds that have a cultural background preparation and a very creative and artistic and well rooted».

So the process takes a back seat? «The added value of a product is mainly the idea, not only the production process that leads to the creation of a pair of trousers. A pair of jeans is not good because you have produced it, but because you have thought it. It may have been sewn in India, Argentina or China, but if it was not designed properly, will have little chance of being sold. In Tajikistan, starting from 2015, only semi-finished or finished products will leave the country, no more raw cotton. The raw material owners' countries no longer will export raw material but finished products. What makes Italy the best and that will always remain a market leader is the idea of clothing that comes from centuries of tradition».

In un contesto produttivo dove macchinari sofisticati e complessi non riescono a sostituire ancora l'intervento diretto dell'uomo, Carrera interpreta responsabilmente il proprio ruolo competitivo all'interno del *mass market* e riesce ad offrire al consumatore occidentale, assediato da prodotti a basso costo di bassissima qualità, dei prodotti tessili in grado di durare nel tempo ad un prezzo vantaggioso. Questa è imprenditorialità.

Si fa presto a dire *Storytelling*. Racconto valoriale e comunicazione in diretta: i *must-have* del settore Moda

Patrizia Salvaterra*

Che cos'è lo *storytelling*? Ciò che noi riconosciamo come la capacità di narrare un fatto, una vicenda, un'esperienza vissuta. Quando raccontiamo, l'interlocutore è ingaggiato in un ascolto o una lettura attiva, è più propenso a darci la sua attenzione. Non è la trasmissione scarna, asettica di una notizia o un'informazione, lo *storytelling* è invece un'esperienza vera e propria di comunicazione.

«Raccontami una storia», chiede il bambino all'adulto quando vuole viaggiare con la fantasia, immergersi in una dimensione estetica, rinsaldare il legame affettivo con il narratore. Oltre che al narratore, il bambino si affeziona alla storia stessa, ai personaggi, ai luoghi. Da una parte chi racconta evoca e ricrea un mondo nel quale si entra volentieri, dall'altra chi ascolta vuole che il racconto sia ripetuto con la medesima minuzia di dettagli: stessi i personaggi, stesse le azioni, le avventure, l'epilogo, dove il bene trionfa sul male, il coraggio sulla paura, il bello sul brutto. In qualche modo, la ripetizione dei fatti narrati certifica la “veridicità” della storia, e ne riafferma l'identità e la sua unicità.

Si ritiene che “raccontare” derivi dall'alto tedesco antico *rahhôn*, che significa «narrare, tramandare storie». Nell'etimologia latina del composto *re-ad-contare* – «affermare nuovamente ciò che contato, narrato» – ritorna il significato primigenio di tramandare. È dunque un comportamento, un atto apparentemente semplice, legato alla relazione umana e al suo essere intrinsecamente, strutturalmente dentro un vissuto comunicativo, *in primis* soprattutto orale. Basti pensare all'epica di Omero, che solo successivamente diventa un *corpus* narrativo scritto; oppure all'Antico Testamento, composto da 46 libri (scritti in tre lingue diverse) per la maggior parte frutto di tradizioni orali tramandate di generazione in generazione. Gli esempi non mancano, sono innumerevoli. Lo *storytelling* segna il passaggio dal vissuto al raccontato; un passa-parola che solo successivamente verrà trascritto, e il modo – l'ampiezza, lo stile, la qualità della scrittura – in cui verrà trascritto contribuisce a determinarne il successo e la durata nel tempo. Dentro i racconti epici troviamo tutti gli ingredienti della mitologia fantastica e dell'avventura – in scena ci sono la commedia e la tragedia umane, e in gioco i valori tipici della tradizione classica e umanistica: il sacrificio (anticamente la fatica del lavoro per gli umili, la resistenza nelle battaglie e nelle campagne belliche per i nobili), la vita e la morte, il coraggio e

* Giornalista e scrittrice scientifica, *storyteller*, docente di Comunicazione.

la paura, i vizi e le virtù, l'amore, la passione e il tradimento come collanti di tutte le vicende narrate. C'è sempre un eroe al centro della scena e della narrazione. Ciò avviene anche nell'intreccio del romanzo moderno, dove trionfano l'uomo o la donna comuni, dove le avventure sono quelle del vivere quotidiano (si pensi all'*Ulisse* di James Joyce, che si svolge in una sola giornata nella città di Dublino) e dove l'estetica vincente non deve essere necessariamente un'estetica del bello secondo i canoni classici (quelli, per esempio, greco-romani, o neoromantici) della bellezza, ma può anche essere un'estetica del brutto.

Un sistema di comunicazione complesso e molto efficace. Se trasferiamo queste considerazioni al mondo della moda otteniamo da subito una serie di chiavi interpretative di grande utilità, sia per chi si occupa di comunicazione all'interno delle imprese che producono, distribuiscono e vendono *fashion*, sia per coloro che studiano le modalità in cui oggi le aziende si presentano ai loro diversi *stakeholders* per avere successo (e continuare ad averlo) sul mercato. Possiamo innanzitutto affermare che lo *storytelling* diviene nel contesto moda un sistema di comunicazione molto efficace e potente. È il racconto dell'impresa, la ricostruzione della sua storia, la descrizione del contesto in cui si è sviluppata. Dentro ci sono gli ingredienti classici del racconto: l'eroe protagonista (l'imprenditore, spesso la sua famiglia), i personaggi chiave (talvolta i *testimonial*), l'avventura e le sfide affrontate, i desideri e gli sforzi dell'eroe, gli obiettivi raggiunti, i progetti per il futuro. Nella moda il racconto parla dei luoghi dove è nata e si è sviluppata l'impresa e, facendolo, li promuove (si vedano le campagne di comunicazione di Dolce e Gabbana ambientate in Sicilia, o quelle di Antonio Marras in Sardegna), delle persone che l'hanno resa grande, delle idee, della creatività, del *design*, delle tecniche adottate e perfezionate nel tempo. Lo *storytelling* dedica spazio narrativo persino alle materie prime che danno origine al capo di moda: la loro provenienza, come sono state elaborate, se c'è stata innovazione nei processi di trasformazione, e oggi sempre di più come è stato preservato (o persino migliorato) l'ambiente durante le fasi di lavorazione del capo o dell'accessorio. Con la ricostruzione della storia (scritta e orale) dell'azienda, si dà riconoscimento e importanza a ciò che è stato creato negli anni, si consolida il valore del *brand* determinandone la durata nel tempo. Come dire: non ci siamo improvvisati, dietro questo marchio c'è una storia fondata su solide radici, c'è un *heritage* culturale significativo, una conoscenza e una tecnica, e ve li vogliamo raccontare. Lo *storytelling* valorizza, narrandolo, il lavoro e le persone che hanno operato e operano a servizio dell'impresa. Dà valore all'inventiva umana, alla progettualità e alla propensione al rischio dei fondatori. Ciò facendo accresce la reputazione e la credibilità del *brand*, confermando la solidità dell'impresa (e rassicurando gli azionisti e il sistema creditizio).

Nello *storytelling* è utile ricordare, ribadire il ruolo fondamentale della buona scrittura: una scrittura efficace e funzionale alla comunicazione d'impresa. Una scrittura che non è più quella "statica" delle strenne, delle brochure e dei vecchi cataloghi aziendali – strumenti tipici di una comunicazione

istituzionale anni '80 e primi anni '90. Intendiamo una scrittura che si avvale di un linguaggio stilisticamente e qualitativamente alto, ma al contempo vivo, spesso tratto dal quotidiano (la *parole* di De Saussure), che mischia citazioni colte a idiomi e stilemi tipici dei *millennials* più globalizzati, a richiami *visual*/grafici con *reportage* fotografici, filmati, e continui *link* che rimandano ai portali *on line* di settore, al sito *web* aziendale, ai *blog* e ai canali *social* che l'azienda utilizza: FaceBook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram fra i più utilizzati, spesso facendoli dialogare e interagire fra loro.

Il rispetto del lavoro e delle persone: la moda come stile di vita sostenibile. C'è l'esempio significativo – fra i molti – di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica (*leader* mondiale nella produzione di occhiali di alta fascia) che in occasione dei suoi 80 anni ha regalato ai propri dipendenti 9 milioni di euro in azioni Luxottica. «Un ringraziamento di cuore ai dipendenti italiani del gruppo, veri artefici del successo della nostra azienda» ha dichiarato l'imprenditore in una nota. O c'è il modello aziendale di Brunello Cucinelli, il “capitalista umanistico” come si autodefinisce, che ha fondato 37 anni fa l'omonima azienda produttrice di abiti e maglieria in cashmere, scarpe, accessori e complementi d'arredo. Cucinelli ha restaurato il castello e il borgo antico di Solomeo nel cuore dell'Umbria, rivitalizzando l'area con molteplici iniziative culturali, e sta completando tre parchi a tema con vigneti, frutteti, laboratori e uno stadio. I dipendenti non lavorano dopo le 5 pomeridiane, fanno una pausa pranzo di un'ora e mezza, e sono incoraggiati a leggere nella biblioteca dell'azienda. «Il vero sogno della mia vita è sempre stato quello di lavorare per la dignità morale ed economica dell'essere umano» dichiara nella pagina di apertura del suo sito *web*. Ci sono alcuni precedenti storici, proprio nel settore moda: il conte Marzotto, a Valdagno in provincia di Vicenza aveva realizzato, già nel 1931, una cittadella per il personale dipendente, con l'ospitalità e i servizi necessari per accogliere anche le famiglie: oltre la casa, gli asili, le scuole, il panificio, il dopolavoro con il cinema. Cittadella duplicata anche a Manerbio in provincia di Brescia dove la Marzotto nel 1908 aveva inaugurato nuovi stabilimenti, e dove costruirà anche una piscina e un parco pubblico. E ancora, il caso straordinario di Luisa Spagnoli, nata Sargentini, la quale non solo inventa con il socio Francesco Buitoni nel 1922 il bacio Perugina (famoso cioccolatino fondente con la nocciola intera), ma avvia nel 1928 un'azienda di produzione di maglieria utilizzando per la prima volta l'angora di conigli che lei stessa alleva nella sua villa, e che poi le sue dipendenti (tutte donne!) pettinano per trarre i preziosi fili. Le operaie di Luisa Spagnoli possono portare i figli piccoli in azienda, usufruiscono di un servizio mensa, di un asilo nido e di una piscina per tenersi in forma nei mesi più caldi. L'imprenditrice Spagnoli (con il figlio Mario, che svilupperà l'azienda dagli anni '40 in poi, dopo la morte della fondatrice) non è stata innovativa solo per la moderna concezione rispettosa del lavoro delle donne, o per le novità introdotte nelle tecniche di lavorazione del prodotto, ma anche nel suo costume privato. Donna sposata e con figlio, vive con libertà la storia d'amore con Giovanni Buitoni (di 14 anni più giovane, figlio di Francesco) che durerà fino alla sua morte, avvenuta a Parigi nel 1935. Lo *storytelling* narra la vera storia di Luisa Spagnoli, declinandola in una serie di nuovi strumenti

comunicativi, e rinnovando integralmente quelli già esistenti: realizza una *fiction* interpretata da Luisa Ranieri, andata in onda nel 2016 sui canali nazionali RAI; porta *on line* il museo che raccoglie l'archivio fotografico, ricostruendo cronologicamente l'avventura imprenditoriale e umana di Luisa Spagnoli; rilancia la pagina Facebook e presidia eventi di comunicazione diretta in occasione dei maggiori incontri internazionali dedicati alla moda; qui la fama del cioccolatino “sostiene” quella del marchio di abbigliamento di alta gamma che vuole riposizionarsi in una fascia di prezzo accessibile a un pubblico più giovane. «Chi corre verso il futuro dimenticando il passato smarrisce la propria identità» è la dichiarazione di Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato della *maison* e nipote della fondatrice.

Il rispetto per l'ambiente. Oggi, più che mai, è considerato un tema centrale per la comunicazione d'impresa, anche nel settore del *fashion*. Rendicontare – con la tecnica dello *storytelling* – ai propri clienti, e non solo agli azionisti o alle comunità di riferimento, cosa l'azienda fa attivamente a favore dell'ambiente, è oggi diventato un *must* imprescindibile, un contenuto assolutamente ineludibile. La condizione di efficacia è che l'impegno raccontato sia vero, reale, e non solo un'operazione di *greenwashing*. C'è il caso di Canepa, azienda tessile di Como *leader* mondiale per la lavorazione della seta e di tessuti pregiati, che da anni investe nella ricerca e sviluppo per una filiera produttiva più sostenibile. Il suo racconto del processo produttivo di un semplice *foulard* – e di tutti i prodotti del gruppo – è diventato il fulcro della comunicazione istituzionale, valorizzando una politica aziendale a favore del risparmio e dell'ecologia: che tipo di coloranti sono impiegati? Quanta acqua è utilizzata per produrre i capi in seta? Quanta energia? Da dove provengono le materie prime? I tagli drastici ai consumi di acqua (-80%) con l'utilizzo di un polimero naturale (il chitosano) nel processo di lavorazione della seta sono diventati il suo fiore all'occhiello. E il biologico diventa il marchio di qualità della seta utilizzata dalla *maison* Genny, o del cotone delle t-shirt della svedese H&M. Si veda anche la campagna video di Stella McCartney; nel filmato *Deforestation: A story of sustainable viscose*, la modella Carmen Kass racconta con uno *storytelling* valoriale la scelta di produrre i capi in viscosa, una materia che nasce dalla natura senza infierire sulla natura, in coerenza con il programma di riforestazione che McCartney sta ormai promuovendo negli ultimi anni. Interessante è lo spunto narrativo del filmato, ovvero la fiaba *I viaggi di Gulliver*, in cui la modella appare come un gigante che cammina in un mondo fragile e in miniatura, raccontando le scelte ambientaliste del *fashion brand* britannico. Al “bello e ben fatto”, tipico del *Made in Italy*, si va oggi aggiungendo il valore morale del “buono” per l'ambiente: “bello, ben fatto, sostenibile”.

La comunicazione aziendale. Nella pratica della comunicazione dentro l'impresa, lo *storytelling* si declina attraverso diversi strumenti e canali, la cui gestione (integrata e continuativa) è piuttosto complessa, e richiede risorse temporali, economiche e competenze specialistiche di alto profilo. Alimentare con cadenza quasi quotidiana la bulimia della rete – il sito *web* istituzionale dell'azienda, i *social networks*, i *blogs* – dando in pasto informazioni sempre corrette e aggiornate, foto, filmati, e dialogando quasi in diretta con i vari *stakeholders* in un processo continuo di domande e risposte, non è

cosa da poco. La stessa ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione che raccontino le collezioni e interagiscano con il pubblico richiede oggi *team* professionali con una gestione manageriale accorta e sensibile agli ultimi *trends* comunicativi. La declinazione delle campagne – tarata sul singolo medium di riferimento: sia esso un canale laico o di settore, tradizionale o *social*, e poi diffusa tramite tutti i media – necessita una visione e una capacità di scrittura narrativa pari a quella dello sceneggiatore esperto di un film di successo. E la stessa produzione di filmati aziendali – che oggi non sono più solo *spot* pubblicitari di prodotti (mostrati come monadi a se stanti) ma veri e propri *movies* con una trama narrativa complessa – richiede oltre che una regia, una colonna musicale, una scenografia, un’interpretazione attoriale ecc., anche una grande maestria nell’elaborazione di testi, a partire dal primo *concept* fino alla sceneggiatura finale. Il risultato sono veri e propri cammei che devono colpire l’immaginazione e suscitare nello spettatore/potenziale cliente emozioni, ricordi, piacere intellettuale e benessere estetico. Riuscire a catturare il cliente, per farlo “accomodare” all’interno dell’impresa e condividere giorno dopo giorno la filosofia di fondo del *brand*, richiede dunque elevate competenze multidisciplinari. Un esempio utile può essere il cortometraggio in quattro parti di Gucci, con la regia di Gia Coppola, dedicato al mito di Orfeo ed Euridice dove il *concept* si declina in uno *storytelling* esclusivamente *visual* senza voce narrante, dove l’evolversi della relazione amorosa di due giovani consente un’ambientazione dove trionfano l’immaginario creativo e l’estro eclettico di Alessandro Michele, l’attuale stilista della *maison*, ma dove la natura resta nello sfondo come dimensione salvifica.

Il giorno per giorno. Regola del *social* è condividere. Virtualmente si condividono non solo i valori portanti dell’impresa (in una comunicazione più alta, che fa appello all’etica), ma anche la quotidianità del fare impresa – il *back stage* dei processi di lavorazione, la movimentazione dei magazzini, la geografia dei luoghi (lo stabilimento, il laboratorio, il campo dove si coltiva il cotone, gli alberi da cui si trae la materia prima) e soprattutto le persone. Ci sono le modelle/i modelli e gli stilisti, la cui vita diventa esperienza condivisa: non solo cosa indossano o quale profumo preferiscono, ma anche dove vanno, dove dormono, chi incontrano, genitori, figli, amici, amori; poi cosa e dove mangiano o bevono, cosa leggono, in un flusso continuo di narrazione e immagini (foto, video, disegni ecc.) che alimenta il mercato con complesse operazioni di *co-marketing*, dove i marchi si sostengono vicendevolmente con il supporto di *blogger*, *testimonial*, modelli di successo. Ma ci sono anche gli stessi lavoratori (quelli veri!) che oggi prestano il loro volto in alcune campagne pubblicitarie per raccontare la qualità del prodotto e insieme quella dell’impresa; si vedano, ad esempio, gli spot della campagna 2016 di Poltronasofà, nota azienda di Forlì produttrice di divani. Oppure è l’imprenditrice stessa (quella vera!) evocata dallo *storytelling* degli ultimi *spot* della *maison* Chanel, per il lancio di alcuni profumi, da “Boy” a “Gabrielle” (interpretato da Kristen Stewart e diretto da Ringan Ledwidge), che riprendono capitoli della biografia di Coco-Gabrielle Bonheur.

Mostrare e condividere. Condividendo in diretta, si attivano continuamente da una in parte i

meccanismi dell'identificazione con il/la protagonista della storia, dall'altra quelli che governano il sogno, il desiderio, le aspirazioni: ciò che siamo e appariamo, ciò che vorremmo essere e come ci piacerebbe diventare. «Questo marchio mi appartiene. Questa moda è per me. Chi me ne parla, me la racconta, la indossa, è come me (e forse è stressato/a come me. Deve gestire i figli e la casa. Si ritrova nel traffico, a volte è triste, si sente brutto/a e depresso/a)». C'è il narcisismo di mostrarsi sempre e comunque, anche in modo non celebrativo, e di condividere le proprie esperienze in rete con il proprio pubblico. Si veda il sito "[Alice + Olivia](#)" della *designer* Stacey Bendet che ha risposto a questo bisogno totalizzante del pubblico della rete, mostrandosi con o senza figlia durante tutti i momenti topici (negativi e positivi) della giornata. Poi c'è il sogno, la fuga, il viaggio verso un mondo ideale che meglio rappresenta le mie aspirazioni, i miei desideri, il mio futuro. E allora ampio spazio virtuale, rigorosamente in diretta, dato agli eventi e agli appuntamenti mondiali di presentazione delle collezioni di moda, ai *back stage* degli stilisti e delle modelle. C'è l'intervista in esclusiva, c'è l'anticipazione della collezione al cliente più fedele e attivo, infine l'ospitalità offerta ai più brillanti e "seguaci" in uno dei siti mondiali dell'azienda. Il meccanismo dello *storytelling* racconta l'abito, l'accessorio, il profumo, il gioiello, il mobile, in sintesi i prodotti, ma sempre in termini valoriali, perché l'obiettivo è tradurli in stile di vita, in scelte di fondo. Ci parla anche del lavoro che c'è dietro ogni singolo prodotto, delle persone che l'hanno ideato e fatto, dei *testimonial*, sia quelli "vip" sia della *community* dei clienti. Si veda il caso di *Superduper*, azienda di manifattura artigianale di cappelli in feltro e in paglia, prodotti in Italia da maestri artigiani che reinterpretano la tradizione europea e americana. La *start-up*, nata a Firenze nel 2010 dall'inventiva di Ilaria e Veronica Cornacchini, Matteo Gioli e Anna Maria Nicolini, ha scelto una distribuzione interamente *on line* attraverso portali di *e-commerce* come Luisaviaroma.com o Yoox.com, ottenendo un buon successo commerciale, e una comunicazione quasi esclusivamente digitale. I fondatori stessi si mostrano mentre indossano i loro cappelli, per verificarne comodità e vestibilità, e condividere l'esperienza con il pubblico.

Digital & Social Networking. È il cliente stesso – il termine consumatore è diventato riduttivo e obsoleto, perché implicitamente rimanda a un consumo, uno spreco di risorse che contrasta con lo sforzo di conservazione ambientalista, a cui abbiamo accennato sopra, delle imprese di moda contemporanee – a orientare le scelte di *marketing* e l'innovazione del prodotto, partecipando in diretta ai processi aziendali. Una sorta di *total brand engagement*, dove il cliente non è più neppure solo "cliente": membro di una *community*, è "amico" e *partner* sui social, è anche *designer*, *stylist*, critico di moda e *trend scout*. Acquista, regala, indossa il capo, ne valuta i pregi e i difetti, propone modifiche e successive reinterpretazioni. Diventa *city-journalist* e *photographer*: posta e commenta, anche auto-registrandosi e filmandosi, mentre segue fedelmente le anteprime. Un'attività gratuita con un enorme impiego della risorsa tempo, molto utile all'azienda per verificare e orientare le proprie strategie di *marketing*. Il *web* è la piazza virtuale ma allo stesso tempo "vera" (il rapporto verità/virtualità meriterebbe uno spazio di

approfondimento ulteriore, tante sono oggi le implicazioni rispetto alle scelte di un'impresa ma anche alla vita degli individui) dove si realizza a pieno la democrazia della moda. Il *web* amplia l'arena della condivisione, è accessibile a tutti – più o meno ovunque, abbattendo barriere geografiche e architettoniche. Soprattutto consente un'interazione veloce e continua con l'impresa. Alle 5 *W* che governano l'informazione (*when, where, who, what e why*) si è aggiunta una sesta *W*, quella di *Wi-fi*: per il cliente-partner-amico-blogger è importante essere costantemente connesso e in rete; «*Stay tuned and connected*» è il suo imperativo categorico.

Marketing esperienziale. La moda è intrinsecamente, essenzialmente, ricca di valenze emozionali, oltre che artistiche ed estetiche. La partecipazione diretta – in aggiunta a quella mediata dai *social* – resta comunque un ingrediente importante per la comunicazione e il *marketing* del settore fashion: “esserci”, lì, in quel luogo e momento, per assistere a un evento *live* e vivere un'esperienza sia fisico-emozionale sia cognitiva, è considerato un dono e una sorta di privilegio dal cliente, ma per l'azienda è l'occasione per rinsaldare il legame coinvolgendolo nella propria strategia di *marketing*. Nuovi prodotti – da vedere, toccare e provare, nuovi orizzonti e direttrici d'impresa: quale filosofia, quale *life style*, quale cultura, quali impegni a favore delle persone e del pianeta. Gli esempi sono numerosi; fra i tanti, l'iniziativa *Les Journées Particulières* del gruppo LVMH che vede gli artigiani che operano al servizio del marchio Louis Vuitton accogliere migliaia di clienti nelle sedi e nei negozi in Europa, con un'operazione “porte aperte” illustrando tutte le fasi di creazione e manifattura di un oggetto. Non solo *marketing* esperienziale, ma *co-marketing*, se consideriamo l'accordo di “mutuo sostegno” stretto con altri *brand* di fascia alta per abiti profumi o gioielli, come Kenzo, Zenith, Tag Heuer, Hublot, Guerlain e Acqua di Parma.

Riferimenti bibliografici e web

- M. BETTIOL, *Raccontare il made in Italy: un nuovo legame fra cultura e manifattura*, Venezia 2015;
- E. CORBELLINI, E. MARAFIOTI, *CRS for fashion companies: Marketing tool or strategic pillar?*, in *Economia e Management*, 2013, 3, pp. 62-80;
- E. CORBELLINI, S. SAVIOLO, *L'esperienza del lusso*, Milano 2007;
- D. GOLIZIA, *Fashion business model. Strategie e modelli delle aziende di moda*, Milano 2016;
- K. HOPE, [*How social media is transforming the fashion industry*](#), 2016, BBC News;
- F. IRALDO, M. MELIS, *Green marketing, come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, Milano 2012;
- R. MEAD, [*The Prince of Solomeo. The cashmere utopia of Brunello Cucinelli*](#), in *The New Yorker*,

2010, 86, 6, p. 72;

- S. SAVIOLO, S. TESTA, *Le imprese del sistema moda*, Milano 2015;
- R. STENGEL, *For American Consumers, a Responsibility Revolution*, in *Time*, 2009, 174, 11, pp. 28-31;
- B. TERRACINO, *Social moda. Nel segno di influenze, pratiche, discorsi*, Milano 2017;
- www.augure.com
- www.brunellocucinelli.com
- www.greenbuzzagency.com
- www.ilsole24ore.com/moda.shtml
- www.lescahiersfm.com
- www.storiadelcostume.luisaspagnoli.it
- www.stylosophy.com

Papers

di diritto europeo



UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di SCIENZE GIURIDICHE

