

Le principali maison si rivolgono a esperti in anticontraffazione, ma anche di Metaverso

# Fashion law, la tutela dei brand passa sempre più dagli studi

*I canali di vendita on e offline aprono a nuove sfide legali*

PAGINE A CURA

DI ANTONIO RANALLI

**N**uove sfide per il mondo della moda. Negli ultimi anni si è registrata un'accelerazione della digitalizzazione e una crescita dell'e-commerce in tutte le categorie merceologiche. Il settore del lusso e della moda ha dovuto adattarsi velocemente a questo cambiamento e anche le *maison* di alta moda hanno iniziato ad apprezzare i progressi dell'e-commerce in termini di valorizzazione del brand e qualità della *customer experience*. Contestualmente è anche cresciuta la richiesta di un'assistenza legale sempre più specializzata, e per questo motivo tra i professionisti si è diffusa la figura del *fashion lawyer*. «Sono diverse le sfide e le attività che oggi, come consulenti legali, ci troviamo a gestire per le aziende nostre clienti», dice **Francesco Anglani**, Team leader del Focus Team Alta Gamma di **BonelliErede**. «Un tema molto sentito è sempre stato quella della tutela del brand: con la crescita dell'e-commerce il rischio più sentito era di perdere il controllo diretto sulle vendite, con il conseguente timore di non riuscire a garantire l'elevata qualità dell'esperienza e del servizio offerto all'interno delle boutique e dei canali online proprieta-

ri. In soccorso dei brand d'alta moda è recentemente stato introdotto il nuovo *Vber (Vertical Block Exemption Regulation* – che disciplina gli accordi «verticali», cioè quelli tra brand e i distributori), il quale viene incontro alle esigenze di tutela manifestate dalle imprese».

Metaverso e Nft possono offrire nuove opportunità e strumenti per le imprese sinora operanti nel mondo reale, ma allo stesso tempo creano dei rischi perché aumentano le possibilità di violazione dei loro diritti IP da parte di terzi. Secondo **Anna Gardini**, counsel di **Chiomenti** «tutto ciò rappresenta una nuova sfida, in quanto si devono tutelare le creazioni della moda nel Metaverso e come Nft con gli strumenti giuridici attualmente noti e che sono a loro volta in continua evoluzione ed adattamento: la giurisprudenza ed i legali che si occupano di *fashion law* devono infatti affrontare le problematiche legali che sorgono al riguardo in tempi più veloci di qualsivoglia intervento legislativo volto a regolare eventuali lacune normative».

Per **Pietro Montella**, founder di **Montella Law**, il *fashion lawyer* deve assistere il cliente «in tutte le fasi di ideazione, produzione, distribuzione e promozione di prodotti, nella tutela del marchio e nella gestione del contenzioso, oltre che con





i contratti di distribuzione, di licenza di marchio, di avvio di start up, di finanziamenti e crowdfunding. Inoltre, deve presentare anche una forte visione multidisciplinare con una sinergia tra l'area legal e l'area marketing, poiché deve essere capace di elaborare strategie tali da portare l'impresa ad un'evoluzione nel mercato. L'attività del fashion lawyer trova maggiore complessità a causa dell'incessante escalation digitale che ha determinato un aumento delle vendite online».

Secondo **Andrea Giardino**, equity partner di **Gatti Pavesi Bianchi Ludovici**, «gli operatori del fashion avvertono la necessità di competenze più ampie per offrire assistenza in operazioni di carattere straordinario, sempre più frequenti nel settore, che consistono in aggregazioni, partnership e più in generale forme di collaborazione temporanee o di medio-lunga durata. Per quanto riguarda il rapporto tra commercio on line ed offline non si tratta di una sfida tra due modelli in concorrenza ma anzi un'opportunità di crescita per i brand; così anche per le attività di puro retail mono o multi brand, l'online come realizzato dai big mondiali del commercio online, ossia tramite market place con acquisto diretto dai negozi da parte

dell'operatore on line, rappresenta un proficuo canale di vendita».

Per **Paola Finetto**, partner di **Andersen** con il Covid-19 c'è stato un «ripensamento dei canali di vendita - con gli acquisti online che ad oggi hanno in buona parte sostituito le vendite del retail tradizionale - e della ricerca di tutele del prodotto su scala internazionale che sem-

pre più vengono richieste ai legali esperti del settore. Da tutte queste importanti sfide è sorto un sempre maggior coinvolgimento nel settore della moda della figura dell'avvocato. Il 2021 ha mostrato una ripresa nel mercato dell'industria della moda. La spinta ha caratterizzato soprattutto il mercato asiatico (cinese, in particolare) e quello americano, meno quello europeo, segnando comunque un incremento rispetto allo stallo del periodo pandemico».

Molto sentito anche il tema della contraffazione. «Per le imprese diventa fondamentale da un lato, valutare se procedere con registrazioni anche nei Paesi nei quali non vi sono negozi fisici che vendono i propri prodotti e, dall'altro lato, attuare un'opportuna politica di Online Brand Protection», spiega **Cristina Bellomunno** di **Legalitytax**. «Individuare in modo sistematico le contraffazioni on line non è operazione semplice e necessita di specifiche competenze giuridiche e tecniche. Corret-

tamente, quindi, le aziende più sensibili, si rivolgono sempre più spesso agli studi legali opportunamente strutturati che forniscono il servizio di ricerca della contraffazione sul web, di attuazione delle diverse procedure di *notice and take down* e - per i casi più gravi - di invio di diffide».

Secondo **Niccolò Ferretti**, responsabile del dipartimento IP di **Nunziante Magrone** (di recente è stato anche nominato Fashion Lawyer of the Year per la practice IP) con l'incremento dell'e-commerce «è aumentata anche la quantità di beni contraffatti venduti in rete. Secondo un recente studio dell'Euipo il 52% degli europei intervistati







di età compresa tra i 15 e i 24 anni ha acquistato almeno un prodotto falso online nell'ultimo anno. Per ovviare a ciò, alcune aziende del settore della moda stanno iniziando a ricorrere allo strumento della blockchain, adoperandolo come mezzo di garanzia dell'autenticità dei prodotti venduti. Un ulteriore ausilio alla lotta alla contraffazione online e alla tutela dei consumatori anche nel settore della moda si spera possa provenire dai processi legiferativi dell'Ue, che dovrebbero rivedere responsabilità e oneri a carico delle piattaforme. A tal proposito, nel 2023 dovrebbero entrare in vigore il Digital Markets Act (Dma) e il Digital Services Act (Dsa).

L'evoluzione digitale guidata

dal Web 3.0 sta portando alla luce specifici elementi di fatto che alcune normative studiate agli albori del Web, e vigenti ancora oggi, non sono certamente in grado di disciplinare adeguatamente (per esempio al diritto di ripensamento dei consumatori che acquistano asset digitali). «La natura definitiva e irreversibile delle operazioni effettuate tramite blockchain, infatti, rende difficile un vero e proprio meccanismo di reso», spiega **Andrea Lensi Orlandi**, partner di **PwC TLS**, «una soluzione a cui si è giunti in tempi molto recenti è offerta da una nuova tipologia di smart contract, l'Erc-721R il quale, in estrema sintesi, prevede che i fondi relativi alla transazione vengono versati in garanzia e vincolati per un determinato periodo di tempo permettendo così agli acquirenti di ottenere un de facto periodo di ripensamento (con il *caveat* che, in ogni caso, perderebbero le *gas fees* sostenute per la transazione)».

Per **Giulia Maienza**, associate del team IP dello studio **Herbert Smith Freehills** la realtà virtuale «solleva nuove questioni legali relative alla protezione dei propri assets IP e costringe gli avvocati a intraprendere nuove sfide finalizzate a garantire la migliore tutela alle proprie clienti. Basti pensare alle tematiche relative alla distribuzione selettiva che vedranno probabilmente ulteriori sviluppi correlati a nuovi canali di vendita nel metaverso. Le diverse questioni che hanno avuto ad oggetto la redazione delle note clausole che vietano ai distributori di servirsi di determinate piattaforme per salvaguardare la propria immagine (con i relativi limiti nel rispetto della concorrenza) potrebbero avere nuovi sviluppi dal momento che dalle piattaforme e-commerce con natura di mera vetrina si sta avanzando verso veri e propri centri commerciali virtuali dove oltre ad acquistare prodotti, si vivono esperienze interattive. Sempre maggiore sarà il rischio per le case di moda di perdere quell'esclusività che caratterizza i prodotti di lusso e i canali di vendita».

Per **Francesca Gesualdi**, counsel di **Cleary Gottlieb**, un avvocato italiano che assiste i players nell'industry del lusso e della moda, dovrebbe «avere familiarità con diversi sistemi giuridici, avendo maturato una esperienza di studio (LL.M.) o lavoro in un paese di Common law o avendovi conseguito il titolo di avvocato (in aggiunta al titolo italiano), in modo sia da poter rappresentare e assistere il proprio cliente al meglio qualunque sia la sede della controversia e/o la legge ad essa applicabile sia da riuscire ad anticipare i





trend, i problemi o i temi, anche reputazionali o valoriali, che diventano via via rilevanti nelle diverse giurisdizioni; sapere individuare e indirizzare il cliente verso i migliori strumenti per gestire le eventuali controversie transfrontaliere senza interferire con il business; avere una conoscenza approfondita delle norme di diritto antitrust Ue che regolano la distribuzione; aggiornarsi costantemente sulle tendenze ed evoluzioni in materia di metaverso e realtà virtuale, sia a livello fattuale che giuridico».

Il retail ha avuto pesanti conseguenze in seguito alla pandemia. Tra richieste di rinegoziazione dei canoni, rivisitazione delle dimensioni o chiusura dei negozi, i brand hanno dovuto rivedere le loro politiche. «Abbiamo assistito a una vera e propria corsa all'implementazione di nuovi canali di vendita non fisici o, almeno, non del tutto fisici», spiegano **Gianluca De Cristofaro** ed **Edoardo Calcatera** di **Lca Studio Legale**: «al «classico» e-commerce, che ha, comunque, dovuto essere rafforzato – in ragione dell'ampliamento della platea digitale, si sono affiancate soluzioni più ibride. È questo, ad esempio, il caso delle vendite attraverso app di messaggistica istantanea (es. Whatsapp) che consentivano ai *sales assistant* di far fare «un giro» al cliente in negozio, pur essendo a casa. In altri casi i brand hanno «mixato» l'esperienza dell'acquisto in negozio con l'utilizzo di strumenti digitali, anche per necessità».

Se da un lato gli utenti hanno familiarizzato con i canali di vendita digitali e l'e-commerce continua a crescere in tutta Europa, seguendo una tendenza ormai irreversibile, dall'altro, gli

acquirenti stanno manifestando gradualmente entusiasmo a tornare in-store. «Sono tuttavia mutate le aspettative degli shopper sull'esperienza di vendita», spiegano **Luigi Fontanesi**, partner, e **Camilla Di Fonzo**, associate, di **Greenberg Traurig Santa Maria**, «l'acquisto in negozio è apprezzato solo se offre un valore aggiunto rispetto alla comodità dell'e-commerce, «Di conseguenza, i negozi brick-and-mortar si stanno adattando a un mondo digitale, in un approccio di commercio c.d. unificato. Con l'unione di online e offline, negli store sono disponibili molti più touchpoint di coinvolgimento, i rivenditori possono migliorare il percorso di acquisto ed ottimizzare le vendite. Inoltre, si investe nel c.d. «experiential marketing», per far vivere allo shopper un'esperienza stimolante ed emozionante, in grado di fargli percepire i valori e l'heritage del brand. Sono queste dunque le sfide dell'epoca post-pandemica».

Importanti sono stati i cambiamenti nel settore della moda, non più limitato al retail nazionale, ma aperto a canali più ampi, in cui la concorrenza risul-

ta maggiore. «Di conseguenza, sono aumentati anche i pericoli, spiegano **Silvia Doria**, partner, **Camilla Pozzi** e **Giacomo Vacca**, associate, di **De Berti Jacchia**, «rischi di contraffazione, fenomeni distorsivi ed illeciti, così come la complessità di un mercato più popolato ed internazionale, richiedono il supporto di figure qualificate con competenze trasversali. Non solo. Il settore della moda deve fare i conti con la nascita di figure nuove, quali influencer e blogger, che giocano oggi un ruolo







lo fondamentale nella promozione e diffusione dei prodotti tra i consumatori e che necessitano di supporto legale ad hoc. Si capisce, dunque, come le novità dettate dalla pandemia abbiano profondamente cambiato le esigenze dei consumatori e, di riflesso, l'attività dei principali player, con conseguente necessità di adeguare le tutele e l'expertise legale alle nuove dinamiche del mercato».

Tra gli effetti della pandemia nel settore della moda va segnalata la crescente attenzione alle tematiche relative alla sostenibilità. «Si pensi all'utilizzo sempre più frequente di materiali riciclati e al ripensamento dei processi per una gestione ottimale degli stock al fine evitare sprechi», spiega **Paola Nunziata**, partner dello studio **Cms** e responsabile del dipartimento di proprietà intellettuale, «In un tale contesto appare di tutta evidenza come le problematiche legali che le aziende che operano oggi nel campo della moda si trovano a fronteggiare siano le più varie: si spazia, infatti, dalle problematiche relative alla contrattualistica e al diritto della proprietà industriale, a quelle relative al diritto dei consumatori e delle nuove tecnologie fino alle problematiche inerenti la protezione dei dati e le tematiche Esg».

Sempre più i clienti richiedono ai legali di essere consulenti business oriented. «Questo fenomeno è trasversale a molte aree industriali», afferma **Gabriele Girardello**, partner di **Pavia e Ansaldo**. «In questo contesto la 'grande migrazione' delle aziende di moda dal mondo retail al mondo dell'e-commerce ha costituito un importante banco di prova per il mercato legale, perché si sono dovute unire alle

competenze classiche, in particolare in materia di compravendita e distribuzione internazionali, questioni in tema di diritti

del consumatore, normativa sui dati, diritto della concorrenza e, soprattutto, diritto della proprietà intellettuale con un focus particolare sui contratti di licenza (fondamentali per gran parte degli operatori) e ovviamente lotta alla contraffazione».

Abbracciare il Metaverso non porta solo vantaggi ma anche diverse questioni che i brand dovrebbero considerare. «Come la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mondo virtuale», spiega **Rita Tardiolo**, counsel di **Bird & Bird**, «e l'attivazione di servizi di monitoraggio efficaci e una strategia ad hoc per identificare e prevenire qualsiasi tentativo di contraffazione dei propri marchi e più in generale di violazione dei diritti di esclusiva sugli asset IP. Anche la sensibilità per temi di sostenibilità è cresciuta in modo esponenziale: le aziende del lusso sono sempre più consapevoli del fatto che posizionare se stesse e i loro prodotti come "sostenibili" comporta una serie di vantaggi. Tuttavia le aziende del lusso, quando utilizzano dichiarazioni di sostenibilità per promuovere i loro prodotti, devono assicurarsi che tali dichiarazioni siano basate su prove vere, pertinenti e scientificamente verificabili, che assicurino una chiara comprensione di quale aspetto del prodotto o dell'attività si riferisca il beneficio ambientale dichiarato».

Quando la sostenibilità viene utilizzata come mera strategia di comunicazione, senza che alle affermazioni dell'azienda corrispondano reali caratteristiche di eco-sostenibilità dei pro-





pri prodotti, i brand potrebbero incorrere nella cosiddetta pratica del «green washing». Aspetto che, come spiega **Ida Palombella**, partner di **Deloitte Legal** «è già di per sé censurabile e sanzionabile – in base al quadro normativo applicabile alle pratiche commerciali scorrette. In generale, claim quali «sostenibile», «green», «amico dell'ambiente», «ecologico», se non adeguatamente circostanziati e supportati da prove scientifiche circa l'effettiva sostenibilità dei prodotti (quanto a materiali, processi produttivi, ciclo di vita, ecc.), rischiano di costituire messaggi ingannevoli per il pubblico e possono essere censurati e sanzionati dalle autorità competenti, anche in base all'attuale quadro normativo di riferimento».

Dopo la riapertura dei negozi, la sfida per le aziende è stata individuare il giusto messaggio per riattivare la comunicazione con il cliente e ripensare i canali di vendita e l'interazione online. «Diverse sono le iniziative intraprese dalle aziende», spiega **Francesca Gaudino**, partner di **Baker McKenzie**, «Tuttavia, vi sono alcuni fattori comuni tra cui: l'alto livello di attenzione alla normativa applicabile, vista come elemento per meglio proteggere il valore del brand, il patrimonio informativo, i diritti di privativa e, di conseguenza, la condivisione del valore della compliance come fattore reputazionale e competitivo».

Per **Barbara Sartori**, partner IP/IT di **Cba** l'innovazione tecnologica «negli ultimi anni ha trasformato radicalmente il settore retail della moda, costituendo strategico elemento di sintesi tra il canale off-line e quello on-line, in un approccio

di vendita è sempre di più omnichannel. Il processo d'acquisto si articola attraverso numerosi punti di contatto, sia fisici che digitali: il cliente può individuare un prodotto sui social network, verificarne la disponibilità sull'App del brand, provarlo nel negozio più vicino per poi perfezionare l'acquisto on line, attraverso una customer experience fluida e gradevole. Ecco che l'avvocato che opera nella moda è chiamato a gestire i profili giuridici di tecnologie quali Ai, AR, IoT, NFT, e a strutturare contratti di distribuzione che tengano conto dell'impatto di tali tecnologie sulla filiera distributiva e l'organizzazione dei mercati».

Nell'ultimo biennio, si è irreversibilmente affermato un modo omnicanale di comunicare, acquistare e percepire valore. «I punti vendita sono evoluti a media e viceversa, mentre Dcx e commercio unificato sono diventati gli imperativi dei trend di ripresa», spiega **Stephanie Rotelli**, fondatore di **Cosmolegal**. «Molti brand del made in Italy hanno saputo capire che le tecnologie non sono solo veicoli premium di promozione dell'innovazione e della creatività italiane, ma lo strumento privilegiato per creare e rendere accessibili esperienze digitali coinvolgenti, positive e sicure, sfidare lo strapotere dei mercati online e, soprattutto, ammalare e mantenersi rilevanti presso la propria clientela, da quella più esperta a quella di nuova gene-

razione. Si sono quindi focalizzati su informazioni e valori da comunicare, in termini di qualità di prodotto, patrimonio e sostenibilità del brand. Ne è derivata una colossale domanda di contenuti digitali da veicolare attra-







verso tecnologie diverse, come realtà aumentata o virtuale, piattaforme social o pubblicità dinamica».

La pandemia Covid-19 ha comportato una «rapida» e significativa modifica delle abitudini di vita e, tra queste, di quelle legate allo shopping. «Un ripensamento dei canali vendita tradizionale apre alla multicanalità/omnicanalità», afferma **Francesco Ferrara**, managing partner dello studio **Pepe & Associati**, «e alla ricerca di soluzioni diversificate che puntino a raggiungere o a essere raggiunti dal cliente tramite canali digitali, preservando – per quanto possibile – la tutela del brand e la customer experience. Il ripensamento dei canali di vendita è legato, oltre che al proposito di mantenere le proprie quote di mercato, anche alla volontà di intercettare la clientela che nell'e-commerce vede il proprio canale di acquisto per comodità di approccio, disponibilità di prodotti e maggiore competitività sui prezzi. Da un punto di vista legale la filiera distributiva si è dovuta evolvere e la normativa in tale ambito si è trovata a dover disciplinare l'implementazione dell'e-commerce come canale di vendita in tutte le sue recenti varianti ed evoluzioni digitali».

Secondo **Daniela De Pasquale**, partner di **Ughi e Nunziante** «molto dibattuto in questo momento è il tema dei rapporti tra marchi, beni virtuali e Nft: è consigliabile provvedere alla registrazione dei marchi per classi merceologiche aggiuntive a quelle tradizionalmente ricollegate ai capi di abbigliamento. L'Euipo ha già fornito delle prime indicazioni in questo senso. Inoltre, i negozi e le sfilate si sono spostati nel meta-

verso e la crescente gamification della moda sta portando alla creazione di modelli destinati a vestire solo gli avatar. I più rinomati brand stanno già provvedendo alle registrazioni per promuovere i propri prodotti in questo ambiente e si sono già verificati anche alcuni tentativi di registrazione abusiva di marchi notori».

Per **Marco Costanza**, associate di **Nexta Sta** «negli ultimi anni le aziende del sistema moda hanno intensificato il coinvolgimento degli studi legali, non solo e non tanto nell'ordinaria gestione del contenzioso, ma anche in termini di valutazione strategica nell'ottica di gestire i numerosi aspetti connessi al mercato on line. Molti studi hanno strutturato appositi dipartimenti con esperti con competenze multidisciplinari come IP».

*Supplemento a cura  
di Roberto Miliacca  
rmiliacca@italiaoggi.it  
e Gianni Macheda  
gmacheda@italiaoggi.it*





► 17 ottobre 2022



**Francesco Anglani**



**Anna Gardini**



**Paola Finetto**



**Niccolò Ferretti**



**Giulia Maienza**



**Silvia Doria**



**Paola Nunziata**



**Gabriele Girardello**



**Daniela De Pasquale**

