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

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

PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI

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 quali-tà della customer experience. Contestualmente è anche cre-sciuta la richieste di un'assistenza legale sempre più specia stenza legale sempre più specia-lizzata, e per questo motivo tra i professionisti si è diffusa la figu-ra del fashion lawyer. «Sono di-verse le sfide e le attività che ogverse le sinde 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 crecitt dell'e compresse il viashio. scita dell'e-commerce il rischio più sentito era di perdere il con-trollo diretto sulle vendite, con trollo diretto sulle vendue, con il conseguente timore di non riu-scire a garantire l'elevata quali-tà dell'esperienza e del servizio offerto all'interno delle bouti-que 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 «verticne ascipina gii accordi «verti-cali», cioè quelli i tra brande i di-stributori), il quale viene incon-tro alle esigenze di tutela mani-festate dalle imprese». Metaverso e Nft possono offri-re nuove opportunità e strumen-

ti per le imprese sinora operanti nel mondo reale, ma allo stesso tempo creare dei rischi perché aumentano le possibilità di violazione dei loro diritti IP da parte di terzi. Secondo Anna Gar-dini, counsel di Chiomenti «tutto ciò rappresenta una nuo-va sfida, in quanto si devono tu-telare le creazioni della moda nel Metaverso e come Nft con gli strumenti giuridici attual-mente noti e che sono a loro vol-ta in continua evoluzione ed adattamento: la giurispruden-za ed i legali che si occupano di fashion law devono infatti af-frontare le problematiche legali che sorgono al riguardo in tem-pi più veloci di qualsivoglia in-tervento legislativo volto a regolare eventuali lacune normati-

Per Pietro Montella, founder di **Montella Law**. il fa-shion lawyer deve assistere il cliente «in tutte le fasi di ideazione, produzione, distribuzione e



Francesco Anglani



Anna Gardini



Paola Finetto



Niccolò Ferretti



Giulia Maienza



Silvia Doria

promozione di prodotti, nella tu-tela del marchio e nella gestione del contenzioso, oltre che con ne del contenzioso, ottre che con i contratti di distribuzione, di li-cenza di marchio, di avvio di start up, di finanziamenti e cro-wdfunding. Inoltre, deve pre-sentare anche una forte visione multidisciplinare con una sinergia tra l'area legal e l'area mar-keting, poiché deve esser capa-ce di elaborare strategie tali da portare l'impresa ad un'evolu-zione nel mercato. L'attività del fashion lawyer trova maggiore complessità a causa dell'incessante esclation 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 am-pie per offrire assistenza in ope-razioni di carattere straordinario, sempre più frequenti nel set-tore, che consistono in aggrega-zioni, partnership e più in gene-rale forme di collaborazione temporanee o di medio-lunga durata. Per quanto riguarda il rapporto tra commercio on line edoffline 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 nezozi da parte rapporto tra commercio on line retto dai negozi da parte

dell'operatore on line, rappre-senta un proficuo canale di ven-

Per Paola Finetto, partner di Andersen con il Covid-19 c'è stato un «ripensamento dei ca-nali di vendita - con gli acquisti online che ad oggi hanno in buo-na parte sostituito le vendite del retail tradizionale - e della del retail tradizionale – e della ricerca di tutele del prodotto su scala internazionale che sem-pre più vengono richieste ai le-gali esperti del settore. Da tutte queste importanti sfide è sorto un sempre maggior coinvolgi-mento nel settore della moda della figura dell'avvocato. Il 2021 ha mostrato una ripresa nel mercato dell'industria della moda. La spinta ha caratteriz zato soprattutto il mercato asia tico (cinese, in particolare) e quello americano, meno quello europeo, segnando comunque

un incremento rispetto allo stal-lo 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 fisi nei quan non vi sono negozi n-sici che vendono i propri prodot-ti e, dall'altro lato, attuare un'opportuna politica di Online Brand Protection», spiega Cri-stina Bellomunno di Legali-tax. «Individuare in modo sistematico le contraffazioni on line non è operazione semplice e ne-cessita di specifiche competen-ze giuridiche e tecniche. Correttamente, quindi, le aziende più sensibili, si rivolgono sempre più spesso agli studi legali op-portunamente strutturati che forniscono il servizio di ricerca della contraffazione sul web, di attuazione delle diverse proce dure 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 con-traffatti 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 pro-dotto falso online nell'ultimo an-no. 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 ausi-lio alla lotta alla contraffazione online e alla tutela dei consuma tori anche nel settore della mo-da si spera possa provenire dai processi legiferativi dell'Ue, che dovrebbero rivedere responsabi-lità e oneri a carico delle piatta-forme. 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 lu-ce 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 irrever-sibile delle operazioni effettua-te tramite blockchain, infatti, rede difficile un vero e proprio meccanismo di reso», spiega An-drea Lensi Orlandi, partner di PwC TLS, «una soluzione a cui si è giunti in tempi molto re-centi 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 accuironti di attengra un de facta quirenti 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 cotezione dei propri assets IP e co-stringe gli avvocati a intrapren-dere nuove sfide finalizzate a ga-rantire la migliore tutela alle proprie clienti. Basti pensare al-le tematiche relative alla distri-buzione selettiva che vedranno probabilmente ulteriori svilup-rie correletti a puni i carreletti a proprie conpi correlati a nuovi canali di ven-dita nel metaverso. Le diverse questioni che hanno avuto ad og-getto la redazione delle note clausole che vietano ai distribu-tori di servirsi di determinate piattaforme per salvaguardare la propria immagine (con i rela-tivi limiti nel rispetto della con-correnza) potrebbero avere nuo-visviluppi dal momento che dal-le piattaforme e-commerce con natura di mera vetrina si sta avanzando verso veri e propri questioni che hanno avuto ad ogavanzando verso veri e propri centri commerciali virtuali do-ve oltre ad acquistare prodotti, si vivono esperienze interattive. Sempre maggiore sarà il ri-schio per le case di moda di per-dere quell'esclusività che carat-

dere quell'esclusività che carat-terizza i prodotti di lusso e i ca-nali di vendita».

Per Francesca Gesualdi, counsel di Cleary Gottlieb, un avvocato i taliano che assiste i players nell'industry del lusso e della moda, dovrebbe «avere fa-miliorità nor diversi interni dire. miliarità con diversi sistemi giu-ridici, avendo maturato una esperienza di studio (LL.M.) o lavoro in un paese di Common law o avendovi conseguito il tito-lo di avvocato (in aggiunta al tilo di avvocato (in agginito) tolo italiano), in modo sia da poter rappresentare e assistere il proprio cliente al meglio qualunque sia la sede della controver-



ItaliaOggi7

AFFARI LEGALI

Lunedì 17 Ottobre 2022 III

I canali di vendita on e off line aprono a nuove sfide legali

sia e/o la legge ad essa applicabi-le sia da riuscire ad anticipare i trend, i problemi o i temi, anche reputazionali o valoriali, che di-ventano via via rilevanti nelle diverse giurisdizioni; sapere in-dividuare e indirizzare il cliente verso i migliori strumenti per gestire le eventuali controver-sie transfrontaliere senza inter-prietaria. sie transfrontaliere senza interferire con il business; avere una conoscenza approfondita delle norme di diritto antitrust Ue che regolano la distribuzione; aggiornarsi costantemente sul-le tendenze ed evoluzioni in materia di metaverso e realtà virtuale, sia a livello fattuale che giuridico». Il retail ha avuto pesanti con-

seguenze in seguito alla pande-mia. Tra richieste di rinegoziazione dei canoni, rivisitazione delle dimensioni o chiusura dei negozi, i brand hanno dovuto ri-vedere le loro politiche. «Abbiamo assistito a una vera e pro-pria corsa all'implementazione di nuovi canali di vendita non fisici o, almeno, non del tutto fisici», spiegano Gianluca De Cri-stofaro ed Edoardo Calcater-ra di Lca Studio Legale: «al «classico» e-commercce, che ha, comunque, dovuto essere raffor-zato – in ragione dell'ampliazato – in ragione dell'amplia-mento della platea digitale, si sono affiancate soluzioni più ibride. È questo, ad esempio, il caso delle vendite attraverso app di messaggistica istanta-nea (es. Whatsapp) che consen-tivano ai sales assistant di far fa-re «un giro» al cliente in nego-zio, pur essendo a casa. In altri casi i brand hanno «mixato» l'esperienza dell'acquisto in ne-gozio con l'utilizzo di strumenti gozio 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 Eu-ropa, seguendo una tendenza ormai irreversibile, dall'altro, gli acquirenti stanno manifestan-do gradualmente entusiasmo a do 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 comdigitale, in un approccio di com-mercio c.d. unificato. Con l'unio-ne di online e offline, negli store sono disponibili molti più touchsono disponibili molti più touch-point di coinvolgimento, i riven-ditori possono migliorare il per-corso 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'enoca post-pandemile sfide dell'epoca post-pandemi-

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



Paola Nunziata ta maggiore. «Di conseguenza,

sono aumentati anche i pericoli.

spiegano Silvia Doria, part-ner, Camilla Pozzi e Giaco-

mo Vacca, associate, di De Berti Jacchia, «rischi di con-

traffazione, fenomeni distorsivi ed illeciti, così come la comples-

sità 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 ruo-lo fondamentale nella promozio-ne e diffusione dei prodotti tra i

consumatori e che necessitano

di supporto legale ad hoc. Si ca-pisce, dunque, come le novità dettate dalla pandemia abbia-

no profondamente cambiato le esigenze dei consumatori e, di ri-flesso, l'attività dei principali

player, con conseguente necessi-tà di adeguare le tutele e l'exper-tise legale alle nuove dinamiche

Tra gli effetti della pandemia nel settore della moda va segna-lata la crescente attenzione alle

tematiche relative alla sostenibilità. «Si pensi all'utilizzo sem-pre più frequente di materiali ri-

ciclati e al ripensamento dei processi per una gestione ottimale degli stock al fine evitare spre-chi», spiega Paola Nunziata, partner dello studio Cms e re-

sponsabile del dipartimento di proprietà intellettuale, «In un

tale contesto appare di tutta evi-denza come le problematiche le-gali che le aziende che operano

oggi nel campo della moda si tro-

vano a fronteggiare siano le più varie: si spazia, infatti, dalle problematiche relative alla con-

trattualistica e al diritto della proprietà industriale, a quelle relative al diritto dei consuma-

tori e delle nuove tecnologie fino

alle problematiche inerenti la protezione dei dati e le temati-

Sempre più i clienti richiedo-no ai legali di essere consulenti business oriented. «Questo feno-

meno è trasversale a molte aree industriali», afferma Gabriele Girardello, partner di Pavia e

Ansaldo. «In questo contesto la 'grande migrazione' delle azien-de di moda dal mondo retail al mondo dell'e-commerce ha costi-

tuito un importante banco di prova per il mercato legale, per-ché si sono dovute unire alle

competenze classiche, in parti-

colare in materia di compraven-dita e distribuzione internazio-

nali, questioni in tema di diritti

che Esg»



Gabriele Girardello

del consumatore, normativa sui dati, diritto della concorrenza e. soprattutto, diritto della pro-prietà 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 di verse questioni che i brand do vrebbero considerare. «Come la tutela dei diritti di proprietà in-tellettuale nel mondo virtuale», spiega **Rita Tardiolo**, counsel di **Bird & Bird**, «e l'attivazione di servizi di monitoraggio effica-ci e una strategia ad hoc per identificare e prevenire qualsia-si tentativo di contraffazione dei propri marchi e più in gene-rale di violazione dei diritti di esclusiva sugli asset IP. Anche la sensibilità per temi di sosteni-bilità è cresciuta in modo esponenziale: le aziende del lusso so no 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 promuove-re i loro prodotti, devono assicu-rarsi che tali dichiarazioni siano basate su prove vere, perti-nenti e scientificamente verifi-cabili, che assicurino una chiara comprensione di quale aspet to del prodotto o dell'attività si riferisca il beneficio ambientale dichiarato Quando la sostenibilità viene

utilizzata come mera strategia di comunicazione, senza che al-le affermazioni dell'azienda corrispondano reali caratteristi-che di eco-sostenibilità dei pro-pri prodotti, i brand potrebbero incorrere nella cosiddetta pratica del «green washing». Aspetto che, come spiega Ida Palom-bella, partner di Deloitte Lepetia, partner di Delotte Le-gal è già di per sé censurabile -e sanzionabile - in base al qua-dro normativo applicabile alle pratiche commerciali scorrette. In generale, claim quali «soste-nibile», «green», «amico dell'am-bionts», «solorica», a pon ada biente», «ecologico», se non ade guatamente circonstanziati 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 pubbli-co e possono essere censurati e sanzionati dalle autorità competenti, anche in base all'attuale quadro normativo di riferimen-

Dopo la riapertura dei nego-



Daniela De Pasquale

zi, 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 onli on venduta e i interazione oninne. «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 attenciona alla competiti capalicabi. zione alla normativa applicabizione alla normativa applicabi-le, vista come elemento per me-glio proteggere il valore del brand, il patrimonio informati-vo, i diritti di privativa e, di con-seguenza, la condivisione del va-lore della compliance come fattore reputazionale e competiti-

Per **Barbara Sartori**, part-ner 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 omni-channel. Il processo d'acquisto si articola attraverso numerosi punti di contatto, sia fisici che digitali: il cliente può individua-re un prodotto sui social net-work, 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 distri-butiva e l'organizzazione dei

Nell'ultimo biennio, si è irreversibilmente affermato un mo-do omnicanale di comunicare, acquistare e percepire valore. «Í punti vendita sono evoluti a me-dia e viceversa, mentre Dcx e commercio unificato sono divencommercio unincato sono diven-tati gli imperativi dei trend di ri-presa», spiega **Stephanie Ro-telli**, fondatore di **Cosmole-gal.** «Molti brand del made in Italy hanno saputo capire che le tecnologie non sono solo veicoli premium di promozione dell'in-novazione e della creatività ita-liane, ma lo strumento privilegiato per creare e rendere acces sibili esperienze digitali coinvol-genti, positive e sicure, sfidare lo strapotere dei mercati online e, soprattutto, ammaliare e mantenersi rilevanti presso la propria clientela, da quella più esperta a quella di nuova ge

razione. Si sono quindi focalizza-ti su informazioni e valori da comunicare, in termini di qualità di prodotto, patrimonio e soste-nibilità 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 tradi-

mento dei canan venduta tradizionale apre alla multicanalità/omnicanalità», afferma Francesco Ferrara, managing partner dello studio Pepe & Associati, «e alla ricerca di soluzioni diversificate che punsoluzioni diversificate che pun-tino a raggiungere o a essere raggiunti dal cliente tramite ca-nali digitali, preservando – per quanto possibile - la tutela del brand e la customer experience. Il ripensamento dei canali di vendita è legato, oltre che al pro-ceitt di guartagese la proposito di mantenere le proprie quote di mercato, anche alla vo-lontà di intercettare la clientela che nell'e-commerce vede il proprio canale di acquisto per como-dità di approccio, disponibilità di prodotti e maggiore competi-tività sui prezzi. Da un punto di vista legale la filiera distributi-va si è dovuta evolvere e la normativa in tale ambito si è trova-ta a dover disciplinare l'imple-mentazione dell'e-commerce come canale di vendita in tutte le sue recenti varianti ed evoluzio-ni digitali».

Secondo Daniela De Pa-

squale, partner di Ughi e Nun-ziante «molto dibattuto in que-sto 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 que-sto senso. Inoltre, i negozi e le sfilate si sono spostati nel metaverso e la crescente gamifica-tion della moda sta portando al-la creazione di modelli destinati a vestire solo gli avatar. I più rinomati brand stanno già provve-dendo alle registrazioni per pro-muovere i propri prodotti in questo ambiente e si sono già verificati anche alcuni tentativi di re-gistrazione abusiva di marchi

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 han-no strutturato appositi diparti-menti con esperti con competen-ze multidisciplinari come IP

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