

Cattedra

---

RELATORE

---

CORRELATORE

---

CANDIDATO

Anno Accademico

## Indice

SCENEGGIATURA .....	4
INTRODUZIONE.....	4
SCENA PRIMA .....	5
SCENA SECONDA.....	6
SCENA TERZA .....	8
CONCLUSIONE.....	9
PAPER ILLUSTRATIVO .....	12
I MARCHI E LE CREAZIONI DI MODA.....	12
La tutela dei marchi dei c.d. <i>creatori del gusto e della moda</i> .....	12
I marchi di forma nel campo della moda .....	15
CONCORRENZA SLEALE NELLA MODA .....	19
La contraffazione.....	19
Disciplina sulla concorrenza.....	21
L’imitazione servile.....	23
La concorrenza parassitaria .....	25
Concorrenza, accordi verticali, <i>e-commerce</i> e caso <i>Sisley vs Amazon</i> .....	27
PARTICOLARITA’ DEI DISEGNI E MODELLI APPLICATI ALLA MODA .....	29
L’importanza dell’aspetto esteriore dei prodotti .....	29
L’estetica nella moda .....	31
Le tutela europea ai disegni e modelli di moda .....	32
Caso <i>Padra vs Nau</i> .....	33
Diritto d’Autore .....	35
Caso <i>Moon Boots</i> .....	36
Dalla centralità del disegno o modello a quella del marchio.....	38
IL CASO LOUBOUTIN.....	40
Il caso <i>Louboutin vs Van Haren</i> .....	40
Il caso <i>Louboutin vs YSL</i> .....	44
Possibilità o meno di registrare un singolo colore come marchio.....	46
Funzionalità utilitaristica ed estetica .....	47
Validità del marchio della suola rossa di <i>Louboutin</i> ai sensi del <i>Lanham Act</i> .....	48
LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO INDUSTRIALE DELLA MODA.....	50
Lo stile distintivo.....	50

Riproposizione di uno stesso motivo .....	50
Riproposizione di un elemento in diverse varianti riconducibili ad unità .....	51
Riproposizione di elementi e motivi diversi riconoscibili come unitarie per un <i>fil rouge</i> che le accomuna.....	51
Le nuove frontiere .....	52
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>55</b>



## SCENEGGIATURA

### INTRODUZIONE

“...Perché il vestito spesso rivela l'uomo”

Amleto, Shakespeare

*[Morph Sequence Effect → dall'uomo primitivo con la pelliccia, passando per l'uomo che cambia il suo aspetto esteriore dipingendo il suo corpo, ai primi vestiti, fino alla moda dei giorni nostri]*

VOICE OVER: L'uomo ha sempre avuto l'esigenza di coprirsi per poter sopravvivere. Da un mero bisogno primario si è passati, nel corso del tempo, al fenomeno di espressione artistica che oggi chiamiamo “Moda”. Ma dalle pellicce degli uomini primitivi agli abiti di lusso moderni, cos'è cambiato?

*[Contrapposizione di un uomo primitivo e di una modella]*

Come alcuni animali che cambiano il proprio aspetto esteriore in base alle situazioni per nascondersi, camuffarsi o mettersi in mostra, la moda è diventata una combinazione di suoni, forme, colori e simboli, in grado di realizzare obiettivi di comunicazione propri dell'essenza dell'uomo e a cui il diritto ha progressivamente iniziato a garantire protezione. Ma a cosa il diritto ritiene di dover dare valore?

SPEAKER\_01: Certamente la moda di oggi va ben oltre la semplice necessità di coprirsi ed è ormai da secoli che i vestiti non rispondono più ad una mera esigenza funzionale. C'è un *quid pluris*, un qualcosa in più, che nelle pellicce dell'uomo primitivo non c'era: il bisogno di identificarsi e di sentirsi identificati.

VOICE OVER: Un'esigenza che l'uomo moderno ha sviluppato sempre di più, a cui oggi non può rinunciare e che alimenta la sua esistenza.

Ma quando è nata questa esigenza? E come interviene il diritto per proteggerla?

## SCENA PRIMA

*[Video Dipinti raffiguranti l'Inghilterra nel '500]*

VOICE OVER: Nell'Inghilterra del Cinquecento furono emanate delle ordinanze sulla produzione della lana che imponevano tipo, colore, tagli predeterminati. La domanda non guidava il mercato, che risultava standardizzato e unitario e la moda non rappresentava affatto un mezzo di espressione.

Un giorno, però, fu importato un nuovo materiale tessile deciso a rivoluzionare per sempre il modo di vestirsi: il cotone.

SPEAKER\_02: L'importazione del cotone, che non era vincolato come la lana alle ordinanze precedenti, fece tumultuare la fantasia della domanda, perché l'individuo si sentì libero di identificarsi nella scelta di forme, colori, stoffe, lunghezze e tutto ciò che riguardava i suoi abiti.

Sempre più, ogni consumatore iniziò a scegliere il produttore che, meglio degli altri, era in grado di rispondere al proprio bisogno di identificarsi per originalità, lusso, prezzo, idea...

SPEAKER\_01: Dal canto loro, i produttori, che più si distinguevano dalla concorrenza, interpretarono il modo di essere dei loro clienti e, mentre assecondavano i loro gusti, li formavano, avvicinando sempre più il loro bisogno di identificarsi allo stile dei prodotti che offrivano.

*[Video Rivoluzione Industriale]*

VOICE OVER: La necessità dei produttori di distinguersi dalla concorrenza si accrebbe nel Settecento quando, con la rivoluzione industriale, il mercato mutò: con l'ingresso delle macchine, la produzione si facilitò e aumentò il numero fornitori di beni e servizi che offrivano ai consumatori una miriade di prodotti equivalenti.

*[Contrapposizione di tanti video durante il disegno di abiti (bozzetti), di cui uno o più si differenziano dalla massa]*

SPEAKER\_02: Le imprese avevano bisogno di altri fattori, oltre al prezzo competitivo, per vincere la concorrenza. Nel settore della moda, ciò si tradusse in sempre più originali capi e marchi d'impresa. La capacità di distinguersi e di creare un prodotto nuovo<sup>1</sup> consentiva ai consumatori di identificarsi in quell'insieme di valori comunicati dal marchio o capo e, proprio grazie alle caratteristiche distintive e nuove, riconoscevano facilmente l'impresa nel mercato.

SPEAKER\_01: Fu proprio questa la scintilla che per il fenomeno della moda richiese l'intervento del diritto.

## SCENA SECONDA

VOICE OVER: Per tutelare la distintività e gli sforzi creativi delle imprese, da cui dipende la percezione del consumatore e, quindi, le sue scelte identitarie, il primo intervento necessario fu l'introduzione di una disciplina sulla concorrenza. Furono prese in considerazione tutte le situazioni di slealtà concorrenziale, che in un contesto come quello della moda, oltre che dell'industria in generale, sarebbero assai nocive:

*[contrapposizione di prodotti simili o identici, difficili da distinguere, per rappresentare la confusione]*

SPEAKER\_02: fenomeni contraffattori che generano confusione sull'origine dei prodotti o servizi e di imitazione servile tali da indurre a pensare che prodotto originale e imitato provengono dalla stessa impresa; atti di denigrazione o di appropriazione di pregi, con cui il concorrente sfrutta il lavoro altrui; tutti i fenomeni contrari alla correttezza professionale, tra cui quei comportamenti di chi mediante uno o più gesti di riproposizione delle scelte organizzative e commerciali si appropria parassitariamente del risultato di mercato altrui. Inoltre, vietò i monopoli come quello della tessitura della lana.

VOICE OVER: Nel prevedere una disciplina specifica per i prodotti industriali il legislatore tenne conto delle diverse necessità dei settori e, con riferimento alla moda, badò bene che i suoi prodotti restano sul mercato per poco tempo, che spesso non supera una stagione e per i quali la registrazione risulterebbe troppo dispendiosa<sup>2</sup>. Per questo

---

<sup>1</sup> Capacità distintiva e novità.

<sup>2</sup> Si fa riferimento al "considerando" 16 Regolamento 6/2002.

motivo si formulò una tutela per disegni o modelli, anche se non registrati, per un periodo di tre anni dalla prima divulgazione. Al contrario, i prodotti che acquistano molto successo e restano nel mercato anche oltre la semplice stagione possono essere registrati da cinque a 25 anni.

E qualora un abito necessiti di una protezione ancora più ampia è possibile cumulare la precedente disciplina con quella prevista dal diritto d'autore.

*[video stilisti come Coco Chanel, Rei Kawakubo, Martin Margiela]*

SPEAKER\_01: La moda ha sempre aspirato ad essere assimilata all'arte ed il confine tra le due è sempre stato molto labile.

*[Stivali Moon Boots – articoli sull'estensione del diritto d'autore ai doposcì]*

I doposcì Moon Boots, ad esempio, sono protetti come una forma d'arte.

*[Video dei Moon Boots al Museo del Louvre]*

VOICE OVER: Per il giudice fu decisiva la circostanza che nel 2000 i Moon Boots furono scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale e, per questo motivo, esposti nello stesso.

Essi “costituiscono un esempio di come il design industriale possa talvolta portare l'arte, [...] nell'ambito del quotidiano” e il fatto che essi potessero essere considerati una vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere epoca e di “storicizzare” in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca.

*[Video di persone che indossano marchi di Valentino, Chanel, Gucci che risaltano rispetto alla massa]*

SPEAKER\_01: Infine, fu protetto il valore identificativo del segno con cui il produttore identifica il suo prodotto e sé stesso, ovvero il marchio.

SPEAKER\_02: Nel parlare di valore identificativo del marchio ci si riferisce non solo alla capacità del segno di collegare un bene alla “identità commerciale” del suo autore e, quindi, alla fonte imprenditoriale di appartenenza che, altro non è, che la tradizionale “funzione distintiva” attribuita ai marchi;



*[Video di un consumatore che guarda una vetrina/negozio e rimane suggestionato dal marchio]*

ma anche la sua forza suggestiva, ovvero quella capacità attrattiva che i marchi possiedono e che gli permette di farsi riconoscere e attrarre facilmente i consumatori.

### **SCENA TERZA**

VOICE OVER: Proprio grazie alla loro forza suggestiva, i marchi hanno acquisito un potenziale incredibile. Soprattutto quelli famosi, sono diventati dei simboli di *charme*, lusso, eleganza e, insieme alle creazioni più famose, hanno continuato sempre più a soddisfare e rappresentare i bisogni identitari dell'uomo.

SPEAKER\_01: Un momento fondamentale in tal senso si può considerare il passaggio dalla sartoria artigianale al *prêt-à-porter*, dal cui fenomeno si rimarcò pure la netta distinzione tra l'*Haute Couture* da un lato e la moda di massa dall'altro.

I capi pronti d'alta moda fecero da apripista alla vendita dei prodotti "di massa" che ne portano la griffe.

Essi approdarono anche in settori merceologici diversi, così come i settori estranei cercarono di far entrare il proprio marchio anche nel settore della moda.

*[Esempi di prodotti di abbigliamento e accessori Pirelli e Ferrari]*

*[Due capi pressoché identici, di cui uno porta un marchio rinomato]*

VOICE OVER: Ciò consentiva di rafforzare i marchi e trasmettere l'identificazione per mezzo di essi a masse sempre più grandi, tanto che si spostò la centralità dal disegno o modello al marchio, determinando una nuova tendenza del consumatore di guardare e farsi guidare dal marchio, anche davanti a molto modelli simili.

*[Carrellata di vecchie icone e simboli di moda nel passato, tra cui pellicce, primi tailleur, ecc.]*

SPEAKER\_02: Ma qual è la moda con cui ci identifichiamo oggi? Ciò che ieri poteva avere nessun valore identificativo e che, pertanto, era irrilevante per il diritto, oggi può averlo acquisito.

*[Immagini e video marchio Louboutin]*

SPEAKER\_01: Come si spiega che il marchio di Louboutin consistente in una suola rossa sia considerato un marchio in Europa e negli Stati Uniti? Perché una suola rossa può avere valore identificativo?

*[Contrapposizione scarpe con soles nere e beige e quelle di Louboutin]*

VOICE OVER: Essendo i consumatori abituati ad imbattersi in soles nere o beige, attraverso l'uso, ormai ricollegavano la suola rossa nelle scarpe col tacco da donna al famoso stilista francese. Circostanza che ha dimostrato la sussistenza della capacità distintiva. Questo requisito risulta, pertanto, connesso alla percezione dei consumatori di considerare un segno come riconducibile ad un'impresa, quindi, di ciò che può distinguere, identificare e rappresentare.

SPEAKER\_01: Tale connessione ha un riscontro fondamentale sulla realtà dato che consente a qualsiasi simbolo, colore, suono, forma, motivo, anche quello più inimmaginabile, di essere tutelato come segno distintivo, proprio come è successo alla suola rossa di Louboutin, considerata dalla Corte di Giustizia europea come un marchio di posizione e protetto dalla Corte d'Appello statunitense mediante l'istituto del Trade Dress.

## **CONCLUSIONE**

*[Greca di Versace, "Burberry Check", geometrie di forme e colori di Pucci, colori dei tessuti di Missoni, fantasie eclettiche dei tessuti di Roberto Cavalli, fantasie di Desigual]*

SPEAKER\_02: La giurisprudenza, già intervenuta per fornire protezione non tanto alla singola creazione ma il valore complessivo dello "stile distintivo" di un'impresa di moda, adesso inizia ad occuparsi della tendenza dei creatori del settore di ideare il *total look*.

VOICE OVER: Il *look* di un'impresa può considerarsi come un bene tutelabile? In termini di "stile" o "gusto", che ripercussioni si avrebbero sugli accordi tra imprese istaurati molti anni prima, opposti alla tendenza in questione, in quanto, gli imporrebbero di non produrre e commerciare prodotti funzionalmente indispensabili al *total look*?

*[Mascherine griffate create in occasione dell'emergenza Covid-19]*

SPEAKER\_01: Al giorno d'oggi, il marchio non è solo il segno distintivo che più di tutti ha acquistato forza distintiva e attrattiva, ma spesso anche che la giustificazione di un prezzo di mercato assai più elevato, tale da poterlo definire di lusso, anche su prodotti di prima necessità, il cui acquisto non è funzionale ad un bisogno, né riduce la possibilità di soddisfarlo.

SPEAKER\_02: L'acquisto è simbolico ed è strettamente collegato all'affezione che si instaura su un marchio, ormai il segno distintivo più forte, che diventa un mezzo fondamentale per soddisfare questo bisogno insito nella natura dell'uomo: l'identità.

*[Evoluzione del modo di identificarsi fino ai nostri giorni]*

Come ci identifichiamo cambia nel tempo: questa fa della moda un'industria che si evolve continuamente e richiede una protezione da parte del diritto che a sua volta si evolve continuamente in modo coerente.



## PAPER ILLUSTRATIVO

### I MARCHI E LE CREAZIONI DI MODA

I marchi e le creazioni di moda sono sempre stati considerati da dottrina e giurisprudenza come dotati di un potenziale particolare. La loro propensione è sempre stata quella di rispondere ai bisogni identitari dei consumatori, tant'è vero che l'acquisto di un prodotto di moda non è strettamente funzionale al bisogno di coprirsi o vestirsi, ma va ben oltre questo. Secondo una dottrina, il fenomeno "moda" riguarda la creazione di identità, in quanto, l'immagine di un'impresa va oltre le singole creazioni e le colloca in un ideale più ampio, capace di influenzare il pubblico; il consumatore, tramite il marchio, percepisce il capo come appartenente all'impresa (se il marchio è in grado di richiamare l'idea identitaria) e, se a capo di quest'ultima c'è un celebre stila, allora collega la creazione a "qualcosa di bello"<sup>3</sup>.

#### **La tutela dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*.**

Il potenziale dei marchi e delle creazioni di moda era percepito da dottrina e giurisprudenza già da molto tempo. Infatti, sebbene la tutela "*allargata*" o "*ultra-merceologica*" prevista per i marchi che godono di rinomanza fu concessa con la riforma della Legge marchi del 1992, in realtà, già prima di essa, la giurisprudenza aveva iniziato a riconoscere una tutela più ampia, rispetto a quella "normale", ad una categoria di marchi celebri accomunati dal fatto che i loro titolari, *creatori del gusto e della moda*, tendevano ad acquistare notorietà nei loro settori merceologici di provenienza e poi la estendevano ad altri settori.

Essendo marchi del settore della moda e del lusso, la loro presenza richiamava concetti di eleganza, *charme*, prestigio, raffinatezza. I prodotti di moda contrassegnati da questi marchi svolgevano un ruolo che andava ben oltre la funzionalità, infatti, la stessa

---

<sup>3</sup> BOGNI Mariangela, Dott.ssa di ricerca di Diritto Industriale nell'Università di Parma, Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione, in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pag. 329-330.

giurisprudenza riconobbe la loro connessione con “*la soddisfazione di un bisogno estetico o di prestigio*”<sup>4</sup>.

Dunque, i giudici, nonostante le critiche della dottrina<sup>5</sup>, cominciarono a riservare a questi marchi una tutela particolare, dando vita ad una categoria a sé stante, quella marchi dei *c.d. creatori del gusto e della moda*.

Tenendo conto che questi marchi venivano considerati dalla generalità dei consumatori come una categoria imprenditoriale, ritenuta come omogenea, sebbene includesse prodotti diversi che avevano in comune la caratteristica di rispondere al bisogno estetico o di prestigio e in cui la firma dell'autore svolgeva un ruolo fondamentale, la giurisprudenza giunse a valutare come affini dei prodotti che, nonostante si presentassero come diversi, erano stati contrassegnati da un marchio identico a quello celebre, nel chiaro tentativo di approfittare del prestigio del primo che apparteneva a quella categoria di marchi dei *creatori del gusto e della moda*. Divenne chiara la necessità di fornire una protezione più adeguata a questi segni sottoposti a usurpazioni frequenti, per garantire anche il loro valore e avviamento. Per proteggere i prodotti in questione, per i giudici non era necessario che si verificasse il rischio di confusione con i prodotti tramite i quali veniva posta in essere l'usurpazione, in quanto, anche qualora non ci fosse confondibilità tra essi, quasi sempre l'impresa titolare del marchio celebre veniva danneggiata nella sua immagine e nel suo valore.

Per queste ragioni, la giurisprudenza creò la categoria dei marchi dei *c.d. creatori del gusto e della moda*, per fornire una tutela più adeguata che garantisse protezione anche nei settori merceologici diversi da quelli di appartenenza del marchio.

Tra i marchi celebri annoverati in questa categoria, che gli permise di godere di una tutela *ultra-merceologica* tale da giustificare la contraffazione dei marchi identici utilizzati da

---

<sup>4</sup> Trib. Milano, 30 maggio 1974, in Riv. Dir. Ind., 1983, II, pagg. 223 ss. (caso Biki): “*non può negarsi che la notorietà indiscussa del marchio Biki per individuare una specie di prodotti di moda caratterizzati dall'apporto personale dell'attrice opera come premessa di fatto per ampliare la tutela fino a vietare l'uso dello stesso marchio come segno distintivo del salotto fabbricato dalla convenuta*”. Si tratta, dunque, di uno dei primi casi in cui, occupandosi di un marchio celebre (di moda), il Tribunale di Milano sostenne che la notorietà del marchio costituiva una premessa di fatto della tutela allargata.

<sup>5</sup> Tra questi FRANCESCHELLI, Sui marchi d'impresa, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. 218 ss., in cui negò l'autonomia concettuale ai marchi del gusto e della moda.

soggetti terzi, ci furono: il marchio “Cartier”<sup>6</sup>, famoso per i suoi gioielli, e il marchio “Rochas”<sup>7</sup> per i profumi, entrambi protetti in questo contesto fino all’ambito dell’abbigliamento; invece, mentre il Tribunale<sup>8</sup> aveva concesso tale tutela al marchio “Krizia”, solitamente apposto su prodotti di biancheria per la casa, profumi, pelletteria confezioni per donna ecc., e la estese alle tappezzerie e ai prodotti murali, considerati affini dal giudice per la loro propensione a soddisfare il bisogno estetico di raffinatezza, prestigio ed eleganza, più tardi la Corte d’Appello<sup>9</sup> escluse l’affinità tra mobili d’arredamento e maniglie per porte e finestre, dunque, escluse la contraffazione del celebre marchio, in quanto nella sua opinione la categoria di marchi dei *creatori della moda e del gusto* era troppo incerta per determinare l’ambito di tutela.

Allo stesso modo, però dopo l’intervento della riforma del ’92, nel caso “Vogue” marchio usato dal XIX secolo dal gruppo editoriale Condè Nast per contrassegnare la rivista di moda divenuta assai famosa, mentre il Tribunale<sup>10</sup>, aveva esteso la tutela agli occhiali, che erano stati prodotti e commercializzati da Luxottica, sulla base della considerazione che per il consumatore medio il marchio sia in grado di richiamare valori come buon gusto ed eccellenza e il marchio della convenuta era utilizzato per prodotti rientranti, come il primo, nel settore dei *creatori della moda e del gusto*, la Corte d’Appello<sup>11</sup>, invece, escluse la contraffazione, in quanto il marchio attoreo era sempre stato utilizzato nel settore dell’editoria, invece quello della convenuta si poteva ritenere “a vocazione tipicamente «monoproduttiva»”, considerazione che permettevano di sostenere che il consumatore medio non avrebbe associato il marchio attore Vogue ai prodotti del settore dell’ottica. Sempre la Corte criticò il ricorso operato dal giudice di prime cure alla tesi della categoria dei marchi dei *creatori del gusto e della moda* per valutare i confini del settore merceologico con lo scopo di determinare l’ambito di tutela del marchio celebre.

---

<sup>6</sup> Trib. Milano, 6 novembre 1978, in Riv. Dir. Ind., 1983, II (caso Cartier).

<sup>7</sup> Trib. Roma, 26 febbraio 1982, in GADI, 1528.

<sup>8</sup> Trib. Milano, 14 aprile 1986, in GADI, 2033 (caso Krizia), in cui affermò che l’ambito di tutela del marchio si debba estendere a tutti i casi in cui i prodotti imitati: “*si riconducono ad un settore produttivo (quello dei creatori della moda e del gusto) rispetto al quale prodotti anche merceologicamente differenziati vengono percepiti in modo unitario, in quanto accomunabili sotto il profilo dell’emanazione da un identico centro creativo, dall’appartenenza ad un ‘filone’ dal gusto e dallo stile esclusivo*”.

<sup>9</sup> App. Milano, 6 novembre 1990, ivi, 2574.

<sup>10</sup> Trib. Milano, 18 febbraio 1995, in GADI, 2943.

<sup>11</sup> App. Milano, 18 luglio 1995, in GADI, 3432.

In ogni caso, è possibile concludere che i marchi in questione furono probabilmente i primi a godere della nuova tutela fornita dal legislatore, ma che già era stata utilizzata per gli stessi dalla giurisprudenza che aveva ben chiare le necessità nonché le potenzialità delle imprese del settore.

### **I marchi di forma nel campo della moda**

Il problema dei marchi di forma nella moda è assai frequente e ostico, in quanto, l'impedimento del "valore sostanziale", previsto dall'art. 9 c.p.i. e dalla corrispondente norma de Regolamento sul Marchio Comunitario, inteso come forma che incide sulle decisioni di acquisto del bene, che viene scelto o preferito ad un altro dello stesso genere proprio in virtù del suo aspetto (generando, quindi, un vantaggio competitivo), è particolarmente rilevante nel settore in cui l'estetica gioca un ruolo fondamentale.

Secondo una dottrina autorevole, nel settore della moda la forma va protetta sia nella sua funzionalità al raggiungimento di un risultato tecnico, sia per il pregio estetico che essa è in grado di conferire e che, quindi, costituisce uno strumento di attrattiva<sup>12</sup>. Essendo la componente estetica particolarmente presente in tale campo, la giurisprudenza tende a interpretare restrittivamente il requisito del valore sostanziale, per evitare di ampliare troppo la portata del divieto.

Nel caso affrontato dalla Commissione dei Ricorsi EUIPO<sup>13</sup>, il giudicante ha considerato valida la registrazione come marchio di forma della fibbia delle scarpe dea *maison* Ferragamo, in quanto, costituiva esclusivamente un ornamento del prodotto e non essendo particolarmente gradevole o attrattiva, dato che, in quest'ultimo caso, non sarebbe stato valido. Inoltre, ha specificato che la forma delle creazioni di moda deve essere tale da portare i consumatori ad associare il prodotto alla fonte imprenditoriale di appartenenza.

Nel settore della moda, i marchi di forma più spesso oggetto di controversie sono le borse. Non a caso, le borse Kelly e Birkin di *Hérmès* furono oggetto di non poche controversie giudiziali in Italia e nel mondo. In alcune controversie, è stata riconosciuta la validità dei

---

<sup>12</sup> TAVASSI Marina, Presidente della Corte d'Appello di Milano, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pp. 335-341.

<sup>13</sup> Ferragamo c. UAMI, 3 maggio 200.



marchi di forma, in quanto, secondo il giudice, “*la particolare forma della borsa Kelly non è affatto forma funzionale potendo le borse avere le forme più svariate e fantasiose*” e la forma della chiusura della borsa possiede un valore esclusivamente ornamentale, che non conferisce valore sostanziale al prodotto<sup>14</sup>.

Nello stesso senso si è espressa un’altra giurisprudenza che ha riconosciuto l’acquisto della capacità distintiva delle forme delle borse di *Hérmes*, sulla base del fatto che esse ormai siano associate dai consumatori immediatamente con l’immagine della casa di *Hérmes*, aventi, dunque, “*elevato carattere distintivo*”<sup>15</sup>.

Il giudice fiorentino, invece, ha ritenuto che i marchi di forma, consistenti nella forma delle borse di *Hérmes*, fossero nulli per assenza del carattere distintivo, in quanto, secondo lo stesso, “*la forma idonea a diventare marchio è quella che [...] non ha un intrinseco carattere distintivo*”, perché “*la forma idonea a svolgere il ruolo di marchio quella che non presenta in sé requisiti di originalità, di attrattiva e richiamo per la clientela, perché da un lato essa riceverebbe già una sua tutela, limitata nel tempo, in base alla disciplina dei disegni e modelli e dall’altro, darebbe comunque, in maniera sufficientemente ostativa, valore sostanziale al prodotto*”<sup>16</sup>, in questo modo riconoscendo in via generale che la capacità distintiva di un marchio di forma possa essere solo acquisita mediante l’uso e non anche intrinseca.

La maison francese *Hermés* fu protagonista di una controversia anche nello Stato della California, quando la stessa ha sporse denuncia contro *Emperia Inc.*, *Anne-Sophie Inc.* (*ASI*), e *Top’s handbg Inc.*, tre società “sorelle” appartenenti allo stesso gruppo, accusate di aver commercializzato knock-off del modello *Birkin* a dei rivenditori online. Essendo il modello *Birkin* tra i più famosi, il cui prezzo parte da \$ 8000 ma può superare anche i \$100.000 ed avendo le convenute venduto le borse contraffatte a prezzi all’ingrosso che variano dai \$15 ai \$20, furono accusate di aver sfruttato la reputazione di *Hermés* e danneggiato il suo nome e la sua integrità, oltre che di aver generato confusione nei consumatori. Il giudice stabilì che i marchi in questione rispondevano a tutti i requisiti richiesti per la registrazione del *trade dress*, (novità, capacità distintiva e non

---

<sup>14</sup> Trib. Torino, 17 marzo 2008 (ord.).

<sup>15</sup> Trib. Roma, 30 agosto 2007.

<sup>16</sup> Trib. Firenze, 20 ottobre 2016, inedita.

funzionalità) che gli permettevano di godere della tutela prevista dal Lanham Act, che conferisce al titolare il diritto e il potere di vietare a terzi di usare gli stessi in altre produzioni. Inoltre, rilevò la somiglianza tra i prodotti del ricorrente e delle parti resistenti, e accertò l'effettiva contraffazione del marchio Birkin da parte delle convenute.

Come chiarito da una dottrina<sup>17</sup>, anche i tessuti utilizzati dalle *maison* possono costituire marchi di forma, in quanto, in tale espressione vengono fatti rientrare oltre che gli oggetti tridimensionali, anche quelli bidimensionali “intrinsecamente connessi al prodotto”. Su questa scia, il Tribunale dell'Unione Europea si è espresso in merito al tessuto *damier* di Louis Vuitton e ha stabilito che anche ai marchi figurativi, costituiti dalla rappresentazione bidimensionale del prodotto o della forma di una parte di esso, va applicata la disciplina dei marchi tridimensionali, nonché tutta la giurisprudenza in proposito, perché essi non sono indipendenti dall'aspetto del prodotto<sup>18</sup>.

Ovviamente, anche i segni bidimensionali sono sottoposti al vaglio dell'impedimento previsto dall'art. 9 c.p.i., ovvero quello del valore sostanziale, infatti, il giudice milanese ha dichiarato la nullità del disegno floreale “Flora” dello stilista Accornero, applicato ai *foulards* e borse Gucci, perché “*in esso l'elemento estetico è preponderante su quello distintivo, e tale da determinare la scelta del consumatore proprio per la sua funzione ornamentale*”<sup>19</sup>.

Nel 2016, la giurisprudenza<sup>20</sup> ha negato a Bottega Veneta la registrazione di marchio di forma per un motivo costituito da strisce di pelle intrecciate. Il giudice ha ritenuto che la forma del prodotto fosse necessaria per conseguire un risultato tecnico e ha escluso che il motivo aveva assunto capacità distintiva. Tra l'altro, nel caso di marchi di forma, la capacità distintiva sussiste qualora la forma si discosti “*in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, assolvendo la sua funzione essenziale d'indicatore di*

---

<sup>17</sup> LA ROCCA Francesca, I marchi di forma nel campo della moda, Nota a App. Firenze sez. spec. Impresa 9 giugno 2016, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, fasc. 2, pt. 2.

<sup>18</sup> Trib. UE, 21 aprile 2015, T-359/12 e T-360/12 Louis Vuitton *damier*, in Riv. dir. ind. 2015, II, 328, con nota di Androietti, Commento alle decisioni del Tribunale dell'Unione Europea sul motivo *Damier* di Louis Vuitton.

<sup>19</sup> Trib. Milano, 2 maggio 2013, in Foro it., 2013, 2997.

<sup>20</sup> Trib. Firenze, 9 giugno 2016.

*origine*<sup>21</sup>, dato che il consumatore medio non la percepisce immediatamente come indicatrice di origine dei prodotti.

Per sintetizzare quanto detto finora, potremmo dire che gli operatori del settore della moda cercano di registrare i propri prodotti come marchi di forma, per accedere ad una tutela più forte rispetto a quella dei disegni o modelli. La giurisprudenza ha chiarito che anche particolari forme di borse possono costituire un marchio di forma, allorquando esse siano dotate di capacità distintiva tale da distinguere le stesse dai prodotti della concorrenza. Ciò che va sottolineato è il confine che intercorre tra le due tutele e cioè tra quella dei marchi di forma e quella prevista per i disegni e modelli in materia di moda. In essa, la componente estetica gioca un ruolo rilevante e se la forma stessa svolge una funzione prevalentemente estetica, tale da essere determinante nelle scelte d'acquisto dei consumatori, essa non è idonea ad essere registrata come marchio di forma. Allo stesso modo, è necessario che la forma sia dotata di capacità distintiva e non sia necessaria per raggiungere un risultato tecnico. Piuttosto, gli operatori della moda possono accedere alla tutela prevista per disegni e modelli.

---

<sup>21</sup> Trib. Milano, 20 novembre 2012, in *De Jure*, 2014, II, 42 e in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 6007. Il principio in questione è ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza comunitaria. Si possono citare: Corte di Giust. UE, 20 ottobre 2011, C-344/10P e C-345/10P, Freixenet; Corte di Giustizia Ue, 13 settembre 2011, C-516/10P, Hans Peter Wilfer; Corte di Giustizia UE, 4 ottobre 2007, C-144/06P, Henkel; Trib. UE, 21 aprile 2015, T-359, Louis Vuitton.

## CONCORRENZA SLEALE NELLA MODA

Creatività, innovatività e originalità caratterizzano per definizione il settore della moda e del design che vive di *trend* e tendenze stagionali, necessariamente di ispirazione per i *competitors*. Non a caso, i professori universitari statunitensi Kal Raustiala e Christofer Springman hanno teorizzato “*The Piracy Paradox*”<sup>22</sup>, il paradosso della pirateria, una tesi in base alla quale i prodotti di moda sono peculiari, in quanto, vengono acquistati non solo per la loro funzione di “coprire, vestire” ma, anche per la loro capacità di dire qualcosa sull’acquirente. Essi rispondono al bisogno di identificarsi o di sentirsi identificati e, proprio per questo, accentuano la loro desiderabilità e il loro valore tramite la loro diffusione.

Dunque, secondo il paradosso della pirateria “*le tendenze della moda verrebbero consolidate e si rinnoverebbero più rapidamente proprio grazie all’esistenza di tali imitazioni che avrebbero pertanto il compito di diffondere la nuova tendenza rendendola alla portata di tutti i portafogli in una missione di “democratizzazione” della moda tale per cui la tendenza invecchia prima e viene rapidamente sostituita con una nuova dai designer delle marche più prestigiose*”<sup>23</sup>. Questo, però, non vuol dire che sia lecito imitare a libero piacimento i prodotti altrui e violare i diritti di proprietà industriale e intellettuale<sup>24</sup>. Piuttosto, appare necessario un regime di proprietà intellettuale flessibile, in grado di bilanciare tutti gli interessi in gioco.

### La contraffazione

Sebbene l’ordinamento abbia fornito tutele alla proprietà intellettuale e industriale (brevetti, marchi, segreti commerciali, disciplina su disegni e modelli e concorrenza

---

<sup>22</sup> RAUSTIALA Kal e SPRIGMA, Christopher Jon, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*. Virginia Law Review, Vol. 92, p. 1687, 2006; UCLA School of Law Research Paper No. 06-04.

<sup>23</sup> FANO Edoardo, Tutela del "design" nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti, in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pp. 354-360.

<sup>24</sup> Roberta di Camerino, raccontò che Coco Chanel l’avesse vista piangere, in quanto, un concorrente che le aveva copiato una borsetta, e che l’avesse consolata con queste parole: «Non piangere adesso ma quando smetteranno di copiarci».

sleale), la contraffazione rappresenta ancora oggi una minaccia per l'economia nazionale, comunitaria e globale.

La contraffazione è un fenomeno gravissimo che consiste nella vera e propria usurpazione del lavoro altrui, spinto dall'esigenza dei consumatori di beneficiare *“dell'effetto segnaletico e di appartenenza ad un gruppo” di un'immagine positiva, senza pagare il prezzo, di solito molto elevato, [...] del prodotto o della marca “di moda” che dà appunto origine all'effetto segnaletico e di appartenenza*<sup>25</sup>.

In Italia, la contraffazione rappresenta un terribile problema che costa quasi mezzo punto di PIL. La Guardia di Finanza, impegnata nella lotta alla contraffazione, ha riportato come nel 2012 sono stati più di 100 milioni i prodotti contraffatti sequestrati, 10.572 i responsabili denunciati e 45 le piattaforme web illecite oscurate in quanto utilizzate per il commercio dei prodotti contraffatti<sup>26</sup>. Purtroppo, questi dati, già di per sé allarmanti, rappresentano solo una parte (quella conosciuta e certificata) del fenomeno assai più grave quale la contraffazione rappresenta.

La moda è molto soggetta a questo fenomeno. Basti pensare ai tantissimi prodotti di lusso dotati di un'elevata capacità attrattiva, come ad esempio le borse e scarpe Gucci, che si lasciano desiderare dai consumatori di tutto il mondo i quali, non potendosi permettere, **partecipano** al fenomeno della contraffazione. Ciò ha due effetti non indifferenti:

- Da un lato il consumatore che compra tali prodotti accetta il fenomeno illecito e negativo (accettazione dell'illecito).
- Dall'altro ne condivide i vantaggi in termini di “ricavo” inteso come risparmio sul prezzo (condivisione del vantaggio illecito).

Ciò non accadrebbe in altri settori nei quali vengono in rilievo dei valori fondamentali e irrinunciabili (ad esempio la salute) come in quello farmaceutico: il consumatore difficilmente direbbe di sì ad una medicina contraffatta sapendo di mettere a repentaglio il proprio benessere psico-fisico. Ma, in realtà, quello che probabilmente i consumatori non conoscono è tutto ciò che sta dietro alla contraffazione: gestione da parte di

---

<sup>25</sup> POZZO Barbara e JACOMETTI Valentina, Fashion law, Giuffrè, 2016, p. 15-16.

<sup>26</sup> A. MAIETTA, Il diritto della moda, G. Giappichelli Editore, 2018.

organizzazioni criminali che evadono, non rispettano le norme di sicurezza e magari sfruttano soggetti deboli, incanalate in fenomeni di traffici di droga e riciclaggio di denaro, portando ingenti proventi alla criminalità organizzata. Ad oggi, ciò è stato facilitato dall'avvento di Internet, in quanto, i consumatori acquistano consapevolmente o inconsapevolmente merce contraffatta in siti web a prezzi bassi e non.

### **Disciplina sulla concorrenza**

L'attuale sistema di proprietà industriale potrebbe essere classificato nel seguente modo:

- La tecnica viene protetta mediante l'istituto del brevetto;
- L'estetica tramite la disciplina per i disegni e modelli;
- La distintività mediante il marchio;
- La creatività attraverso il diritto d'autore.

Gli istituti appena citati costituiscono un importantissimo patrimonio delle imprese, che permettono alle stesse di godere e sfruttare dei diritti nascenti dal loro lavoro. Il legislatore, inoltre, ha pensato di coronare questo sistema di tutela con la previsione della disciplina sulla concorrenza, che inibisce da un lato i comportamenti confusori, dall'altro consente alle imprese di avere una qualche forma di tutela contro gli illeciti anche qualora i loro segni/prodotti non possiedano i requisiti per accedere a quelle "tipiche", inoltre, protegge i consumatori nei confronti di comportamenti mendaci, denigratori e attributivi di pregi altrui posti in essere da parte di chi non ne abbia il diritto.

Si ritiene che il contesto storico-politico che segue possa essere considerato come una svolta per la tutela della libera concorrenza.

Nell'Inghilterra del XVI e XVII secolo, la produzione della lana era alla base dell'economia<sup>27</sup> e, i sovrani, nel caso di specie Elisabetta I Tudor, emanarono diverse ordinanze inerenti alla produzione della stessa. Essi, infatti, erano disposti a sacrificare

---

<sup>27</sup> BOWDEN, Peter J. *The Wool Trade in Tudor and Stuart England - Economic History, Ancient, Medieval and Modern*. Londra: Routledge, 2006.

qualsiasi classe sociale pur di venire incontro alle esigenze di questo settore<sup>28</sup>. In queste ordinanze, furono imposti: tipo, colore e tagli predeterminati, basati, come già detto, esclusivamente sulle esigenze dei produttori della lana. Si parla, infatti, di “**politiche industriali**”, messe in atto dai monarchi Tudor (Enrico VII ed Elisabetta I), per intendere delle strategie dello Stato con lo scopo di aiutare alcune imprese o categorie<sup>29</sup>. Era un contesto in cui, non era la domanda a guidare il mercato e non c’era spazio per la libera espressione nel contesto della moda, come mezzo per raccontare la propria identità.

La situazione si ribaltò completamente quando fu importato il cotone, che non era vincolato, come la lana, a queste ordinanze. Ciò fece tumultuare la fantasia della domanda, in quanto, l’individuo si sentì libero di identificarsi come voleva, scegliendo forme, colori, stoffe, lunghezze, tagli, pesantezza dei propri abiti.

A ciò seguì necessariamente che il produttore veniva scelto dal mercato, sulla base della sua capacità di rispondere al bisogno di identificarsi, su parametri di originalità, lusso, costo, idea, colore, ecc. Nacque così una vera e propria **industria dell’identità**.

Il produttore, in grado di distinguersi, iniziò a orientare lui stesso il mercato, inducendo un bisogno di identificarsi conforme allo stile del suo prodotto.

Il produttore, quindi, iniziò ad interpretare il modo di essere dei destinatari e, mentre ne assecondava i gusti, li formava.

Situazioni come quella lana, posero alla luce la necessità di abolire ogni forma di monopolio per dare spazio alla libera concorrenza. Per tutelare la distintività e gli sforzi creativi delle imprese, da cui dipende la percezione del consumatore e, quindi, le sue scelte identitarie, dunque, il diritto intervenne mediante l’introduzione di una disciplina sulla concorrenza. Furono prese in considerazione tutte le situazioni di slealtà

---

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> BALAAM David N., DILLMAN Bradford, *Introduction to International Political Economy*. Sesta Edizione. Londra: Routledge, 2013.

concorrenziale, che in un contesto come quello della moda, oltre che dell'industria in generale, sarebbero assai nocive.

La disciplina nazionale, di cui agli artt. 2598 e ss. c.c., offre protezione contro fenomeni confusori e non, imitativi e parassitati, che, purtroppo, riguardano la moda molto più che altri settori, in virtù delle sue caratteristiche quali la continua innovazione e rinnovamento creativo.

La tutela prevista dal n.1 dell'art. 2598 c.c. prevede un generale divieto di determinare confusione sul mercato ed è estesa a tutti i segni distintivi, compresi quelli "tipici" per i quali è prevista una tutela specifica. Ciò è confermato dal fatto che il testo dell'articolo sia "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi..." il che appare come un tentativo di concorrere con tali tutele, non di derogarle<sup>30</sup>. Per i segni distintivi non registrabili si potrà, invece, invocare la sola applicazione della disciplina della concorrenza sleale. Affinché sia possibile applicare l'appena citata disciplina avverso atti di concorrenza sleale confusori è necessario che il prodotto sia dotato di capacità distintiva tale per cui lo stesso sia ricollegato ad una determinata fonte imprenditoriale.

Per quanto concerne, invece, la fattispecie prevista dal n. 2 dell'art. 2598 c.c., ovvero l'appropriazione di pregi, in materie di moda si è soliti ricondurre in questa fattispecie il fenomeno della "diluzione" del marchio. In realtà, si tratta di un linguaggio improprio, dato che non ci si riferisce ad un marchio vero e proprio. Piuttosto, riguarda il caso ben frequente in cui le *maison*, principalmente le più famose, utilizzano più segni che, sebbene diversi, possano essere ricondotti ad un'unitarietà e che si ripetono nelle diverse creazioni e, per questo, si parla di "stile". Esempi sono le fantasie di Desigual. Trattandosi di ipotesi non registrabili, considerata l'eterogeneità, lo stile viene ultimamente protetto all'interno della tutela in questione.

### **L'imitazione servile**

Un discorso a parte merita di esser fatto in riferimento alla seconda ipotesi prevista dal n.1 dell'art. 2598 c.c. ovvero l'imitazione servile. Tale espressione è utilizzata per definire la "*riproduzione delle forme esteriori dei prodotti altrui (ad esempio, confezione,*

---

<sup>30</sup> UBERTAZZI L. C., Concorrenza sleale e pubblicità, Padova: Cedam, 2008, p. 48.



*rivestimento o anche l'aspetto complessivo del prodotto), attuata in modo da indurre il pubblico a supporre che i due prodotti – l'originale e l'imitato, provengono dalla stessa impresa*"<sup>31</sup>. Già la sua definizione consente di comprendere quanto la tutela in questione sia essenziale nel contesto delle creazioni di moda.

Nel settore della moda, infatti, la dottrina osserva che, con riferimento a questa fattispecie, l'illiceità è basata sulla ricorrenza di forme "capricciose", elementi di originalità non riconducibili a scelte necessarie per motivi funzionali<sup>32</sup>. In virtù di tale premessa, la giurisprudenza<sup>33</sup> ha riconosciuto l'imitazione servile di una borsa a forma di casa di Braccialini, in quanto, la borsa del concorrente riprendeva elementi stilistici quali lo stile architettonico tipico dei *cottage* inglesi ed altri, tali da essere considerati dal giudice come un indice della volontà imitativa.

Più tardi, lo stesso giudice<sup>34</sup> ha riconosciuto sussistente l'imitazione servile in cui caso in cui protagoniste erano le calzature Converse. La concorrente ne aveva ripreso il marchio a forma di stella, la suola bianca attraversata da una striscia di colore scuro, la punta in plastica bianca. Anzi, in realtà, in questo caso il giudice ha stabilito la sussistenza di tutte le condotte illecite previste dall'art. 2598 c.c.: il segno (art. 2598 n.1 c.c.), sfruttamento di nome e fama (art. 2598 n. 2 c.c.) e condotta contraria alla correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.).

Invece, un'altra giurisprudenza<sup>35</sup>, occupatasi di una controversia riguardante le scarpe Superga, ha stabilito che: "*Può assumere rilevanza un carattere distintivo della forma del prodotto, il quale, anche se non idoneo ad essere tutelato come marchio di forma, tuttavia sia tale da individuare la provenienza del prodotto da una determinata impresa*". Il giudice ha operato una valutazione d'insieme che gli ha permesso di accertare la portata

---

<sup>31</sup> CAMPOBASSO, G. F., Diritto Commerciale 1 - Diritto dell'impresa, UTET Giuridica, 2017, p. 252.

<sup>32</sup> POZZO Barbara e JACOMETTI Valentina, Fashion law, VARESE E. e BARABINO S. (a cura di), 2016, Giuffrè, p. 104; ma anche CARUSO G., La protezione delle creazioni di moda, in Dir. Aut., 2014, p. 409.

<sup>33</sup> Trib. Milano, 19 aprile 2011, inedita.

<sup>34</sup> Trib. Milano, 29 ottobre 2014, inedita.

<sup>35</sup> Trib. Torino, 24 maggio 2013.

confusoria anche in presenza di caratteri differenti, non idonei, però, ad evitare la confusione né in sede d'acquisto, né successivamente (in termini di *post-sale confusion*).

### **La concorrenza parassitaria**

La concorrenza parassitaria rappresenta un illecito particolarmente dannoso, soprattutto nel settore della moda, perché, chi la realizza, si appropria di quegli elementi essenziali o vitali del settore, quali la creatività, l'innovazione e l'originalità altrui<sup>36</sup>. Chi la attua gode di vantaggi davvero rilevanti in termini di economia di tempo, costi, sforzi creativi, semplicemente copiando il lavoro di chi è giunto a quei risultati dopo anni di indagini di mercato, campagne pubblicitarie, investimenti, ecc.

Per comprendere la portata della fattispecie in questione, pare opportuno analizzare brevemente l'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Essa fu teorizzata per la prima volta, come “*concorrenza parassitaria*”, nell'ambito dell'art. 2598, n. 3 c.c. nel 1956 da R. Franceschelli<sup>37</sup>, che analizzò la giurisprudenza fino a quel periodo.

Caratteristica essenziale è la continuità dell'azione imitativa nel tempo, che non deve essere necessariamente confusoria, ma deve coinvolgere tutte o quasi le iniziative imprenditoriali del concorrente, ad esempio riprendendo i diversi elementi della linea di produzione (quantità) o del singolo “pezzo forte” (qualità)<sup>38</sup>.

La Cassazione se ne occupò espressamente per la prima volta nel 1962<sup>39</sup>, descrivendo la concorrenza parassitaria come un “*cammino continuo e sistematico (anche se non integrale), essenziale e costante sulle orme altrui, perché l'imitazione di tutto o quasi quello che fa il concorrente, l'adozione di ogni sua nuova iniziativa [...] è contrario alle regole che presiedono l'ordinato svolgimento della concorrenza*”. Elaborò, quindi, un orientamento giurisprudenziale in base al quale si soleva reprimere la concorrenza

---

<sup>36</sup> TAVASSI Marina, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pp. 335-341.

<sup>37</sup> FRANCESCHELLI R., Concorrenza Parassitaria, in Riv. Dir. ind. 1956, I, 265 e ss.

<sup>38</sup> Cfr. TAVASSI Marina, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pp. 335-341.

<sup>39</sup> Cass. 17 Aprile 1962, n. 752.

parassitaria, ai sensi dell'art. 2598, n.3 c.c., cosiddetta "diacronica", ovvero il comportamento di chi illecitamente ripropone, in maniera sistematica e continua nel tempo, le iniziative imprenditoriali altrui, traendone vantaggio concorrenziale e profitti<sup>40</sup>. Questa particolare fattispecie era stata delineata con uno specifico scopo: evitare il rischio di introdurre un divieto troppo vasto, che si traducesse in posizioni di monopolio e, quindi, un rischio per la libera concorrenza, a tutela della quale l'art. 2598 era stato previsto.

Più tardi, nel 1984, la Cassazione<sup>41</sup> intervenne nuovamente sul tema ed estese il raggio d'azione della concorrenza parassitaria alla cosiddetta "sincronica", il cui elemento essenziale non è quello temporale (la continuità nel tempo), ma quello quantitativo<sup>42</sup>. Pertanto, rientrava in quest'ambito il comportamento di chi, anche per mezzo di singoli comportamenti o un comportamento complessivo, posti in essere contemporaneamente o in una sola volta, imitava sistematicamente il lavoro altrui<sup>43</sup>.

Più di recente, nel 2012, una giurisprudenza<sup>44</sup> ha individuato un'ipotesi di concorrenza parassitaria nel compimento di un unico atto, in quanto, "*idoneo a realizzare la sleale adozione sistematica del complesso delle scelte organizzative e commerciali*". Invece, il Tribunale di Bologna<sup>45</sup> si è espresso sull'illiceità della stessa, sostenendo che "*nell'ipotesi in cui l'imitazione sistematica di iniziative imprenditoriali altrui è illecita giacché cagiona una potenziale alterazione del meccanismo concorrenziale, concretatasi nell'appropriazione del risultato di mercato conseguito grazie all'organizzazione dell'impresa concorrente*".

Seguendo tale orientamento, un altro giudice<sup>46</sup> ha sostenuto che l'illecito concorrenziale, nella specie l'ipotesi di concorrenza parassitaria, è configurato dall'assenza di autonomia

---

<sup>40</sup> Cfr. TAVASSI Marina, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pp. 335-341.

<sup>41</sup> Cass. 17 novembre 1984, n. 5852.

<sup>42</sup> DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, Milano, 2009, 300 e ss.

<sup>43</sup> Cfr. TAVASSI Marina, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pp. 335-341.

<sup>44</sup> Trib. Torino, 21 Maggio 2012.

<sup>45</sup> Trib. Bologna, ord. 17 Luglio 2009.

<sup>46</sup> Trib. Milano ord., in sede di reclamo 23 febbraio 2012, inedita.

e originalità di iniziative imprenditoriali rispetto al concorrente e, per l'appunto, sistematicamente imitate, per cui si verifica l'alterazione del meccanismo concorrenziale.

In sintesi, ad oggi, sembra che giurisprudenza abbia superato la distinzione tra concorrenza parassitaria diacronica o sincronica e inquadri in tale fattispecie lo sfruttamento del lavoro e creatività altrui, sia che avvenga in una pluralità di atti, sia per mezzo di un unico comportamento globale. Infatti, in materia di moda, il giudice d'appello<sup>47</sup>, riformando in parte la sentenza di primo grado, nel caso Gucci-Guess, ha accertato la sussistenza di atti di concorrenza parassitaria, sebbene la soccombente Guess non avesse riprodotto una singola collezione di moda o posto in essere condotte imitative protratte nel tempo. Il giudice, piuttosto, ha stabilito che: *“le tecniche e gli accorgimenti messi in atti atto dal concorrente Guess sono tali da evitare la piena confondibilità dei segni di questa impresa con la concorrente Gucci, ma in una visione d'insieme appare evidente la costante tensione imitativa dei motivi di Gucci che si manifesta in atti che se presi singolarmente non integrano la contraffazione, ma nella reiterazione nel tempo integrano una violazione dei principi della correttezza professionale”*.

### **Concorrenza, accordi verticali, e-commerce e caso Sisley vs Amazon**

Il settore della moda è, inoltre, interessato da alcuni profili rilevanti per il diritto della concorrenza, ovvero gli accordi tra case produttrici e distributori, definiti “accordi verticali”. Quest'ultimi potrebbero contenere delle obbligazioni contrattuali in contrasto con la disciplina della concorrenza, definite “restrizioni verticali”. Nel campo della moda sono due i più famosi: la distribuzione esclusiva e selettiva.

L'evoluzione tecnologica ha costretto le imprese a tutelarsi anche in contesti diversi, come in quello online. Ciò è accaduto ad esempio al marchio (di moda) di lusso Sisley che ha ottenuto protezione della giurisprudenza<sup>48</sup>, il quale per la prima volta si pronunciò in materia di contratto di distribuzione selettiva e dovette stabilire se la commercializzazione, da parte di un marketplace come Amazon, di prodotti di lusso in un contesto di inserti pubblicitari di prodotti appartenenti a fasce di mercato più

---

<sup>47</sup> App. Milano, 15 febbraio 2014.

<sup>48</sup> Trib. Milano, ord. 9 luglio 2019.

economiche, possa considerarsi un atto lesivo del prestigio e dell'immagine dei prodotti di lusso e del marchio.

Il giudice si trovò a valutare l'applicabilità del principio di esaurimento, che costituisce una restrizione all'esercizio del diritto di esclusiva di cui godono i titolari dei diritti di proprietà industriale. Tramite questa decisione (e qui è chiara la sua importanza), ci fu modo di trattare i presupposti di liceità della distribuzione selettiva e dei casi in cui il marchio, apposto su prodotti di lusso, venga violato se distribuito da chi, anche acquistando i prodotti da licenziatari o altri soggetti autorizzati, comunque non rientri nella rete di distribuzione selettiva e non possieda i requisiti previsti per i soggetti rientranti in quest'ultima, ledendo così l'immagine di lusso e il prestigio dei prodotti e del marchio.

Come stabilito dalla Corte di Giustizia<sup>49</sup>, i contratti di distribuzione selettiva costituiscono un "*motivo legittimo*" che consente di disapplicare il principio di esaurimento, qualora si tratti di un prodotto di lusso e vi sia non un mero danno potenziale, ma un concreto danno all'immagine del lusso o del prestigio del prodotto e del marchio, come conseguenza della commercializzazione da parte dei soggetti che non rientrino nella rete distributiva. In questo caso, il titolare di marchio può opporsi alla commercializzazione dei propri prodotti, mediante l'azione di contraffazione, nei confronti di tutti i soggetti al di fuori della propria rete.

Il Tribunale di Milano, sulla scorta di quanto stabilito dalla CGE, giudicò il contratto di distribuzione selettiva come un motivo legittimo che esclude l'applicazione del principio di esaurimento. Così facendo, rese legittima l'azione di contraffazione di Sisley nei confronti di Amazon.

Per la prima volta, dunque, un marchio di lusso si è trovato a dover agire a tutela della propria reputazione nel contesto *online* e nei confronti di un *marketplace* come Amazon. La decisione del Tribunale è la prima di quella che probabilmente sarà una lunga serie.

---

<sup>49</sup> Corte Giust. UE, 23 aprile 2009.

## **PARTICOLARITA' DEI DISEGNI E MODELLI APPLICATI ALLA MODA**

Fino alla rivoluzione industriale, con la quale si sviluppò la produzione di massa, la tecnica era considerata più importante dell'estetica. Più tardi, si iniziò ad avvertire l'esigenza di curare anche l'aspetto estetico dei prodotti. Alcuni movimenti artistici spinsero verso questa direzione, come quello britannico "Arts & Crafts" e il tedesco "Bauhaus". La tendenza generatasi fu quella di creare prodotti caratterizzati da due componenti: funzionalità e gradevolezza estetica. La scuola Bauhaus fu la perfetta espressione della commistione tra arte, artigianato e produzione industriale e tra gli scopi principali c'era quello: *"di ideare oggetti di qualità prodotti in serie, in cui avessero grande rilevanza gli aspetti di carattere estetico-artistico, la funzionalità e gli aspetti tecnologici relativi alla scelta dei materiali e ai costi dei processi produttivi. Il design industriale assunse quindi un importante ruolo sociale, in quanto mirava alla diffusione di oggetti esteticamente e funzionalmente validi ma il più possibile economici, al fine di elevare per tutti la qualità della vita"*<sup>50</sup>.

L'aspetto estetico divenne via via un elemento ulteriore in grado di caratterizzare il prodotto di design, insieme ai tradizionali elementi come ricerca, sviluppo e innovazione e così si crearono le basi dell'*industrial design*, così come oggi lo conosciamo.

### **L'importanza dell'aspetto esteriore dei prodotti**

L'importanza dell'estetica si accentuò nel mercato attuale, nell'ambito del quale opera una quantità indeterminata di fornitori di beni e servizi che offrono ai consumatori una miriade di prodotti equivalenti. Questi fornitori, ovvero le imprese, hanno ormai raggiunto alti e simili livelli tecnologici e, pertanto, hanno bisogno di altri fattori, oltre al prezzo competitivo, per vincere la concorrenza. In molti settori, pertanto, essi scelgono di puntare sull'aspetto esteriore dei propri prodotti (strategie *design driven*). Per i prodotti di *industrial design*, l'aspetto esteriore, oltre a rappresentare la personalità e la creatività

---

<sup>50</sup> V. NAPOLETANO, L'industrial design, Loescher Editore S.r.l. – 2010.

della fonte imprenditoriale di appartenenza (l'autore), svolge anche una funzione attrattiva.

Questo si amplifica ancora di più se si pensa al mercato globale, in cui potenze come l'Europa e gli Stati Uniti si trovano e dover competere con concorrenti come la Cina e, in generale, l'Asia in cui il costo della manodopera e l'intero peso fiscale sono molto bassi; condizioni che gli consentono di offrire prezzi sempre competitivi con poche difficoltà.

In più, nei giorni nostri, ma ormai da molto tempo, i consumatori tendono ad acquistare non solo per soddisfare i bisogni primari: come sostenuto da Fabris<sup>51</sup>, l'acquisto di un prodotto può essere funzionale a comunicare la propria identità e il proprio *status*, può servire a comunicare stati d'animo, sistemi di valori e stili di vita, può indicare la volontà di essere parte di un gruppo, o al contrario il proprio desiderio di distinguersi dalla massa. Per questi motivi, le aziende cominciarono ad investire sull'estetica, la quale divenne una vera e propria strategia aziendale per conquistare i mercati ormai saturi di prodotti e fornitori.

Inoltre, quello che viene definito “consumatore postmoderno”<sup>52</sup> mira ad esprimere il suo senso estetico, il possesso di buon gusto, la volontà di avere a propria disposizione cose belle. Essendo la forma dell'oggetto il primo elemento con cui il consumatore viene in contatto e che potrebbe suscitare la sua attenzione, allora per le imprese divenne fondamentale puntare su di essa. Investire sull'innovazione estetica divenne il primo passo per il successo sul mercato<sup>53</sup>.

La forma dei prodotti si è caricata di un vero e proprio valore commerciale, essendo sia mezzo di riconoscimento (distintività), sia mezzo di attrazione, risultato di investimenti non indifferenti. Per il diritto, proteggendo l'estetica, si fornisce tutela al lavoro di tutti gli operatori economici in gioco.

In Europa, prima di arrivare ad un'armonizzazione della tutela prevista per la forma dei prodotti, i vari Stati accordavano *all'industrial design* alternativamente la protezione del

---

<sup>51</sup> FABRIS, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 19.

<sup>52</sup> MONSEAU, Good Design: A proposal for the Proper Protection of Market-Entry industrial Design, 2010, p. 7.

<sup>53</sup> MONTANARI, Industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore, in Riv. dir. ind., 2010, 7.

diritto d'autore o del brevetto per modello di utilità. Prediligendo quello che viene definito “*market approach*”, si prese in considerazione, nella scelta della tutela, il valore delle forme e, in particolare, l'impatto esercitato da queste nel mercato e, quindi, non solo il loro valore estetico. Allora, per giungere a questo risultato, il legislatore europeo è intervenuto più volte in materia ed è possibile citare: il Libro Verde della Commissione europea sulla tutela giuridica del disegno industriale<sup>54</sup>, la Direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli e, per ultimo, il Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari.

Sulla scia di quanto detto, nel quattordicesimo considerando della Direttiva comunitaria n. 98/71/CE, è stato fissato il principio in base al quale per ricevere protezione, non è necessario che l'aspetto di un prodotto abbia un valore estetico essendo sufficiente la capacità della forma di staccarsi dalle forme precedenti, a prescindere dalla sua gradevolezza estetica<sup>55</sup>.

### **L'estetica nella moda**

Nel settore della moda, che per eccellenza gira attorno all'aspetto estetico, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale. Esso condivide con l'*industrial design* quelle esigenze di protezione di tutti quegli sforzi economici, di tempo e di risorse che sono necessari per raggiungere risultati in termini di innovazione e successo commerciale: sforzi che meritano di essere protetti. Per molto tempo è stato aperto il dibattito sulla natura della moda, in quanto, alcuni ritenevano che dovesse esser fatta rientrare nel campo dell'artigianato, altri dell'arte. Ovviamente, si trattava di una questione importante, dato che i riscontri che ne derivavano erano fondamentali in termini di conseguente protezione legale da accordare. La risoluzione è derivata probabilmente dalle scelte dei consumatori, dettate sia dal contesto socioculturale, sia da tutti i cambiamenti in termini di stile e qualità di vita: la sempre crescente domanda di nuovi prodotti di abbigliamento, scarpe, accessori non deriva più da bisogni essenziali o

---

<sup>54</sup> COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni industriali, giugno 1991, Doc. III/F/5131/91.

<sup>55</sup> BOSSHARD, Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova” privativa sul design, in Contr. Impr., 2003, 306.



funzionali. Essi rispondono a bisogni identitari ed emozionali. Ciò si riflette sul peso della moda nell'economia europea, infatti, nel documento di lavoro dei servizi dal titolo "*Scelte strategiche per la competitività dell'industria europea della moda: punto di incontro tra produzione e creatività*", la Commissione europea affermò che: "*La moda è parte del modo di vivere Europeo: si fonda sul patrimonio culturale e sulla creatività europei. L'industria europea della moda costituisce una vasta parte dell'economia creativa e rappresenta il punto di incontro tra l'attività produttiva e la creatività*"<sup>56</sup> e, per questi motivi, sarebbe stato necessario intervenire per salvaguardare gli interessi del settore, incentivare la creatività e innovazione, mediante strumenti di protezione adeguati a tutelare il suo *know-how*.

### **Le tutela europea ai disegni e modelli di moda**

Il legislatore comunitario, conscio dell'esigenza di intervenire a tutela dei settori industriali, adottò il Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.

Nell'ambito dello stesso, tenne conto delle necessità di tutti i settori, tra cui la moda. Non a caso, nel "considerando" 16 sostenne che: "*Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria [...]*". La categoria di settori menzionata comprende sicuramente quello della moda, caratterizzato dalla transitorietà (o stagionalità) delle collezioni che, a differenza del passato, rimangono in vita solo per pochi mesi. Per tali prodotti sarebbe inutile iniziare i lunghi e dispendiosi processi di registrazione. Dunque, fu prevista una specifica protezione per il design non registrato.

Diversamente, ci sono prodotti per i quali non è possibile prevedere il successo commerciale e, pertanto, risulterebbe impossibile decidere *a priori* se registrare o meno

---

<sup>56</sup> COMMISSIONE EUROPEA, Documento di lavoro dei servizi della commissione, Scelte strategiche per la competitività dell'industria europea della moda: punto di incontro tra produzione e creatività, Bruxelles, 5 ottobre 2012, SWD (2012) 284 final 2, 1.

il design. Per quest'ultimi, fu previsto il c.d. *anno di grazia*, nell'ambito del quale l'impresa può decidere se effettuare o meno la registrazione con efficacia retroattiva.

Proprio in materia di creazioni di moda, il Tribunale di Napoli<sup>57</sup> ha ritenuto che la tutela prevista per i modelli ornamentali, sia particolarmente idonea in questo campo. Secondo il giudice le creazioni di moda, ideate da quella categoria di “designers” definiti stilisti, destinate all'abbigliamento, agli accessori e alla soddisfazione dell'esigenze del gusto e dell'eleganza<sup>58</sup>, non costituiscono arte applicata all'industria per carenza del requisito essenziale della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto e, pertanto, non possono essere ricondotte alla nozione di marchio sia pure nel senso di segno distintivo fondato sulla norma e dunque devono essere tutelate tramite il brevetto per modello ornamentale<sup>59</sup>.

### **Caso Padra vs Nau**

Negli anni '50, insieme alle gonne a ruota o a matita, i pantaloni a sigaretta e i primi jeans, era in voga il modello di occhiali “Butterfly”, reso famoso da Audrey Hepburn. Sessanta anni dopo, questo modello costituiva ancora fonte di ispirazione di designer come Prada e NAU che, più o meno nello stesso periodo e rispettivamente tra il 2009 e il 2011, avevano presentato al pubblico due modelli, “Postcard” di Prada e “Lollipop” di NAU, molto simili tra loro.

Prada decise di agire in giudizio contro NAU, sostenendo la violazione del proprio modello ai sensi dell'art. 11 del Reg. n. 6/2002/CE, che tutela i disegni o modelli non registrati per un periodo di tre anni, dalla data della prima divulgazione purché essi siano stati opportunamente portati a conoscenza del pubblico, oltre che in possesso dei requisiti di novità e individualità. Il giudice ritenne sussistenti entrambi i requisiti, che resero il modello attoreo meritevole di tutela e in particolare: la novità, in quanto nessun modello

---

<sup>57</sup> Trib. Napoli 22 giugno 1996.

<sup>58</sup> Si vuole evidenziare che il giudice ha tenuto conto della soddisfazione del gusto e dell'eleganza dei consumatori, che farebbe pensare, almeno a chi scrive, ad un richiamo, seppur implicito e in altri termini, al bisogno di identificarsi o di sentirsi identificati.

<sup>59</sup> Con l'introduzione del Codice della Proprietà Industriale ad opera del d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, il legislatore ha distinto gli istituti dei disegni e modelli (in passato chiamati *modelli ornamentali*) che hanno ad oggetto innovazioni nel campo dell'estetica, la gradevolezza dell'aspetto esteriore del prodotto e fanno leva sul gusto, proporzioni, colore dai i modelli di utilità. Oggi, infatti, disegni e modelli non sono più soggetti a concessione di brevetto, come era previsto in passato, ma a registrazione.

identico era stato divulgato prima e il carattere individuale dato che il modello “Postcard” era capace di suscitare un’impressione generale diversa sull’utente informato, rispetto alla moltitudine di operatori che hanno ispirato i loro modelli all’eyewear design degli anni ’50, perché il colore degli occhiali fluorescente era insolito per quel particolare modello. Invece, con riferimento al modello di NAU, il giudice ritenne che non fosse in grado di suscitare una *different overall impression*, date le differenze irrilevanti tra i due modelli e, quindi, fu considerato una copia pedissequa del modello di Prada, addirittura realizzata in mala fede.

La convenuta avrebbe potuto godere dell’eccezione prevista dall’ art. 19, comma 2 del Reg. n. 6/2002/CE, se avesse dimostrato di non aver avuto conoscenza di quel modello e di aver ideato il proprio in maniera del tutto autonoma. Ma il giudice milanese asserì che non era ragionevolmente possibile pensare che NAU, azienda specializzata nel settore dell’ottica, non avesse avuto conoscenza dell’evento, prima della messa in produzione del suo modello, a maggior ragione se si pensa al grande risalto mediatico e pubblicitario avvenuto in quei giorni.

Dunque, mentre il modello “Postcard” fu ritenuto un valido *unregistered design*, la condotta di NAU fu considerata dal giudice concorrenzialmente sleale, in quanto, gli ingenti investimenti pubblicitari realizzati da Prada per promuovere il suo prodotto furono sfruttati indebitamente da NAU per trarne vantaggio. Allora condannò NAU al risarcimento dei danni a favore di Prada, tenendo conto dei mancati profitti, dei danni di immagine e dei danni causati agli investimenti pubblicitari dovuti all’attività illecita posta in essere dalla stessa.

Questo caso fu importante in quanto furono affrontate, grazie ad esso, delle tematiche molto rilevanti per il settore della moda. Il Tribunale di Milano, affrontando la questione sull’eccezione di cui all’art. 19 del Reg. 6/2002/CE, chiarì che per stabilire la priorità di un disegno o modello, bisogna prendere in considerazione la data in cui esso fu presentato agli operatori di settore (quindi anche nel contesto di una sfilata, come nel caso di Prada) e non solo quando esso viene inserito al mercato. Così, sancì l’importanza della divulgazione (e della data della stessa nel territorio dell’Unione) per poter invocare validamente un diritto su un *unregistered design*.

Inoltre, e, soprattutto, fu discusso il tema dell'ispirazione ai *trends* di moda. Il giudice chiarì che, sebbene si possa considerare lecito ispirarsi a tali *trends* (pratica ormai generalmente accettata e comune nel settore in questione e, in generale, in quelli creativi), ci debba essere un giusto equilibrio tra le diverse esigenze: il diritto di chi voglia sfruttare i benefici della propria creatività per un periodo di tempo determinato e la necessità di salvaguardare la libertà di reinterpretare egli altri soggetti, con lo scopo di far trarre beneficio a tutta la collettività.

## **Diritto d'Autore**

Alcuni disegni industriali potrebbero essere dotati di un livello creativo tale da permettergli di accedere alla protezione prevista dal diritto d'autore<sup>60</sup> e di cumularla con quella prevista per disegni e modelli. Si tratta di una tutela molto più lunga (70 anni dalla morte dell'autore) e non sono previste formalità costitutive (il diritto sorge con la creazione dell'opera). Tale disciplina particolare è stata prevista dal legislatore per tutelare quelle opere che “*compenetrano in un medesimo oggetto i due valori estetico e rispettivamente funzionale*”<sup>61</sup>, tendenza per eccellenza dei prodotti di moda. In realtà, però, si tratta di una disciplina il cui accesso non è così semplice, a causa dei requisiti (in particolare il valore artistico) previsti dal legislatore, che tra poco analizzeremo.

L'estensione della tutela autorale al design industriale è avvenuta con la modifica dell'art. 2.4 c.p.i. e la successiva aggiunta del comma 10, che estende la tutela alle “*opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”. Il primo requisito (carattere creativo) non pone particolari problemi ed è pacifico che debba essere inteso nel senso che il design industriale debba essere espressivo della personalità del suo autore<sup>62</sup>. In merito al secondo (valore artistico), la Cassazione<sup>63</sup> ha individuato una serie di parametri di accertamento cui possa di volta in volta far riferimento il giudice di merito

---

<sup>60</sup> POZZO Barbara e JACOMETTI Valentina, Fashion law, 2016, Giuffrè, p. 26.

<sup>61</sup> SANNA Fabrizio, Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale, Giappichelli, 2018, Torino, p. 73.

<sup>62</sup> CASELLI Sara, Le ultime tendenze sulla tutela autorale del "design" e sul requisito del "valore artistico", nota a Trib. Milano sez. spec. Impresa 12 luglio 2016 in *Rivista di diritto industriale*, 2017, fasc. 2, pt. 2, pp. 333-343.

<sup>63</sup> Cass. N. 23292 del 13.11.2015.

in relazione alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione, ovvero: “a) il riconoscimento che l'oggetto ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l'esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore; b) la circostanza che l'opera del design sia commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato abbia acquistato un valore particolarmente elevato; c) la circostanza, da valutarsi con prudenza, che l'opera sia stata creata da un noto artista”.

Questo vuol dire che, affinché sia accertato quest'ultimo requisito, non basta la gradevolezza, il successo commerciale, l'originalità del design. L'accesso alla tutela è molto più ostico, dato che richiede un riconoscimento che va assai oltre. Solitamente, ad accedervi sono dei prodotti celeberrimi e, nel caso della moda, una creazione deve essere in qualche modo in grado di “storicizzare” il gusto di un periodo<sup>64</sup>.

In virtù di ciò, si riscontra oggi una tendenza, comune delle case di moda più famose, di costituire delle Fondazioni (es. Fondazione Prada) per incrementare la loro fama, notorietà e rinomanza, ma, soprattutto, per tentare di accreditare le proprie creazioni presso la critica e di avvicinarle al requisito del valore artistico.

### **Caso Moon Boots**

Per capire quali siano i requisiti che una creazione di moda debba possedere per accedere alla tutela autorale, pare utile menzionare il caso, affrontato dal Tribunale delle Imprese di Milano<sup>65</sup>, riguardante gli stivali doposci “Moon Boots”, i quali per il giudice “costituiscono un esempio di come il design industriale possa talvolta portare l'arte, intesa come creativa ed innovativa interpretazione del mondo, nell'ambito del quotidiano”.

---

<sup>64</sup> POZZO Barbara e JACOMETTI Valentina, Fashion law, 2016, Giuffrè, p. 95.

<sup>65</sup> Tribunale delle Imprese di Milano n. 8628 del 12 luglio 2016.

Tecnica Group S.p.a. (titolare dei diritti sugli stivali in questione) agì nei confronti della concorrente Gruppo Anniel (dal giudice citata come “A.”), ritenendo che i doposci modello Anouk prodotti da quest’ultima costituissero una violazione sia dei diritti d’autore sui Moon Boots, sia di alcuni propri modelli comunitari registrati relativi ai doposci della collezione “east-west”. Inoltre, per la parte attrice tale commercializzazione costituiva concorrenza sleale a suo danno. Il Tribunale di Milano accertò la sussistenza dei requisiti del carattere creativo e valore artistico, tali da consentire ai Moon Boots di accedere alla tutela prevista dal diritto d’autore, sostenendo che essi rappresentano un’opera creativa, dotata del requisito del valore artistico, in quanto, nel momento in cui sono comparsi sul mercato, sono diventati una *“vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano”*. Inoltre, ottennero premi nazionali e internazionali, furono oggetto di monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale e, soprattutto, furono scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale e, per questo motivo, esposti nello stesso. Furono proprio tutte le circostanze appena dette che permisero al giudice di giudicare sussistente il requisito del valore artistico e ai doposci di godere della tutela autorale.

Dopo di che, il giudice accertò l’avvenuta contraffazione della convenuta, affermando che il modello Anouk presentasse (quasi) tutte le caratteristiche creative dei Moon Boots. Infatti, i consumatori, soprattutto quelli attenti ai fenomeni della moda, come i gestori di blog tematici, commentando il modello Anouk, utilizzarono espressioni come: *“l’evoluzione dei Moon Boots: adesso si portano bassi”, “gli Anouk Boots di A. assomigliano a dei Moon Boots, in modo più fine e portano i motivi ed i colori di A.”*, *“A. è tornata indietro agli iconici Moon Boots”*.

In sintesi, il Collegio ha specificato che, in materia di moda, affinché si possa invocare la tutela autorale è necessario, nel rispetto dei due generali requisiti previsti per l’accesso alla stessa, che la creazione sia tale da evolvere e “storicizzare” il gusto della moda del tempo. Pare a scrivere che con ciò si possa intendere la cristallizzazione del gusto, della moda del tempo, che altro non è che il modo di identificarsi dei consumatori. Le mode, infatti, seguono i cambiamenti sociali e sono i consumatori che le scelgono e, proprio per tali ragioni, il loro successo rimane incerto fino alla loro commercializzazione.

In materia di moda, allora, la tutela autorale risponde all'esigenza di tutelare l'opera "iconica", ovvero quella che meglio di tutte è stata in grado di rispondere al bisogno di identificarsi o di sentirsi identificati, ne ha storicizzato i connotati e, in virtù di ciò, meritevole di essere considerata vera e propria forma d'Arte.

### **Dalla centralità del disegno o modello a quella del marchio**

Mentre tramite la disciplina di disegni e modelli il diritto cercò di proteggere il valore identificativo del prodotto, della sua capacità di distinguere il produttore e identificare il consumatore, per tutelare il valore identificativo del segno con cui il produttore identifica il suo prodotto e sé stesso fornì una disciplina adeguata sui marchi.

Nel parlare di valore identificativo del marchio ci si riferisce non solo alla capacità del segno di collegare un bene alla "identità commerciale" del suo autore e, quindi, alla fonte imprenditoriale di appartenenza che, altro non è, che la tradizionale "funzione distintiva" attribuita ai marchi; ma anche la sua forza suggestiva, ovvero quella capacità attrattiva che i marchi possiedono e che gli permette di farsi riconoscere e attrarre facilmente i consumatori.

Proprio grazie alla loro forza suggestiva, i marchi hanno acquisito un potenziale incredibile. Soprattutto quelli famosi, sono diventati dei simboli di *charme*, lusso, eleganza e, insieme alle creazioni più famose, hanno continuato sempre più a soddisfare e rappresentare i bisogni identitari dell'uomo.

Un momento fondamentale in tal senso si può considerare il passaggio dalla sartoria artigianale al *prêt-à-porter*, dal cui fenomeno si generò pure il concetto di piramide della moda, al cui apice si colloca l'*Haute Couture*, la moda più vicina all'arte.

I capi pronti d'alta moda fecero da apripista alla vendita dei prodotti "di massa" che ne portano la griffe. Essi approdarono anche in settori merceologici diversi, così come i settori estranei cercarono di far entrare il proprio marchio anche nel settore della moda.

Ciò consentiva di rafforzare i marchi e trasmettere l'identificazione per mezzo di essi a masse sempre più grandi, tanto che si spostò la centralità dal disegno o modello al marchio, determinando una nuova tendenza del consumatore di guardare e farsi guidare dal marchio, anche davanti a molto modelli simili.





## **IL CASO LOUBOUTIN**

Il caso Louboutin rappresenta un momento fondamentale per la tutela della proprietà industriale in materia di moda. Nell'ambito di esso furono trattati problemi giuridici che aprirono le porte a soluzioni innovative, in Europa e negli Stati Uniti, sebbene si giunse anche a soluzioni contrastanti. Esso costituisce un esempio di come elementi, simboli, suoni, forme, colori, che in passato non erano rilevanti per il diritto, adesso lo sono, in quanto, la percezione dei consumatori cambia e questi possono acquisire valore identificativo, dunque, tutelabile.

Il marchio di Louboutin fu registrato per la prima volta in Francia nel 2000 e riguardava un marchio combinato semifigurativo costituito dalla foto di una suola rossa per scarpe (classe 25), con le parole "*Christian Louboutin Vero Cuoio fatto in Italia 38*", senza riferimento ad alcun colore Pantone. Il marchio fu revocato dalla Corte francese. Nel 2010, Louboutin presentò una nuova domanda di registrazione del marchio suola rossa come marchio comunitario recante la seguente descrizione: "*Il marchio è costituito dal colore rosso (Pantone 18.1663TP) applicato alla suola di una scarpa come mostrato (i contorni della scarpa non fa parte del marchio ma serve a mostrare il posizionamento del marchio)*". Nel 2013, la tutela del marchio fu limitata alle sole calzature con tacco alto (escluse quelle ortopediche).

### **Il caso Louboutin vs Van Haren**

Nei Paesi Bassi lo stilista chiese un'ingiunzione preliminare nei confronti del produttore olandese di scarpe Van Haren che, tramite una rete di negozi nello stesso Stato e online, commercializzava modelli di pumps con suola rossa. Il 18 aprile 2013, la Corte dell'Aia accolse la richiesta del Louboutin limitatamente alle scarpe aventi una tomaia nera e blu. Essendosi già svolta la vicenda che ha visto contrapposto lo stesso stilista a YSL negli Stati Uniti (di cui parleremo in seguito), l'attore decise (bene) di non insistere nell'ottenere l'ingiunzione anche contro quei modelli della controparte completamente rossi.

Entrando nel merito della vicenda, il giudice dovette affrontare il problema della validità del marchio attoreo. Le parti non concordarono circa la sua qualificazione: mentre Van Haren sosteneva che si trattasse di un mero marchio di colore, Louboutin, invece, riteneva

che il suo fosse un marchio figurativo. Dal canto suo, il giudice, dopo aver sottolineato che il segno in questione possedesse sia caratteristiche di un segno di colore sia di forma, sostenne che la qualificazione del marchio nell'ambito dell'una o altra categoria non era fondamentale nella valutazione del suo carattere distintivo. Piuttosto, bisognava rilevare se il marchio fosse o meno indipendente dall'aspetto del prodotto. In caso negativo, quindi, se lo stesso avesse coinciso con una parte del prodotto, allora sarebbe stato il caso di applicare i criteri del marchio di forma, per i quali il carattere distintivo intrinseco si presenta solo nel caso in cui lo stesso si allontani significativamente dalle norme o abitudini del settore. In realtà, il giudice non applicò questo test, in quanto Louboutin aveva fornito prove a sufficienza tali da provare il carattere distintivo acquisito (i.e. *secondary meaning*). Infatti, lo stesso non accolse la tesi del convenuto secondo la quale la suola rossa rappresentava un uso puramente decorativo che, agli occhi dei consumatori, non costituiva affatto un'indicazione d'origine. Inoltre, la Corte ritenne sussistente la violazione del marchio attoreo ai sensi dell'art. 2.20, par. 1 b del Trattato sul Benelux per la proprietà intellettuale corrispondente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b) della Direttiva sui marchi, in quanto, il convenuto aveva prodotto e commercializzato una suola rossa quasi identica su calzature identiche creando rischio di confusione. Non accolse la tesi di quest'ultima, secondo la quale non si sarebbe verificato l'inganno a causa dei diversi canali di vendita e prezzo, in quanto, in ogni caso si sarebbe potuta verificare la *post-sale confusion*, ovvero il rischio di confusione post-vendita.

Più tardi, Louboutin chiese un'ingiunzione permanente (oltre che un ordine di comunicare le informazioni contabili necessarie per calcolare i danni subiti), misura concessa dal Tribunale con la sentenza del 17 luglio 2013, in contumacia del convenuto. Van Haren si oppose alla stessa, sostenendo l'invalidità del marchio della suola rossa: per difetto dei requisiti del marchio di colore o di forma e, quindi, del carattere distintivo intrinseco, a maggior ragione del fatto che, nel campo dell'industria della moda, la suola rossa rappresenta un segno ormai noto; perché il marchio conferirebbe un valore sostanziale al prodotto nel senso dell'art. 2.1 par. 1 del trattato del Benelux per la proprietà Intellettuale corrispondente a sua volta all'articolo Art. 3.1 (e) (iii) Direttiva sui marchi. Con la sentenza del 1° aprile 2014, il Tribunale distrettuale dell'Aia rigettò la tesi di Van Haren con cui sosteneva la qualificazione del marchio controverso come mero marchio figurativo costituito da una superficie rossa; omesse di affrontare il problema della

capacità distintiva intrinseca dello stesso, in quanto, il marchio di Louboutin, nell'opinione del giudice, aveva raggiunto carattere distintivo tramite l'uso. Il problema fu, per l'appunto, capire se questo carattere distintivo acquisito bastasse per ritenere valido il marchio, dato che anche per il giudice, oltre che per Van Haren, la suola rossa costituiva valore sostanziale del prodotto. La Corte, allora, decise di basare la propria opinione su sondaggi fatti ai consumatori, grazie ai quali fu dimostrato che più della metà di essi avrebbe acquistato le scarpe per l'aspetto "attraente". Infine, essendo il marchio costituito da un colore apposto su una suola delle scarpe, quindi su un elemento del prodotto, il giudice si chiese se fosse applicabile l'eccezione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95. Non essendoci stata alcuna linea guida da parte della Corte di Giustizia Europea, il tribunale decise di presentare una questione pregiudiziale alla stessa, domandando se la nozione di forma ai sensi dell'art. 3.1 (e) (iii) della Direttiva sui marchi<sup>66</sup> è limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come i contorni, le dimensioni e il volume o se copre anche altre caratteristiche non tridimensionali del prodotto come il colore. L'implicazione derivante non sarebbe stata indifferente, in quanto, un marchio di colore che dia un valore sostanziale al prodotto non sarebbe stato più in grado di costituire un marchio valido.

La pronuncia della Corte di Giustizia intervenne il 12 giugno 2018<sup>67</sup>, con la quale fu dichiarato che: *“Poiché la direttiva sui marchi non fornisce alcuna definizione del concetto di "forma", il significato di tale concetto deve essere determinato considerando il suo significato abituale nel linguaggio quotidiano. Non deriva dal significato usuale di quel concetto che un colore di per sé, senza un contorno, possa costituire una forma. Inoltre, mentre è vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella creazione di un contorno per il colore, non si può tuttavia ritenere che un segno sia costituito da tale forma nel caso in cui la registrazione del marchio non ha cercato di proteggere quella forma, ma ha cercato unicamente di proteggere l'applicazione di un colore a una parte specifica di quel prodotto. Nel caso di specie, il*

---

<sup>66</sup> Art 3 e) intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così dispone: *“1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (...)”*.

<sup>67</sup> Christian Louboutin and Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV, C-163/16.

*marchio non si riferisce a una forma specifica di suola per scarpe con tacco alto, poiché la descrizione di tale marchio afferma esplicitamente che il contorno della scarpa **non** fa parte del marchio ed è inteso puramente a mostrare il **posizionamento** del colore rosso oggetto della registrazione. La Corte ritiene inoltre che un segno, come quello di cui trattasi, non può, in ogni caso, essere considerato come consistente esclusivamente di una forma, in cui l'elemento principale di tale segno è uno specifico colore designato da un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale”.*

Dunque, la Corte di Giustizia qualificò il marchio di Louboutin come un marchio di posizione e non di forma. A seguito di ciò, Christian Louboutin vinse la battaglia legale nella guerra per il marchio delle sue scarpe.

Il marchio di Louboutin fu protagonista di una controversia anche in Francia, nel cui caso la controparte era la famosa casa di moda Zara. Purtroppo per lo stilista, però, la Corte di Cassazione parigina<sup>68</sup>, a differenza della vicenda già menzionata, considerò nullo il marchio di colore rosso, privo dei due requisiti di rappresentabilità e capacità distintiva. Pertanto, escluse che Zara France avesse posto in essere una qualche forma di contraffazione per aver prodotto e commercializzato delle scarpe aventi suola rossa. La Corte di Cassazione non riconobbe a Louboutin alcuna protezione, nemmeno ai sensi della disciplina della concorrenza sleale.

Ancora più di recente (2016), il Tribunale Amministrativo Federale svizzero<sup>69</sup>, sulla stessa scia, negò l'applicazione del marchio internazionale di Louboutin in Svizzera, ritenendo che fosse banale, decorativo e privo di carattere distintivo<sup>70</sup>.

Quelli appena citati rappresentano due chiari esempi di come la registrabilità di un colore come marchio rappresenta tutt'oggi un'eventualità non ancora accettata in tutti i Paesi, ma che ebbe dei riscontri a livello legislativo, come quello che stiamo per citare.

---

<sup>68</sup> Affaire Louboutin vs. Zara. Court de Cassation (France). 30 Maggio 2012.

<sup>69</sup> Tribunale Amministrativo Federale svizzero. 27 Aprile 2016.

<sup>70</sup> Cfr. MUSUMECI ME, Marchio UE – La rivincita del “rosso Louboutin”. Giur It, 2016, 2649.

## Il caso Louboutin vs YSL

La questione riguardante la registrabilità di un colore come marchio d'impresa, che ha visto protagonista lo stilista Christian Louboutin e il suo iconico marchio, si svolse anche negli Stati Uniti. Anche qui quello in questione rappresentava un argomento controverso che trovò dapprima la negazione della Corte distrettuale e, successivamente, l'appoggio della Corte d'Appello.

La controparte, Yves Saint Laurent, nel 2011 cominciò a produrre una linea di scarpe monocromatiche (Cruise collection) in diversi colori, tra cui il rosso che, pertanto, si presentavano interamente in quel colore, compresa la suola, tomaia, tallone e soletta. Nello stesso anno, Louboutin agì in giudizio richiedendo la rimozione dal mercato delle scarpe che riteneva contraffatte<sup>71</sup>. La controversia finì in tribunale, ma la Corte rigettò con un'ordinanza le richieste del ricorrente, sostenendo che quest'ultimo non avesse fornito materiale a sufficienza per provare il *secondary meaning*. In ogni caso, dovette affrontare il seguente quesito: *“se il Lanham Act estende o meno la protezione a un marchio composto da un singolo colore, colore usato come qualità espressiva e determinante di un articolo di abbigliamento prodotto nell'industria della moda”*<sup>72</sup>.

Sulla base della decisione presa dalla Corte Suprema in *Qualitex*, il giudice chiarì che un colore è idoneo ad essere registrato come marchio di fabbrica se esso agisce come un simbolo che distingue i beni di un'azienda e identifica la loro fonte, senza svolgere altre funzioni significative<sup>73</sup>. Per quanto riguarda, in particolare, il settore della moda, sostenne che *“qualunque scopo commerciale possa sostenere l'estensione della tutela del marchio a un singolo colore per i prodotti industriali non si adatta facilmente alle caratteristiche e ai bisogni unici - la creatività, l'estetica, il gusto e i cambiamenti di stagione in stagione - che definiscono la produzione di articoli di moda”*<sup>74</sup> e, pertanto, ne concluse che, nel campo della moda, i marchi monocromatici sono intrinsecamente funzionali e che qualsiasi marchio registrato sarebbe probabilmente invalido. In questo modo, negò a Louboutin, ma anche in via generale, la registrabilità dei colori come marchio d'impresa

---

<sup>71</sup> C. GUEHENNO, Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry, in *Journal of Sports and Entertainment Law*, 2014.

<sup>72</sup> Cit. *Louboutin*, 778 F.Supp.2d in par. 451.

<sup>73</sup> Cit. *Ibidem* par. 450 che a sua volta cita *Qualitex*, 514 U.S. a 166, 115 S.C. 1300.

<sup>74</sup> Cit. *Ibidem* par. 451.

nel campo della moda,. Dunque, lo stilista ricorse in appello e, a suo supporto, anche due *amicas curiae*<sup>75</sup>, Tiffany & Co. e l'International Trademark Association, timorose che potesse intervenire una decisione che fungesse da precedente assai sfavorevole per il mondo della moda, quale quella appena citata.

In appello, Louboutin chiese al giudice di accertare che la Corte Distrettuale avesse sbagliato:

- A ritenere che, sulla base della dottrina della “funzionalità estetica” il marchio della suola rossa non avesse diritto alla protezione legale;
- Ad applicare la dottrina della funzionalità estetica per ritenere che un singolo colore su un prodotto di moda non possa fungere da marchio;
- A non aver dato peso alla presunzione legale di validità derivante dalla registrazione del marchio;
- Ad attuare un'analisi impropria della violazione e della “*dilution*” del marchio;
- A valutare le presunte prove del rischio di confusione e danno irreparabile<sup>76</sup>.

La Corte d'Appello basò la sua analisi su tre aspetti principali: la possibilità o meno di registrare un singolo colore come marchio, sia in generale sia nel contesto specifico della moda; sulla base della dottrina della “funzionalità utilitaristica ed estetica” ha valutato se un marchio monocromatico sia necessariamente “funzionale” nel contesto della moda, così come sostenuto dalla Corte distrettuale, valutazione che porta necessariamente alla conseguenza che nessun singolo colore potrebbe mai essere registrato come marchio in tale contesto; se il marchio della suola rossa è un marchio valido che gode di tutela ai sensi del Lanham Act.

---

<sup>75</sup> Nell'ordinamento americano, con la locuzione “*amicas curiae*” si intendono dei soggetti che, sebbene non intervengano in giudizio, sostengono una parte processuale mediante il deposito di pareri e note, con lo specifico scopo di evitare che si venga a formare un precedente (a loro) sfavorevole.

<sup>76</sup> Louboutin lamentò pure che la Corte distrettuale pronunciò una regola di per sé di funzionalità violando la Regola federale di procedura civile 52, la quale richiede che: “*nel concedere o rifiutare un'ingiunzione interlocutoria, la corte deve ... dichiarare [separatamente] i risultati [di fatto] e le conclusioni [di legge] che sostengono la sua azione*”. Pertanto, secondo il ricorrente, la Corte sarebbe dovuta arrivare (e limitarsi) a delle conclusioni di legge, anziché creare una nuova regola giuridica di *per sé*.

## **Possibilità o meno di registrare un singolo colore come marchio**

Per il primo aspetto, ovvero stabilire quando, in via generale, un marchio consistente in un singolo colore si possa considerare valido, la Corte d'Appello fece due considerazioni. La prima riguardava la meritevolezza di protezione del marchio in questione, situazione che si verifica allorquando lo stesso presenti le caratteristiche della distintività e non genericità. Posto che un marchio si possa considerare intrinsecamente distintivo se consente di identificare la sua provenienza da parte di una fonte imprenditoriale, la Corte ha specificato che il carattere distintivo si possa acquisire anche tramite il *secondary meaning*.

Verificata la validità del marchio, la seconda situazione da affrontare è quella di stabilire se il marchio utilizzato dal convenuto possa in qualche modo generare la confusione dei consumatori. In caso positivo, il convenuto potrebbe ancora prevalere se riesce a provare che, in realtà, il segno distintivo sia funzionale (sulla base delle già citate funzionalità utilitaristica ed estetica).

Nel caso specifico di un marchio monocromatico, fino all'adozione del moderno schema e definizione di marchio registrabile ai sensi del Lanham Act del 1946, 15 U.S.C. § 1051 e seguenti, la disciplina era molto incerta. Il quesito sulla loro registrabilità come marchio o *trade dress* fu risolto solo nel 1995 dalla Corte Suprema nel caso *Qualitex*, che aveva ad oggetto la domanda sulla possibilità di concessione o meno, secondo il Lanham Act, della registrazione di un marchio consistente in un puro e semplice unico colore. La Corte affermò che, negli obiettivi che stanno alla base dell'istituto del marchio, fosse difficile rinvenire un motivo per vietare in modo assoluto l'uso di un colore come marchio<sup>77</sup>, dunque, aggiunse che non fosse possibile trovare un'obiezione di principio sull'uso del colore come marchio nell'importante dottrina della "funzionalità" della legge sui marchi. Concluse, allora, affermando che "*il colore da solo, almeno in alcuni casi, è in grado di soddisfare i requisiti legali di base per l'uso come marchio. Può agire come un simbolo che distingue i beni di un'impresa e identifica la loro fonte, senza svolgere altre funzioni significative*"<sup>78</sup>, non lasciando spazio ad alcun dubbio: nessuna regola *per sé*<sup>79</sup> disciplina

---

<sup>77</sup> Cit. *Qualitex*, 514 U.S. in 164, 115 S.Ct. 1300.

<sup>78</sup> *Ibidem* in 166.

<sup>79</sup> Per il significato di regola *per sé* vedi nota n. 70.

la protezione dei marchi monocromatici nel settore della moda, così come in qualsiasi altra industria.

### **Funzionalità utilitaristica ed estetica**

La dottrina della funzionalità funge da garante della concorrenza legittima, impedendo un controllo monopolistico a un produttore su un prodotto utile. Come già detto in precedenza, tale dottrina della considera rilevanti due tipi funzionalità: utilitaristica ed estetica. La prima denota una caratteristica di un prodotto che è essenziale per l'uso o lo scopo dello stesso o influisce sul suo costo o qualità, ovvero consente di produrlo a un costo inferiore o costituisce un miglioramento del suo funzionamento. L'accertamento della seconda verte su un triplice test: dapprima basato sui due poli del test di Inwood, valutazione sulla funzionalità di progettazione, essenziale per l'uso o lo scopo o influenza il costo o la qualità del prodotto in questione. Dopo, se necessario, si passa al terzo step, che consiste sull'indagine sulla competizione esposta in Qualitex, cioè il suo effetto sulla concorrenza per indagare se la registrazione del marchio *“metterebbe i concorrenti in uno svantaggio significativo non legato alla reputazione”*<sup>80</sup>. Il che vuol dire che un marchio si può definire “esteticamente funzionale”, situazione che lo rende non ammissibile alla protezione ai sensi del Lanham Act, qualora la protezione del marchio stesso pregiudichi in modo significativo la capacità della concorrenza di competere nel mercato rilevante. Indagine, quest'ultima, condotta dai tribunali che devono considerare molteplici interessi in gioco, così sintetizzabili: *“Concludendo, concentrandosi sugli ostacoli alla concorrenza legittima, il test di funzionalità estetica, attentamente applicato, può soddisfare gli interessi in qualche modo contrastanti dei consumatori da un lato nell'assicurare loro una sufficiente differenziazione del prodotto per evitare confusione sulla fonte e dall'altro quello dei produttori del vedersi raggiunti i benefici di concorrenza tra di loro”*<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Cit. TrafFix, 532 U.S. at 32-33, 121 S.Ct. 1255.

<sup>81</sup> FERRARA A., I casi Louboutin: un viaggio attraverso la tutela del marchio tra Europa e America, 2018, pag. 71.



## **Validità del marchio della suola rossa di Louboutin ai sensi del Lanham Act**

Alla luce di quanto detto finora e riproponendo l'analisi esposta dalla Corte nel primo aspetto considerato (vedi par. 8.3.2), il giudice ha valutato se il marchio si potesse considerare meritevole di tutela e se fosse suscettibile di determinare il rischio di confusione nei consumatori.

Sotto il primo aspetto, la Corte ha ritenuto sussistente l'acquisizione del *secondary meaning*, condizione che determina la validità del marchio stesso. Fattori rilevanti per questa valutazione furono: spese pubblicitarie, gli studi sui consumatori che collegano il marchio alla relativa fonte di provenienza, la copertura mediatica non richiesta del prodotto, il successo commerciale, ecc.

La Corte d'Appello stabilì, però, che il marchio non era idoneo per la protezione nella misura in cui precluderebbe l'uso da parte della concorrenza delle soles rosse in ogni caso (da intendere anche quando non c'è contrapposizione di colore rispetto al resto della scarpa). Affermò, infatti, che il marchio acquisì il *secondary meaning* solo nel suo utilizzo di suola rossa in contrasto con il resto della scarpa e, per questo, stabilì a la modifica del marchio, ai sensi dell'articolo 37 del Lanham Act, 15 USC § 1119<sup>82</sup>.

Così facendo, la Corte d'Appello ha esteso la protezione del *trade dress* in un modo senza precedenti. Istituito, quest'ultimo, che secondo una parte della dottrina<sup>83</sup>, rappresenta la tendenza ad estendere la portata della tutela del marchio. Non a caso, il *trade dress* fu solo parzialmente recepito nell'ordinamento comunitario, senza la creazione di un istituto autonomo. Infatti, la direttiva 89/104 e il RMC comprendono tra i segni suscettibili di essere registrati come marchi d'impresa proprio la “*forma dei prodotti o del loro confezionamento*”<sup>84</sup>, senza estendere la portata ad elementi più ampi quale, ad esempio, l'immagine complessiva del business.

---

<sup>82</sup> Art. 15 U.S.C. § 1119: “*in qualsiasi azione che coinvolge un marchio registrato il tribunale può determinare il diritto alla registrazione, ordinare la cancellazione delle registrazioni, in tutto o in parte, ripristinare le registrazioni annullate e, in caso contrario, rettificare il registro rispetto alle registrazioni di qualsiasi parte all'azione. I decreti e gli ordini devono essere certificati dal tribunale al direttore, il quale deve fare il proprio ingresso nei registri dell'Ufficio brevetti e marchi e deve essere controllato in tal modo*”.

<sup>83</sup> HOLMES, Intellectual property and antitrust law, 2012, § 3:1.

<sup>84</sup> Art. 4 RMC e art. 2 direttiva 89/104, di cui al par. 1.3.1.



## LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO INDUSTRIALE DELLA MODA

### Lo stile distintivo

Si è già parlato all'inizio del fenomeno moda come costruzione di un'identità. L'identità di un'impresa o di una *maison* costituisce un patrimonio ideale, spesso affidato ad un marchio apposto sulle creazioni, le quali, anche se diverse, per mezzo di esso vengono ricondotte alla stessa identità<sup>85</sup>.

In alcuni casi, la stessa forma di una creazione può svolgere questa funzione, come è accaduto alla borsa "Kelly" di *Hérmes*, a cui fu riconosciuta la capacità di collegare il prodotto all'impresa di appartenenza e, dunque, in questo caso fu la forma stessa a fungere da marchio d'impresa.

L'identità dell'impresa è percepita dal consumatore in quanto il prodotto risponde ad uno stile coerente che lo distingue dalle imprese concorrenti. Questo "stile" costituisce un vero e proprio segno distintivo perché da un lato, è parte dell'aspetto esteriore della creazione e, dall'altro, del patrimonio identitario<sup>86</sup>. Proprio per questo, ad un certo punto, la giurisprudenza dovette affrontare il problema di come proteggere non la singolare creazione ma il valore complessivo dello stile.

### Riproposizione di uno stesso motivo

Un esempio di "stile distintivo" si può considerare la greca di Versace, costituito dalla riproposizione su diversi capi dello stesso motivo o il marchio figurativo di Burberry conosciuto come "Burberry Check"<sup>87</sup>. Solitamente l'acquisto di *secondary meaning* consente nel tempo a tali elementi di consolidarsi come segni distintivi portatori di identità e ciò di solito avviene con l'utilizzo prolungato degli stessi sulle creazioni e grazie ad una pubblicità nello stesso senso. La stessa giurisprudenza ha affermato che "*nel campo della moda ogni opzione stilistica originale di creatori rinomati ed ampiamente pubblicizzati [...] finisce necessariamente per avere carattere individualizzante della*

---

<sup>85</sup> BOGNI Mariangela, Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione, in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pag. 330.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> GALLI, Comunicazione di impresa e segni distintivi: le linee evolutive, in *Il dir. Ind.*, 2011, 125.

*collezione che nella percezione del pubblico distingue nettamente tale produzione da quella della concorrenza*<sup>88</sup>. Pertanto, provando di possedere o avendo acquisito capacità distintiva, è possibile registrare validamente lo stesso come marchio di forma (sempre che non vi sia l'impedimento del "valore sostanziale").

### **Riproposizione di un elemento in diverse varianti riconducibili ad unità**

Oltre che la riproposizione di uno stesso motivo, oggi è pratica degli stilisti anche la riproposizione di un elemento in diverse varianti riconducibili ad unità. È questo il caso delle geometrie di forme e colori di Pucci e i colori dei tessuti di Missoni.

In questo caso, ci si potrebbe chiedere se sia conveniente la registrazione, considerando le diverse variazioni dello stesso elemento (quale registrare?). In realtà, la risposta a questo interrogativo sarebbe semplice: i marchi godono di tutela non solo nei confronti di segni identici ma anche simili. Dunque, se da un lato sarebbe, anche qui, conveniente la registrazione come marchio di forma, dall'altro non è necessario registrare tutte le varianti (circostanza troppo onerosa e quasi irrealizzabile). In più, l'ordinamento prevede altre tutele esperibili in tal senso, come quella del marchio di fatto, nonché la disciplina sulla concorrenza.

### **Riproposizione di elementi e motivi diversi riconoscibili come unitarie per un *fil rouge* che le accomuna**

Un'ulteriore ipotesi di stile è quella che riguarda la riproposizione di elementi e motivi diversi riconoscibili come unitarie per un *fil rouge* che le accomuna, inteso come una sorta di ispirazione di fondo che comunica al pubblico l'appartenenza delle creazioni ad un'impresa e un richiamo alla sua identità.

Esempi di questo caso sarebbero le fantasie eclettiche dei tessuti di Roberto Cavalli o lo stile di Desigual. In questi casi, la registrazione come marchio d'impresa sarebbe praticamente impossibile, dato che non si tratta di mere variazioni comunque simili tra loro, ma di veri e propri elementi e/o motivi diversi nei quali è stato "diluito" lo stile.

---

<sup>88</sup> Trib. Milano 19 luglio 2011, inedita.

Grazie alla previsione di cui all'art. 2 c.p.i., vengono tutelati come diritti della proprietà industriale anche segni diversi dal marchio registrato. Tale disposizione viene definita dalla dottrina come “aperta”, proprio in virtù del fatto che in essa possano rientrare i segni distintivi atipici, in cui sarebbe collocabile l'ipotesi in questione<sup>89</sup>. Inoltre, anche qui, verrebbe in considerazione la disciplina della concorrenza (di cui si parlerà in seguito).

In realtà, però, una dottrina<sup>90</sup>, che nel commentare le due decisioni del Tribunale dell'Unione Europea sul motivo *Damier* di Louis Vuitton<sup>91</sup>, ha sostenuto la difficoltà delle famose *maison* di proteggere i marchi rappresentati da un motivo geometrico, in quanto, privi di cifre o lettere dell'alfabeto che rendano più facile la trasmissione al consumatore di un messaggio relativo all'origine del prodotto o servizio (quindi di distintività), ovvero colori o combinazioni cromatiche.

### **Le nuove frontiere**

La moda è un fenomeno in continua evoluzione. Cambiano gli stili e i *trends*, mentre si susseguono le stagioni. Ciò che ieri poteva avere nessun valore identificativo e che, pertanto, era irrilevante per il diritto, oggi può averlo acquisito. Come?

Uno dei requisiti di registrazione dei marchi è la capacità distintiva, ritenuta come la concreta capacità del segno di distinguersi dagli altri già utilizzati sul mercato e di essere percepito come indicatore di provenienza dai consumatori. Dunque, un segno è distintivo se i suoi connotati sono intrinsecamente in grado di permettere a chi lo osserva di ricollegarlo ad una fonte imprenditoriale ben precisa, oppure potrebbe diventarlo mediante l'uso, acquisendo il c.d. *secondary meaning*.

La capacità distintiva risulta connessa alla percezione dei consumatori di considerare un segno come riconducibile ad un'impresa rispetto alla concorrenza, quindi, di ciò che può distinguere, identificare e rappresentare. Tale connessione ha un riscontro fondamentale sulla realtà dato che consente a qualsiasi simbolo, colore, suono, forma, motivo e via dicendo, di diventare un segno distintivo se in grado di dare valore identificativo ad

---

<sup>89</sup> BOGNI Mariangela, Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione, in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4, pag. 332.

<sup>90</sup> ANDREOLETTI Michela Anna, Commento alle decisioni del Tribunale dell'Unione Europea sul motivo *Damier* di Louis Vuitton, in *Il Dir. Ind.*, fasc.4-5, 2015, pag. 349.

<sup>91</sup> T-359/12 e T-360/12.

un'impresa, proprio come è successo al rosso di Louboutin, considerato dalla Corte di Giustizia europea come un marchio di posizione e protetto dalla Corte d'Appello statunitense mediante l'istituto del Trade Dress.

Come già detto precedentemente, la giurisprudenza si è trovata ad affrontare il problema di come proteggere non la singola creazione ma il valore complessivo dello "stile distintivo" di un'impresa di moda. In più, si registra la tendenza tra i creatori del settore di ideare non la singola creazione ma il *total look*. Probabilmente si tratta di un problema ancora aperto, da poco affacciato alla giurisprudenza e che richiede un intervento volto a determinare sia se il *look* di un'impresa possa considerarsi come un bene tutelabile, eventualmente sempre in termini di "stile" o "gusto", sia le ripercussioni che si avrebbero sugli accordi tra imprese istaurati molti anni prima, opposti alla tendenza in questione, in quanto, gli imporrebbero di non produrre e commerciare prodotti funzionalmente indispensabili al *total look*.

Come è stato più volte detto, la moda è un fenomeno che si presenta a primo impatto come funzionale ma, in realtà, risponde ad alcuni bisogni identitari dell'uomo. Ciò è confermato dal fatto che, nel momento in cui si genera una necessità, ad esempio quella di coprire naso e bocca con una mascherina, come è successo a causa della pandemia da Covid-19, la moda prontamente fornisce (e ha fornito) una sua risposta che va oltre il bisogno originario e ne abbraccia altri. Nel caso di specie, infatti, le *maison* hanno cominciato a creare delle mascherine riutilizzabili apponendovi fantasie e marchi. In questo modo, l'oggetto, che un momento prima costituiva solo un mezzo di protezione e, sotto certi aspetti, che impediva di differenziarsi dalla massa, si trasforma anch'esso in un mezzo simbolico, che racchiude valori come l'identità di chi sta dietro il pezzo di stoffa.



## BIBLIOGRAFIA

ANDREOLETTI Michela Anna, Commento alle decisioni del Tribunale dell'Unione Europea sul motivo Damier di Louis Vuitton, in *Il Dir. Ind.*, fasc.4-5, 2015.

BALAAM David N., DILLMAN Bradford, *Introduction to International Political Economy*. Sesta Edizione. Londra: Routledge, 2013.

BOGNI Mariangela, Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione, in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4.

BOSSHARD, Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova” privativa sul design, in *Contr. Impr.*, 2003.

BOWDEN, Peter J. *The Wool Trade in Tudor and Stuart England - Economic History, Ancient, Medieval and Modern*. Londra: Routledge, 2006.

CAMPOBASSO, G. F., *Diritto Commerciale 1 - Diritto dell'impresa*, UTET Giuridica, 2017.

CARUSO G., La protezione delle creazioni di moda, in *Dir. Aut.*, 2014.

CASELLI Sara, Le ultime tendenze sulla tutela autorale del "design" e sul requisito del "valore artistico", nota a Trib. Milano sez. spec. Impresa 12 luglio 2016 in *Rivista di diritto industriale*, 2017, fasc. 2, pt. 2.

COMMISSIONE EUROPEA, Documento di lavoro dei servizi della commissione, Scelte strategiche per la competitività dell'industria europea della moda: punto di incontro tra produzione e creatività, Bruxelles, 5 ottobre 2012, SWD (2012) 284 final 2, 1.

COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni industriali, giugno 1991, Doc. III/F/5131/91.

DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009.

FABRIS, *Il nuovo consumatore: verso il postmoderno*, Milano, Franco Angeli, 2003.

FANO Edoardo, Tutela del "design" nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti, in *Il Diritto industriale*, 2013, fasc. 4.



FERRARA A., I casi Louboutin: un viaggio attraverso la tutela del marchio tra Europa e America, 2018.

FRANCESCHELLI, Sui marchi d'impresa, Giuffrè, Milano, 1988

FRANCESCHELLI R., Concorrenza Parassitaria, in Riv. Dir. ind. 1956, I.

GALLI, Comunicazione di impresa e segni distintivi: le linee evolutive, in Il dir. Ind., 2011.

C. GUEHENNO, Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry, in Journal of Sports and Entertainment Law, 2014.

HOLMES, Intellectual property and antitrust law, 2012, § 3:1.

LA ROCCA Francesca, I marchi di forma nel campo della moda, Nota a App. Firenze sez. spec. Impresa 9 giugno 2016, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, fasc. 2, pt. 2.

A. MAIETTA, Il diritto della moda, G. Giappichelli Editore, 2018.

MONSEAU, Good Design: A proposal for the Proper Protection of Market-Entry industrial Design, 2010.

MONTANARI, Industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore, in Riv. dir. ind., 2010.

MUSUMECI ME, Marchio UE – La rivincita del “rosso Louboutin”. Giur It, 2016, 2649.

V. NAPOLETANO, L'industrial design, Loescher Editore S.r.l. – 2010.

POZZO Barbara e JACOMETTI Valentina, Fashion law, Giuffrè, 2016.

RAUSTIALA Kal e SPRIGMA, Christopher Jon, The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. Virginia Law Review, Vol. 92, p. 1687, 2006; UCLA School of Law Research Paper No. 06-04.

SANNA Fabrizio, Il messaggio estetico del prodotto, La tutela d'autore della forma industriale, Giappichelli, 2018, Torino.

TAVASSI Marina, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza in *Il Diritto industriale*, 2013.

UBERTAZZI L. C., Concorrenza sleale e pubblicità, Padova: Cedam, 2008.