

---

# INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE VA DI MODA: NUOVI TREND E NUOVE SFIDE NEL FASHION BUSINESS

*Estratto degli interventi di:*

*Rita Tardiolo (Bird & Bird), Paola Furiosi e  
Giulia Gialletti (PwC TLS), Anna Garini  
(Chiomenti), Monica Riva e Francesca  
Cordova (Legance)*

Settembre è il mese della Fashion Week e noi non potevamo di certo perderci questa occasione!

A pochi giorni dall'inizio della Milano Fashion Week, infatti, è tornato il nostro appuntamento di Formazione Continua per Avvocati e Consulenti IP in cui, compatibilmente con il tema della settimana milanese, abbiamo affrontato diverse tematiche di interesse. Di seguito, gli estratti degli interventi.

### **Differenza fra up cycling e re-cycling: focus sull'IP** – [Rita Tardiolo](#) (Bird & Bird)

Uno dei fenomeni di maggiore interesse nella lotta agli sprechi nel settore fashion è l'upcycling, ossia il processo consistente nel riutilizzare materiali di scarto per creare un diverso prodotto di qualità o valore superiore all'originale. Dal punto di vista IP, questo fenomeno può presentare delle frizioni con la disciplina dell'esaurimento, secondo la quale i diritti di esclusiva che il titolare gode sul marchio si "esauriscono" quando egli (o un terzo con il suo consenso) inizia a commercializzare i prodotti che recano tale marchio. Non vi è tuttavia esaurimento quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. Poiché l'upcycling consiste proprio nel ricondizionare i capi, il titolare del marchio potrebbe potersi opporre sempre alla vendita di capi upcycled. La dottrina dell'esaurimento potrebbe quindi

presentare dei limiti all'espansione dell'upcycling, a meno che il legislatore - o ancor prima la CGUE - ne escludano l'applicazione a tale pratica. Tuttavia, i nuovi "bisogni" e obiettivi in termini di sostenibilità, senz'altro condivisibili, non devono rappresentare una "scusa" per poter realizzare indisturbati la violazione dei diritti di esclusiva del titolare di un marchio.

### **Il rapporto tra moda e sostenibilità ambientale: what's next? Il Fashion Pact e la responsabilità estesa del produttore nella filiera del tessile** – Paola Furiosi e Giulia Gialletti ([PwC TLS](#))

Nel settore tessile l'attenzione alla sostenibilità guadagna sempre più rilievo anche perché la fashion industry è la sesta causa a livello mondiale di emissione di gas serra. Al fine di minimizzare il proprio impatto ambientale, le aziende leader del settore si sono riunite firmando il cd. "Fashion Pact", impegnandosi così concretamente sul fronte sostenibilità. Sul piano legislativo, emerge a livello europeo la cd. Responsabilità Estesa dei Produttori: i produttori tessili sono ora chiamati a rispondere dell'intero ciclo vita dei propri prodotti. Ad oggi, la Francia è l'unico Paese UE con una normativa specifica, mentre in Italia la normativa è ancora in fase di definizione.

### **Utilizzo del patronimico nel mondo della moda e del design: recenti sviluppi e trend anche in ambito digitale** – [Anna Gardini](#) (Chiomenti)

L'utilizzo del marchio patronimico - ovvero il marchio che coincide con il nome e/o cognome di una persona fisica - per contraddistinguere nel mercato i propri prodotti e/o servizi, è molto frequente nel mondo della moda, in cui spesso il

---

# INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

marchio coincide con il patronimico dello stilista. Tale marchio può essere registrato sia dal titolare del nome che, a determinate condizioni, da soggetti terzi. Registrare come marchio il proprio nome consente primariamente al titolare di rivendicare l'uso esclusivo. Tuttavia, può accadere che lo stesso portatore del nome, lo stilista ad esempio, perda tale diritto, come nel caso in cui il marchio registrato venga ceduto a terzi, o qualora lo stilista esca dalla compagine societaria titolare del marchio registrato. In tali casi spesso lo stilista vuole comunque continuare ad usare il proprio nome e cognome come marchio, mentre le società vogliono evidentemente poter utilizzare i propri marchi patronimici (sui quali hanno investito) in via esclusiva. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non ha mai mancato di pronunciarsi sulla questione che rimane tutt'ora attuale e aspramente dibattuta. L'attenzione per tale problematica assume particolare importanza anche nelle ultime frontiere del mondo digitale (Metaverso e NFT), ove le case di moda che utilizzano un marchio patronimico si trovano a dover valutare nuove strategie di tutela e nuovi modelli di *business*.

**NFT e metaverso: le app creative nella moda** – [Monica Riva](#) e [Francesca Cordova](#) (*Legance*)

Il settore Fashion ha intuito da subito le potenzialità delle nuove tecnologie e sta traslando in fretta anni di sviluppo creativo ed artigianale nel futuro, esplorando la relazione tra fisico e metafisico. Dall'impiego delle skin dei personaggi dei videogiochi (aggiunte estetiche che ne personalizzano il look), create appositamente dai brand di lusso, passando per esclusive collezioni di abiti digitali realizzati sotto forma di NFT (certificati di proprietà su opere digitali),

proseguendo con il Metaverso, con vere e proprie presentazioni virtuali di collezioni moda, la Metaverse Fashion Week, o l'apertura di flagship store virtuali, le case di moda forniscono esperienze uniche ed esclusive per raccontare il proprio brand e i propri valori, così ampliando le modalità di fruizione, i canali di vendita e il numero potenzialmente illimitato di utenti.

In questa nuova relazione tra moda e mondo digital, è essenziale che le aziende valorizzino e tutelino il proprio asset IP da fenomeni di violazione, che tanto sul mondo reale quanto su quello virtuale sono frequenti. Sarà indispensabile, quindi, già in fase di creazione dei beni digitali, svolgere una accurata analisi dei sottostanti diritti di proprietà intellettuale, così come, in vista della circolazione dei beni nel mondo virtuale, procedere con una attenta contrattazione per disciplinare l'uso di tali diritti, sia nei confronti delle piattaforme che di terzi, approntando anche strumenti di supporto e monitoraggio del patrimonio IP delle aziende di moda.

*Ringraziamo tutte le relatrici per la loro partecipazione e per i loro contributi.*