



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE

CICLO XXX

TITOLO DELLA TESI

IL MARKETING INTERNAZIONALE DI UN ACCESSORIO-MODA IN MATERIALE PLASTICO
ECO-COMPATIBILE: ASPETTI ECONOMICI E PROFILI GIURIDICI. UN PROGETTO PER
LUCIANI LAB

RELATORI

Chiar.mo Prof. Angela Cossiri
Chiar.mo Prof. Giacomo Gistri
Chiar. mo Prof. Nicola Lucchi

DOTTORANDO

Dott.ssa Maria Celeste Petri

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Paolo Palchetti

ANNO 2018

Indice

Introduzione	4
Capitolo I- La descrizione dell'azienda e le principali tematiche di <i>marketing</i>	9
1. Gruppo Meccaniche Luciani: la storia dell'azienda tra innovazione e continuità familiare	9
1.1. La produzione tra stampi e <i>design</i> innovativi	10
1.2. Nuove frontiere ed obiettivi futuri	13
2. L'evoluzione dello sviluppo sostenibile da concetto a obiettivo globale.....	14
2.1. L'eco-compatibilità come valore aggiunto per l'impresa	19
2.2. Il consumo dei prodotti ecocompatibili e le etichette ecologiche	23
2.3. La responsabilità sociale d'impresa	28
3. Introduzione al marketing	37
3.1. Il <i>marketing</i> digitale e le nuove forme di comunicazione	39
3.2. Profili di <i>green marketing</i>	41
3.3. Strategie di <i>marketing</i> internazionale.....	44
Capitolo II- Le attività di <i>marketing</i> a supporto dell'internazionalizzazione dell'impresa. Profili teorici e riscontri pratici.	49
1. La definizione degli obiettivi e la pianificazione di <i>marketing</i> internazionale	49
1.1. Le fasi del processo di pianificazione: dall'analisi dei paesi all'implementazione del <i>marketing plan</i>	51
1.2. La selezione dei paesi verso cui indirizzare l'offerta	55
1.3. Le ricerche di <i>marketing</i> : cenni generali.....	57
1.4. Le ricerche per le decisioni strategiche	62
2. Il processo di innovazione e lo sviluppo di un nuovo prodotto.....	65
2.1. Le fasi del processo di sviluppo del prodotto.....	68
2.2. Le politiche a sostegno del posizionamento sul mercato	72
3. Ricerche di mercato e ricerche di marketing: dalla teoria alla pratica	74
3.1. Le azioni di <i>marketing</i> in Gruppo Meccaniche Luciani.....	76
3.1.1 Il <i>design</i> del prodotto e la prototipazione.....	77
3.1.2 Le azioni di comunicazione: le riviste ed i siti <i>web</i> specializzati.....	78
3.1.3 L' <i>E-mail marketing</i>	79
3.1.4 L'esposizione in fiera.....	79
Capitolo III – Le implicazioni giuridiche delle attività di <i>marketing</i>: evidenze dall'esperienza in Gruppo Meccaniche Luciani	81
1. Rilievi giuridici del processo di <i>marketing</i> . Breve premessa	81
2. La scelta dell'approccio teorico: il riferimento all'esperienza diretta nell'impresa e l'approfondimento delle questioni giuridiche relative	83

3. Comunicazione. L'idea pubblicitaria come oggetto di tutela da parte dell'ordinamento: questione irrisolta?	86
3.1. Il contesto giuridico di riferimento.....	87
3.2. La disciplina del diritto d'autore a tutela della creatività dell'ideazione pubblicitaria: evidenze dalla giurisprudenza	92
3.3. La disciplina della concorrenza sleale a tutela del progetto creativo	99
3.4. Il ruolo delle fonti auto-disciplinari nella protezione dell'idea creativa	100
4. Cliente. Lo strumento dell' <i>e-mail marketing</i> a servizio della comunicazione d'impresa e la tutela dei dati personali degli utenti	104
4.1. La protezione dei dati personali come diritto fondamentale nella legislazione europea: le Direttive ed il nuovo Regolamento UE 679/2016	107
4.2. La regola del consenso quale fondamento della disciplina delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento nazionale	110
4.3. La raccolta degli indirizzi <i>e-mail</i> sul <i>web</i> e l'invio di comunicazioni indesiderate: quali conseguenze giuridiche?	115
5. Prodotto. Il <i>design</i> al centro delle strategie competitive dell'impresa e la tutela giuridica... ..	120
5.1. La protezione degli interessi nel diritto della proprietà industriale.....	123
5.2. La creazione di moda come <i>industrial design</i> e le discipline di interesse.....	125
Capitolo IV – La tutela dell'aspetto del prodotto-moda nell'ordinamento giuridico italiano tra disciplina dei disegni e modelli, marchio di forma e diritto d'autore.....	128
1. La relazione tra i diversi valori e le diverse discipline a tutela dell'aspetto del prodotto moda	128
2. La disciplina dei disegni e modelli: la tutela tra valore estetico e valore di mercato	131
2.1. Le fonti normative.....	138
2.1.1 Le fonti esterne: gli accordi internazionali.....	138
2.1.2 Il ravvicinamento delle legislazioni in materia di protezione di disegni e modelli nell'Unione Europea	142
2.1.3 Il Libro Verde del 1991	144
2.1.4 La direttiva 98/71/CE e il Regolamento CE 6/2002 sulla protezione dei disegni e modelli.....	147
2.1.5 La nozione di divulgazione	151
2.1.6 Il requisito del carattere individuale.....	153
2.1.7 Il disegno non registrato	157
2.1.8 Le fonti interne	160
2.2. La protezione della creazione di moda come disegno registrato e non registrato alla luce della giurisprudenza rilevante in Italia e nell'Unione Europea	166

2.2.1 Il sottile confine tra moda e imitazione: quando seguire la tendenza si trasforma in contraffazione.....	167
2.2.2 Sull'onere della prova in giudizio	170
2.2.3 Ancora sulla tendenza. La determinazione del carattere individuale del prodotto di moda e il parametro dell'utilizzatore informato.....	174
3. L'aspetto del prodotto tutelato come marchio di forma: criticità a livello sistematico ed orientamenti della giurisprudenza	178
3.1. La presenza dello "speciale ornamento" e del "valore sostanziale" come discrimine nell'applicazione delle discipline	181
3.2. La riforma a livello europeo e i conseguenti cambiamenti del rapporto tra marchio di forma e disegno	185
3.3. Il valore sostanziale della forma come impedimento alla registrazione come marchio	187
3.4. La relazione tra capacità distintiva e carattere individuale	190
4. Il cumulo delle protezioni tra disegni e modelli e diritto d'autore	194
4.1. Dalla "teoria della scindibilità" ai requisiti del "carattere creativo" e del "valore artistico"	197
4.2. L'incerta valutazione del requisito del valore artistico	200
4.3. La disciplina transitoria dell'art. 239 c.p.i.....	202
4.4. Creazioni della moda come opere d'arte?	204
Conclusioni	208
Bibliografia.....	220

Introduzione

Con l'espressione "*marketing* internazionale" ci si riferisce a quell'insieme di attività adottate dall'impresa al fine di sviluppare o perfezionare la propria presenza sul mercato estero. Oggetto della presente ricerca è l'analisi degli aspetti problematici che tali attività sollevano sul piano giuridico: attraverso un approccio basato sull'integrazione della cultura economica del *marketing* d'impresa con quella più propriamente giuridica, l'indagine mira ad individuare le fattispecie di *marketing* rilevanti sotto il profilo giuridico e giuspubblicistico, ne analizza i profili che risultano più critici per l'impresa e propone soluzioni concrete.

La ricerca è stata condotta facendo leva sull'esperienza diretta nell'azienda *partner* del progetto: Gruppo Meccaniche Luciani opera nel settore calzaturiero, ed oltre ad essere un affermato fornitore di stampi per calzature, progetta *design* innovativi attraverso una sua articolazione organizzativa creativa, denominata Luciani LAB. L'impresa investe molto nell'innovazione tecnologica, ed in questo senso, particolarmente significativo è stato l'acquisto di una potente stampante 3D, che permette di ottenere prototipi di calzature ed accessori in brevissimo tempo. Tale strumento, tecnologicamente all'avanguardia, ha consentito all'azienda di progettare diversi prodotti, realizzati in prototipazione rapida con questa tecnica innovativa, e successivamente resi oggetto di specifiche campagne promozionali, illustrate nel secondo capitolo del presente lavoro. Verrà evidenziato come queste rispecchino la peculiarità dell'approccio al *marketing* da parte della piccola/media impresa, descritto dalla dottrina maggioritaria come intuitivo ed empirico, distante da quello strategico del *marketing management*¹: esso si sostanzia infatti in attività più semplici, che non sono il risultato di analisi statistiche e ricerche di mercato. Si vedrà invece sul piano teorico come la pianificazione di *marketing* internazionale si articola in varie fasi, tra cui l'analisi del mercato e lo sviluppo di un nuovo prodotto, processi sostenuti da specifiche ricerche di *marketing* che si differenziano tra qualitative e quantitative.

La collaborazione con l'impresa *partner* del progetto ha costituito il riferimento principale per l'elaborazione del metodo con cui condurre la ricerca: si è proceduto a

¹ In questo senso cfr. A. MATTIACCI, F. CECCOTTI, *Lo sviluppo del marketing nella Pmi: riflessioni a margine di un'esperienza d'impresa*, in *Micro & Macro marketing*, n. 1, 2005

classificare le varie attività di *marketing* implementate da Gruppo Meccaniche Luciani in tre diversi gruppi. Tutto quello riguardante la promozione delle novità di prodotto al pubblico destinatario (di consumatori o di altre imprese nell'ambito del B2B) mediante i canali pubblicitari tradizionali (riviste di settore) o digitali, ricade nell'area denominata "comunicazione". Le azioni più specificatamente rivolte all'interazione con i potenziali clienti, come l'invio di *newsletter*, ed in generale il *marketing* diretto, costituiscono invece il gruppo "cliente". Infine, le attività che pongono al centro il prodotto, in particolare l'organizzazione delle fiere di settore, attengono appunto all'area "prodotto". Per ognuna di queste aree si individuerà una precisa questione critica per l'impresa, e se ne tratteranno i profili problematici dal punto di vista giuridico.

In relazione al primo gruppo, ovvero la comunicazione pubblicitaria d'impresa, si evidenzieranno le criticità connesse alla possibilità di tutelare giuridicamente l'idea creativa alla base del messaggio pubblicitario. Operando un ideale scorporamento del messaggio pubblicitario nell'idea, frutto dell'attività creativa iniziale degli autori, e nel suo aspetto finale, ovvero la sua estrinsecazione nei vari supporti cartacei o digitali, si metterà in discussione l'efficacia degli strumenti giuridici invocabili a tutela dell'idea creativa, in particolare della disciplina del diritto d'autore, della concorrenza sleale e dell'autodisciplina. Si prende come riferimento principale il contesto italiano, considerando la pluralità degli interessi pubblici, collettivi ed individuali coinvolti.

Il secondo profilo d'indagine attinente all'area "cliente", riguarderà la disciplina giuridica riconducibile all'*e-mail marketing*, uno degli strumenti più diffusi di comunicazione digitale². Come anche riscontrato durante l'esperienza nell'azienda *partner* del progetto, l'impiego delle *newsletter* per comunicare novità di prodotto o estendere inviti ad eventi è un sistema sempre più ricorrente nelle strategie commerciali degli operatori economici; ma l'invasività di questo nella sfera personale dei destinatari impone l'adozione di adeguati rimedi da parte delle imprese per evitare di incorrere nella violazione delle disposizioni a tutela della *privacy*. Alla luce di ciò, si tratteranno le diverse implicazioni derivanti dall'uso di tale strumento, in particolare quelle riferite al

² In questo senso cfr. Tra gli altri C. CHO, H. KHANG, *The state of Internet-related research in communications, marketing, and advertising: 1994–2003*, in *Journal of Advertising*, n. 3, 2006, O. PAVLOV, N. MELVILLE, R.K. PLICE, *Toward a sustainable e-mail marketing infrastructure*, in *Journal of Business Research*, n. 61, 2008.

corretto trattamento dei dati personali³ ai sensi della normativa vigente in Italia e nell'Unione Europea, e connesse alle modalità di raccolta degli indirizzi *e-mail* dei destinatari potenzialmente interessati.

Infine, il fulcro dell'intero processo di comunicazione tra impresa e potenziali clienti è costituito dal prodotto, ed è a questo che si riferisce l'ultima questione oggetto di analisi. La costante partecipazione alle fiere di settore da parte dell'azienda dimostra quanto l'esteriorità del prodotto costituisca uno strumento di *marketing* decisivo per la competitività aziendale: esso rappresenta l'impresa, incorporando la sintesi delle innovazioni tecnologiche e stilistiche, e dunque grande è l'interesse della stessa a che il suo aspetto esteriore venga protetto dall'imitazione dei concorrenti. Nell'ultimo paragrafo del terzo capitolo si evidenzierà l'importanza decisiva che riveste il *design* nelle strategie aziendali, e, dunque, la sua disciplina giuridica a livello nazionale ed europeo. Emergerà così che il tema giuridico più significativo che lega il processo di *marketing* al prodotto dell'azienda è la protezione legale del suo aspetto, ovvero la tutela del diritto esclusivo di utilizzarlo, e vietarne l'uso a terzi. A questa e alle sue implicazioni sarà quindi dedicato l'ultimo capitolo.

L'aspetto di un prodotto, inteso come le «caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento», come definito dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari⁴, può essere oggetto di protezione sulla base di diverse discipline che concorrono tra loro, sia a livello nazionale che sovranazionale: le discipline dei disegni e modelli, del marchio di forma, del diritto d'autore e della concorrenza sleale.

Si è scelto di concentrare il lavoro, in particolare, sull'unica disciplina che guarda all'aspetto del prodotto come oggetto specifico di tutela, ovvero quella dei disegni e modelli⁵. Il lavoro procede attraverso una ricostruzione del quadro normativo e degli

³ All'espressione "trattamento", l'art. 4 del d. lgs. 29 luglio 2003, n. 196, cd. Codice della Privacy, riconduce «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati».

⁴ La stessa definizione è contenuta all'art. 31 del D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, cd. Codice della proprietà industriale.

⁵ La disciplina dei marchi d'impresa è specificatamente volta a tutelare il valore distintivo insito nella forma del prodotto (considerata come l'aspetto esteriore). Mentre la disciplina della concorrenza sleale, mediante

interessi implicati dalla fattispecie, per arrivare ad evidenziare le principali criticità nell'interpretazione delle disposizioni normative, sia a livello nazionale che di Unione Europea.

Nei primi paragrafi del III capitolo si analizzerà il processo storico che ha portato al ravvicinamento delle legislazioni in tema di disegni e modelli e si ricostruirà brevemente il quadro normativo di riferimento, considerando sia le fonti normative esterne all'ordinamento giuridico nazionale, come le fonti internazionali ed europee, tra cui la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, la direttiva 98/71/CE e il Regolamento CE 6/2002, sia le fonti interne, a partire dal D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, cd. Codice della proprietà industriale. Si approfondiranno quindi gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza di alcune disposizioni chiave per l'applicazione della disciplina, quali ad esempio gli artt. 6 e 7 del Regolamento CE, n. 6/2002, concernenti rispettivamente il «carattere individuale» e la «divulgazione», i due requisiti fondamentali per ottenere la registrazione e conseguente protezione giuridica del disegno. Tali nozioni sono soggette ad interpretazioni parzialmente difformi da parte dei giudici dei diversi Stati membri, e ciò contribuisce a minare l'applicazione omogenea della disciplina in tutto il territorio UE. In questo senso, verrà messo in evidenza il ruolo chiave dell'orientamento della Corte nell'interpretazione di tali concetti, avente l'effetto di uniformare l'approccio degli Stati all'applicazione della disciplina. Ad esempio, si evidenzia cosa la Corte intenda per “utilizzatore informato”, nozione che costituisce il parametro di riferimento per giudicare la sussistenza del carattere individuale.

Gli artt. 16 e 17 della Direttiva 98/71/CE hanno introdotto la possibilità di cumulare la protezione conferita all'aspetto del prodotto dalla disciplina dei disegni e modelli con quella riconosciuta da altre normative, quali quelle relative alle invenzioni, ai marchi d'impresa e alla concorrenza sleale. Tale previsione solleva questioni di rilievo sistematico e concorrenziale: la presente ricerca indaga i profili connessi alla sovrapposizione della tutela conferita dalla registrazione del disegno con quelle riconosciute dalle discipline del marchio di forma e del diritto d'autore. In altri termini, ci si interroga su quali problemi di tipo sistematico e di concorrenza vengano sollevati dal riconoscimento su uno stesso prodotto della protezione sia come disegno che come

l'imposizione del divieto dell'imitazione servile, non riguarda l'aspetto del prodotto in sé considerato, bensì l'attività concorrenziale confusoria insita nel fenomeno imitatorio: si tratta di una tutela contro la confondibilità della forma, e non a sostegno della sua creazione.

marchio di forma, e sia come disegno che come opera dell'ingegno. Nell'ambito del diritto dei marchi d'impresa e del diritto d'autore, le tutele hanno una durata potenzialmente perpetua, diversamente dalla registrazione come disegno o modello, che garantisce la titolarità del diritto di utilizzare il proprio disegno in via esclusiva per un periodo limitato di massimo 25 anni. Questa differenza temporale rende il cumulo di protezioni problematico sia a livello di coordinamento, che di concorrenza, poiché incentiva il sorgere di "monopoli creativi" sulle forme del prodotto. All'approfondimento di tali profili critici, sono dedicati gli ultimi paragrafi dell'elaborato.

Diversamente da quanto previsto nel progetto di ricerca originario, la ricerca non ha riguardato lo studio statistico del *target* ottimale verso cui indirizzare l'offerta del prodotto: si è voluto dare rilievo alla presenza in azienda ed adattarsi ai metodi di lavoro, analisi del mercato e scelta delle azioni di *marketing* da questa posti in essere. Tale approccio ha consentito di penetrare a fondo la realtà dinamica dell'impresa, consentendo di individuare gli aspetti più critici dello svolgimento del piano *marketing*. Ciò ha condotto anche ad una limitazione del campo di indagine al territorio italiano ed europeo, per poter permettere l'approfondimento dei rilievi giuridici in tali contesti: in questo modo si è raggiunto l'obiettivo di ampliare la conoscenza sul tema del *marketing* con particolare riferimento ai profili giuridici che si pongono, con riguardo alla promozione nell'ambito dell'Unione Europea.

Si ritiene che il valore aggiunto e l'aspetto più originale della ricerca consista nella sua forte aderenza alla realtà della piccola/media impresa: tramite l'integrazione della ricerca scientifica giuridica e dello studio dei fenomeni di *marketing* si sono delineati i problemi pratici che questa si trova a dover affrontare nell'implementazione delle attività quotidiane di *marketing*, che non rispondono a teorici studi statistici, quanto all'intuizione dell'imprenditore. Tale indagine vuole essere utile a tutte le piccole/medie imprese che si trovano impreparate nell'affrontare le sfide poste dal *marketing* e nel conoscere le implicazioni giuridiche che da questo derivano.

Capitolo I- La descrizione dell'azienda e le principali tematiche di *marketing*

1. Gruppo Meccaniche Luciani: la storia dell'azienda tra innovazione e continuità familiare

Fondata nel 1969 a Corridonia, Gruppo Meccaniche Luciani opera da sempre nel settore calzaturiero. L'attività consiste nella progettazione e produzione di strumenti per la lavorazione delle calzature: stampi, fustelle ed altri utensili tecnici.

La produzione fondamentale è quella degli stampi, che vengono realizzati prevalentemente in leghe di alluminio ed utilizzati per produrre il fondo della calzatura. Nei suoi primi anni di attività Gruppo Meccaniche Luciani (GML) si concentra sul mercato locale quale fornitore del distretto marchigiano della calzatura, sotto la guida di Gianfranco Luciani, per poi iniziare ad aprirsi al mercato estero.

Nel 2003 il settore calzaturiero inizia a vivere una situazione critica: quell'anno vede un abbassamento dei livelli produttivi pari quasi al 7,9% rispetto all'anno precedente, segno di una generale situazione di cambiamento del mercato⁶. Le imprese marchigiane iniziano a de-localizzare la propria produzione in altri paesi: i principali concorrenti dei produttori italiani di stampi per calzature si trovano in Cina, o in Turchia, dove vengono offerti prodotti e servizi di qualità più bassa, ma più economici e quindi più confacenti ai calzaturifici in difficoltà con esigenza di riduzione dei costi. Per poter fronteggiare adeguatamente la crisi, in questi anni GML decide di penetrare il settore del lusso e il mercato dei paesi in crescita, facendo leva su una qualità sempre in aumento.

Negli anni, i figli dei vari soci iniziano a lavorare in azienda nei diversi reparti (ufficio tecnico, produzione, amministrazione, commerciale), contribuendo così al carattere familiare dell'impresa. Anche durante i periodi di difficoltà l'impresa non ha mai limitato la propensione all'internazionalizzazione e all'ingresso in nuovi mercati. Per le piccole imprese italiane questo si traduce come prima fase nella possibilità di un contatto diretto con potenziali clienti, e quindi nella creazione di opportunità di incontro (visite

⁶ «Per il calzaturiero la crisi è apparsa in tutta la sua drammaticità solo negli ultimi due-tre anni (2002-2005) e la sua natura strutturale sembra essere ormai evidente: la persistenza per lungo tempo della sistematica prevalenza dei casi di diminuzione dei livelli di attività sui casi di aumento suggeriscono, infatti, questa conclusione, peraltro da più fonti dimostrata». Osservatorio del Mercato del Lavoro, *La crisi del calzaturiero*, ARMAL (Agenzia Regionale Marche Lavoro) Focus, n.15, 2005.

nelle aziende, invito a visitare la propria sede, manifestazioni)⁷. I titolari hanno sempre ritenuto prioritario assicurare la presenza dell'azienda alle fiere di settore *in primis* per potersi presentare ai produttori come possibili fornitori, illustrando le tecniche di produzione e i servizi offerti dall'azienda, ma anche per conoscere i principali concorrenti ed essere aggiornati sulla loro offerta e le loro strategie di comunicazione. Durante gli anni GML è stata presente e continua ad esserlo in fiere di settore in Italia (Simac, Lineapelle, Creamoda), in Germania (GDS, A+A), in India, in Turchia ed in Russia. Di pari passo con l'internazionalizzazione è cresciuta negli anni la volontà di rinnovarsi, essere sempre al passo con le nuove tecnologie ed essere in grado di fornire prodotti e servizi altamente innovativi. Per questo i vari reparti (modellieria, aggiustaggio, fresatura, ufficio tecnico, ufficio stile, amministrazione) collaborano costantemente nella ricerca e sperimentazione di nuove soluzioni tecniche di cui i propri clienti possano valersi. Il valore aggiunto dei prodotti è il risultato di un'esperienza costruita negli anni e dalla saggia combinazione di macchine e lavoro manuale, quindi di storicità ed innovazione⁸.

1.1. La produzione tra stampi e *design* innovativi

La *mission* dell'azienda consiste nel riuscire ad essere un partner a 360° per i propri clienti. Questo è l'obiettivo che persegue da sempre GML, ovvero la capacità di soddisfare i produttori di calzature dalla prima all'ultima fase del rapporto di fornitura.

Per questo, i soci decidono di dedicare uno specifico ramo dell'azienda alla consulenza stilistica. Le prime figure professionali che entrano in contatto con i produttori di stampi infatti sono proprio gli stilisti, poiché sono loro che determinano il design che lo stampo dovrà riprodurre per poter ottenere il modello di calzatura richiesto. Per poter assistere pienamente i clienti, nel 2009 viene creato Luciani LAB (Luciani Advanced Branch)

⁷ Come emerge da uno studio empirico: «[...] il contatto diretto rimane senz'altro la via prediletta dagli imprenditori italiani. I rapporti di fiducia si creano e si consolidano maggiormente nel contatto face to face, durante il quale scambi di opinioni e adattamenti possono essere più facilmente gestiti. Che siano fiere di settore e non, italiane o estere, che si tratti di visite ad hoc alla clientela o convegni e seminari, l'importante è sfruttare i momenti di contatto per conoscere la clientela, raccogliere le informazioni necessarie alla preparazione dell'offerta per il mercato di sbocco, specializzandosi sempre di più.», E. CEDROLA, L. BATTAGLIA, A. TZANNIS, *Piccole e medie imprese italiane oltre confine: un'indagine empirica*, International Congress Marketing Trends, 2008.

⁸ «Nelle piccole e medie imprese, il lavoro dell'operatore su macchine utensili è più complesso di quello che sembra: non si tratta solo di saper far funzionare un macchinario, è necessario conoscere l'intero ciclo di produzione e seguirne ogni passaggio» cit. M. IMPERIO, *Meccanico: una professione complessa*, Stampi, progettazione e costruzione, 2013.

descritto sul sito *web* come: «il laboratorio di idee e tecnologie per la calzatura e la pelletteria, voluto da Gruppo Meccaniche Luciani per offrire al mercato il know how necessario ad affrontare le sfide del futuro. L'innovazione e la ricerca saranno la sua missione. Il servizio completo (modellazione, prototipazione, *know-how* specifici di produzione) sarà il suo lavoro. Luciani LAB È il primo e unico laboratorio dove oggi si immagina e progetta la calzatura di domani, pronto a collaborare con le aziende che pensano al domani».

Luciani LAB affianca le aziende nella ricerca di *design* esclusivi, e crea nuovi modelli di calzature. Iniziative di *co-design* e consulenze stilistiche favoriscono un proficuo scambio di informazioni e competenze, oltre a garantire un dialogo costruttivo e sempre aperto con il cliente, attivamente coinvolto in ogni fase dello sviluppo del progetto. Elisa Luciani, a capo del dipartimento, elabora propri progetti, che negli anni vengono scelti, testati e prodotti in piccolissime quantità. Questi rappresentano un'opportunità per ogni produttore interessato: GML esibisce costantemente ad ogni fiera e presenta ai suoi clienti i vari *design*, disponibili ad essere prodotti ed immessi sul mercato. Il Luciani LAB costituisce quindi un'estensione di quella che normalmente si qualifica come l'attività ordinaria di un fornitore di stampi: rimodella *design* di clienti, ma ne progetta anche nuovi.

Il denominatore comune a tutti gli articoli è l'innovazione: tanto innovativo il design, quanto soprattutto il processo di lavorazione. Progettando stampi, l'azienda riesce ad essere estremamente propositiva riguardo a nuovi sistemi produttivi, che offrono alta qualità ed eccellenti risultati. In particolare, lo Stiletto Antipioggia presenta un design confortevole, una tomaia impermeabile e una suola antiscivolo. Viene realizzato con una tecnica specifica chiamata "iniezione diretta su tomaia"⁹. Questa tipologia di stampo presenta notevoli difficoltà tecniche che non tutti gli stampisti sono in grado di poter affrontare. Per quanto riguarda i materiali, nello stampaggio (con ogni tipo di

⁹ Questa particolare tecnologia prevede l'iniezione di più componenti di materiale nello stampo, che poi viene pressato e il materiale immesso acquisisce la forma dell'impronta dello stampo. Questo può essere caratterizzato da un'unica impronta oppure da multi impronta, il che comporta differenti lavorazioni, complessità e costi di costruzione. La peculiarità dello stampo "ad iniezione diretta su tomaia", consiste nel fatto che con il processo di iniezione viene immesso il materiale sia per la suola che per la tomaia della scarpa e, una volta pressato, si ottiene la calzatura completa, saltando i normali processi di incollamento. Ordinariamente, viene stampata la suola della scarpa che poi viene incollata alla tomaia (parte superiore, che può essere anche in pelle etc.) in un secondo momento, andando a comporre la calzatura finita. In questo particolare processo invece, le due fasi si uniscono in una sola con notevoli risparmi di tempo.

stampo) vengono usate materie plastiche (PU, PVC, TPU, EVA) anche combinate insieme.

Questa tecnologia all'avanguardia viene utilizzata soprattutto per la lavorazione delle calzature antinfortunistiche, che devono rispondere a determinate esigenze di protezione e sicurezza, e quindi presentare specifiche caratteristiche, come il puntale o il contrafforte (anche queste parti della scarpa vengono stampate). Grazie a combinazioni di materiali quali PU come intersuola e TPU o GOMMA come battistrada, la calzatura di sicurezza acquista un elevato *grip*, un comfort notevole data la leggerezza del PU e una grande possibilità di geometrie nel disegno del battistrada. Luciani LAB ha progettato SAFETY, scarponcino di sicurezza con intersuola in PU, suola battistrada in TPU, e il sistema "RESPIRA". Quest'ultimo è un'invenzione sviluppata internamente all'azienda, successivamente registrata e brevettata. Si tratta di un sistema certificato che permette il flusso d'aria nella suola, garantendo la corretta areazione del piede. È applicabile ad ogni tipo di calzatura, ma indicata soprattutto per il trekking, lo sportivo e l'antinfortunistica.

Questa non è l'unica invenzione progettata da GML. Nel 2014 è stato messo a punto uno stampo destinato all'applicazione delle borchie¹⁰. GML ha messo a punto uno stampo che permette l'applicazione simultanea di un gran numero di borchie con un'unica pressione. Questo strumento è il frutto di ricerche e sperimentazioni interne, segno della volontà dell'azienda di cercare sempre soluzioni alternative e volersi imporre sul mercato come partner ideale, capace di soddisfare ogni esigenza di lavorazione.

Tra gli altri articoli firmati Luciani LAB, vi è FAKE, una calzatura sportiva interamente in PVC, pensata per essere impermeabile e destinata ad un pubblico giovane. Alla voce corrispondente all'articolo, il sito *web* descrive chiaramente: «Fake è un Prodotto Luciani LAB, a disposizione di clienti o partner interessati a lanciarlo sul mercato». L'azienda rende chiara quindi la propria posizione di consulente stilistico, evidenziando la propensione alla collaborazione, ma senza mai divenire produttore diretto. Occuparsi direttamente della produzione dei propri articoli, significherebbe per l'azienda diventare concorrente dei propri clienti, fatto che potrebbe minare i correnti rapporti commerciali. La scelta dei soci è quindi di muoversi "dietro le quinte" del palcoscenico della moda,

¹⁰ In ogni ambito della moda, dall'abbigliamento alle calzature passando per l'accessoristica, i designer fanno occasionalmente ricorso all'abbellimento dei propri capi prevedendo l'uso di borchie, spine o rivetti. Questi accessori vengono posizionati sugli articoli (siano essi di pelle, similpelle od ogni altro materiale) tramite l'incollamento uno ad uno, procedimento che richiede un grande investimento di manodopera e tempo.

rimanendo fornitori dei principali calzaturifici nel settore del lusso, dello sport e della sicurezza. Oltre alla titolarità del brevetto dello stampo sopra descritto, GML ha registrato in Italia un modello. Si tratta di un particolare zainetto in un materiale resistente e innovativo, l'EVA.

IL Luciani LAB è in continua lavorazione e si confronta costantemente con gli altri reparti per poter sviluppare modelli efficienti e ad alta tecnologia.

1.2. Nuove frontiere ed obiettivi futuri

Il periodo dal 2012 a oggi è quindi caratterizzato da un forte orientamento allo sviluppo e all'innovazione di prodotto e processo.

Gli investimenti più importanti sono quelli destinati ad acquisire nuove tecnologie che permetteranno all'impresa di offrire ai propri clienti non solo un prodotto sempre più innovativo e di qualità, ma anche un servizio di progettazione e prototipazione. Nel 2014 infatti l'azienda ha acquistato una stampante 3D di ultima generazione. La stampa 3D è la rivoluzione della moda, in particolare della prototipazione, e come tale intende integrarsi a modalità produttive attualmente utilizzate¹¹.

Nel sistema moda delle calzature, il prototipo riveste una grandissima importanza. Grazie ad esso infatti gli stilisti sono in grado di visualizzare i potenziali limiti e difetti che potrà presentare l'articolo che intendono realizzare. La prototipazione avviene di consueto con la realizzazione di un campione e la modellazione di una suola che, essendo realizzata con materiali diversi da quelli finali e quindi deve essere necessariamente distinta, prende il nome di *maquette* (si presenta più rigida e più pesante). Questa è fondamentale per avere una chiara proiezione della calzatura finale; di conseguenza risulta di primaria importanza il rispetto delle tempistiche per poter lavorare sul modello ed apportare tutte le modifiche necessarie. Ed è proprio su questo punto che la stampa 3D risulta essere un mezzo estremamente importante¹².

¹¹ Su questo tema cfr. tra gli altri L. BELTRAMETTI, A. GASPARRE, *La stampa 3D come nuova sfida tecnologica al lavoro manifatturiero*, Convegno Annuale di sinergie, 2014, sulla concezione di manifattura additiva e sull'impatto che le stampanti 3D hanno sulla produzione manifatturiera.

¹² «L'impiego di stampanti 3D comporta numerosi vantaggi: in primo luogo un forte accorciamento dei tempi di realizzazione del prototipo (e quindi dei tempi di progettazione); l'azzeramento di ogni incertezza legata alla discrezionalità e agli eventuali errori nell'interpretazione del disegno costruttivo e, infine, la riduzione dei costi dei modelli. Quest'ultima ha permesso l'ampliamento significativo della prototipazione fino a comprendere in molti casi tutti i componenti di un oggetto complesso.» L. BELTRAMETTI, A. GASPARRE, *La stampa 3D come nuova sfida tecnologica al lavoro manifatturiero*, Convegno Annuale di sinergie, 2014.

Una volta messo in atto il processo di stampa, questo può durare anche solo poche ore per i progetti più semplici, con un notevole risparmio di tempo. Obiettivo dell'azienda è quello di evidenziare le potenzialità di questo servizio, che ad oggi pochissimi stabilimenti produttivi sono capaci di offrire. Le caratteristiche della macchina di proprietà di GML, la rendono ancora più esclusiva, quasi unica nel panorama industriale italiano. La stampante infatti riesce a combinare diverse tonalità di colore e diverse consistenze di materiale (opaco, liscio, rigido, morbido) in un unico prototipo e in un unico processo di stampa. I risultati rapidi ed eccellenti la rendono uno strumento appetibile per i tanti calzaturifici e relativi uffici stile in cerca di collaboratori veloci ed efficienti.

Il servizio di prototipazione rapida in 3D è un investimento che intende essere sempre più sponsorizzato e sfruttato dall'impresa, sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia. Allo stesso tempo, si cerca di crescere lungo diverse direttrici: penetrando nuovi mercati, cercando nuovi clienti, sempre più nella fascia alta, che siano in grado di apprezzare il prodotto tecnologicamente avanzato che l'azienda.

L'obiettivo strategico è quello di continuare a migliorare l'organizzazione della gestione e della produzione, al fine di incrementare l'efficienza dell'impresa e della sua attività.

2. L'evoluzione dello sviluppo sostenibile da concetto a obiettivo globale

Negli ultimi decenni la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali ha acquisito sempre più importanza nel panorama nazionale ed internazionale. Il problema dell'inquinamento e della necessaria preservazione dell'ambiente ha assunto maggiore rilevanza giorno dopo giorno, convertendosi negli anni in campagne di informazione, normative ad hoc a livello nazionale ed europeo e summit internazionali. Questa evoluzione del senso di responsabilità socio-ambientale è stata determinata da molteplici conferenze e trattati internazionali, siglati con l'intento di disciplinare la lotta all'inquinamento e la difesa dell'ambiente, che hanno contribuito a far evolvere e formare negli anni una specifica branca del diritto internazionale concentrata sulla protezione dell'ambiente¹³.

¹³ «Le suddette problematiche hanno spinto i membri della comunità internazionale a coniare un diritto dell'ambiente, consapevoli della necessità di iniziative a livello internazionale. La maggior parte dei fenomeni di deterioramento ambientale sono, infatti, gestibili esclusivamente a livello globale, e risulterebbe senza alcuna utilità una politica di tutela ambientale condotta da parte di singoli stati. La soluzione delle difficili questioni ambientali richiede necessariamente una cooperazione a livello

Tra i più importanti vertici sul tema ambientale è da annoverare sicuramente la Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED) tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, conosciuta come Conferenza di Rio. Per la prima volta la comunità mondiale riconosce la necessità di affrontare le tematiche ambientali in maniera universale e trovare delle soluzioni che coinvolgano tutti i Paesi, perché solo attraverso la collaborazione è possibile trovare risposte efficaci ad un problema globale. In questa conferenza il tema dei problemi ambientali non viene dibattuto a scopo di mero studio teorico, ma come momento di confronto atto ad individuare linee di condotta concrete che, pur senza negare lo sviluppo, consentano agli Stati di strutturare le proprie politiche in modo da non compromettere, ma anzi se possibile restaurare, gli equilibri del pianeta. Quello che si auspicava da questo summit era un documento che rappresentasse «una sorta di summa dei diritti e doveri ecologici degli Stati e degli individui che valesse, sia pur in forma di “soft law”, a definire l'assetto fondamentale del diritto ambientale internazionale e i principi generali di una sorta di Costituzione Ecologica mondiale di base per l'ulteriore sviluppo sia di quel diritto interno che degli ordinamenti interni in questa materia»¹⁴.

Dai lavori della Conferenza sono emerse due dichiarazioni (Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste e Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo), due convenzioni (Convenzione quadro sulla biodiversità e Convenzione quadro sui cambiamenti climatici) e l'Agenda 21. Quest'ultima, pur non contenendo alcun vincolo sul piano giuridico e quindi non essendo rapportabile come impatto alla Dichiarazione e alle Convenzioni, rappresenta un vastissimo e completo programma d'azione che rispecchia l'accordo raggiunto dai 183 stati che partecipanti alla Conferenza di Rio. E' un testo di tipo programmatico e operativo che si ispira e tende a realizzare la completa integrazione fra ambiente e sviluppo in un ambito di generale cooperazione internazionale. Le tematiche che vengono affrontate esauriscono tutta la problematicità ambientale del mondo, soprattutto di quello contemporaneo, ma senza dimenticare i

internazionale, la quale si rifletta, successivamente, sulla politica e sulla normativa nazionale. La consapevolezza della globalizzazione delle problematiche ambientali e, soprattutto, dei relativi rimedi, i quali possono risultare efficaci solo se applicati a livello generale, ha condotto all'introduzione, nell'ordinamento internazionale, di alcuni principi di diritto dell'ambiente.» da S. QUADRI, *Energia sostenibile. Diritto internazionale, dell'Unione Europea e interno*, Giappichelli, 2012.

¹⁴ G. GARAGUSO, *Da Stoccolma a Rio (ed oltre)*, in G. Garaguso e S. Marchisio (a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Franco Angeli, 1993.

fondamenti “storici” che si pongono alla base di ogni progresso nella storia umana e quindi anche e soprattutto nell’ottica dello sviluppo sostenibile: la partecipazione democratica, l’eliminazione della povertà, nell’accezione più vasta del termine ma con un marcato rilievo dato alla questione del debito estero di molti paesi, la cooperazione internazionale, la conoscenza, soprattutto scientifica.

La Dichiarazione di Rio, riprendendo i capisaldi della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano adottata a Stoccolma il 16 Giugno 1972¹⁵, enuncia 27 principi generali che devono essere presi a fondamento dalle Nazioni per «proteggere l’integrità del sistema ambientale» come recita il preambolo, incentivare lo sviluppo sostenibile del pianeta, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati ai fini dello sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di tutela ambientale, e rafforzare le politiche di prevenzione nella salvaguardia dell’ambiente.

La Conferenza di Rio ha segnato una tappa fondamentale nell’elaborazione delle politiche ambientali internazionali, e soprattutto nell’affermazione del concetto basilare di sviluppo sostenibile¹⁶. Questa nozione è stata impiegata per la prima volta nel Rapporto Brundtland “Our Common Future”, redatto a Stoccolma nel 1987 dalla World Commission on Environment and Development (WCED). L’idea alla base del concetto di sviluppo sostenibile era già latente nella Conferenza di Stoccolma del 1972, ma grazie a questo documento diventa la pietra miliare di ogni politica ambientale.

Il Rapporto Brundtland non ha alcuna rilevanza giuridica, ma si presenta come un documento dalla grande valenza teorica e che getta le basi per la costruzione di un discorso molto più ampio, maturato appunto con i successivi dibattiti internazionali a salvaguardia dell’ambiente¹⁷. Secondo la WCED si persegue la strada dello sviluppo

¹⁵ La Dichiarazione consta di un preambolo e 26 principi, in cui viene enunciato il bisogno di prospettive e principi comuni al fine di ispirare e guidare i popoli del mondo verso una conservazione e miglioramento dell’ambiente umano.

¹⁶ «La Conferenza di Rio de Janeiro, svoltasi nel 1992, servì a capire che lo sviluppo sostenibile è un concetto integrato, che interessa, oltre che l’ambiente anche l’economia e la società. Emerse la necessità, quindi, di promuovere un progresso tecnologico sostenibile, mirato ad un uso oculato delle risorse naturali, diminuendo il consumo di quelle non rinnovabili e limitando la produzione di rifiuti.» da P. TENUTA, *Indici e modelli di sostenibilità*, Franco Angeli, 2009

¹⁷ Sul rapporto Brundtland cfr. tra gli altri: G. Ruffolo (a cura di), *Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo*, Bompiani, 1988, M. MANCARELLA, *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, in *giuristi ambientali.it* da cui: «Secondo il Rapporto Brundtland, lo “sviluppo sostenibile”: 1) ha una dimensione spaziale globale e comune; 2) ha una dimensione temporale di lunga durata; 3) è finalizzato a sostenere il progresso umano; 4) deve soddisfare i bisogni odierni, ma senza minare la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, in un’ottica di equità intergenerazionale; 5) non ha limiti assoluti come, invece,

sostenibile quando si soddisfano «i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri». Si fa viva la necessità di decisioni strategiche ed azioni adeguate per utilizzare, mantenere e tramandare le risorse disponibili, in un'ottica di progressiva riduzione dei problemi legati all'ecosistema. Con il Rapporto Brundtland si ufficializza la strettissima interconnessione tra sviluppo e ambiente, elementi che iniziano ad essere considerati imprescindibili per l'elaborazione di una strategia mirante al progresso dell'umanità: l'ambiente non è più un diritto, bensì un dovere dell'uomo, un «fattore imprescindibile da integrare nella valutazione dello sviluppo e della ricchezza»¹⁸.

A Rio i leader mondiali hanno quindi recepito le concezioni del Rapporto Brundtland, innescando un atteggiamento globale più proattivo verso le problematiche ambientali. Con la Conferenza del 1992 viene istituita la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile con il compito di guida e dialogo tra le parti istituzionali, governative e non, ai fini di uno sviluppo ecocompatibile a livello mondiale.

L'impegno per la preservazione dell'ecosistema è poi proseguito con il Protocollo di Kyoto, approvato dalla Conferenza delle Parti (COP) nella sua terza sessione plenaria tenuta appunto a Kyoto nel 1997, che contiene le prime decisioni sull'attuazione operativa di alcuni degli impegni stabiliti durante il summit di Rio de Janeiro e formalizzati nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change) del 1992.

Contestualmente alla creazione di organizzazioni, conferenze, programmi internazionali¹⁹, il confronto tra Paesi sul tema della sostenibilità è poi proseguito nel

è affermato nel Rapporto del 1972; 6) deve soddisfare i bisogni primari di tutti in modo che chiunque possa coltivare l'aspirazione ad un'esistenza migliore; 7) il fine ultimo è quello di generare armonia all'interno della specie umana e tra questa e la natura».

¹⁸F. ANTICH, *Origine ed evoluzione del diritto internazionale ambientale. Verso una governance globale dell'ambiente in ambientediritto.it*; cfr. anche B. MORO, *Capitale naturale e ambiente*, Franco Angeli, 1997, secondo cui con l'introduzione del concetto di sviluppo sostenibile, la scienza economica elabora i suoi modelli di sviluppo con ottica diversa. Mentre tradizionalmente lo sviluppo è sempre dipeso dalla disponibilità di risorse, materiali e umane, e dai risultati del progresso tecnico, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, ai modelli di sviluppo industriale debbono sostituirsi quelli basati su uno sfruttamento delle risorse naturali che sia sostenibile, oltre che sotto il profilo economico, anche dal punto di vista della salvaguardia dell'ambiente.

¹⁹ Tra le tante iniziative internazionali, degna di nota è l'istituzione dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), agenzia specializzata ONU, impegnata nella conservazione dell'ambiente e sfruttamento sano delle risorse disponibili; in primo luogo si dedica al monitoraggio dei cambiamenti climatici, e tante altre attività a difesa dell'ecosistema, organizzando conferenze, pubblicando report e collaborando con molte organizzazioni locali e internazionali, governative e non, gli esponenti del mondo privato e la società civile.

2002 con il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (W.S.S.D.) di Johannesburg. I documenti fondamentali scaturiti da tale Vertice sono la Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) e il Piano d'Azione (Plan of Implementation). Il secondo atto, sebbene sia un documento programmatico, quindi non vincolante e rientrante nella categoria della cosiddetta *soft law*, risulta essenziale per un'azione diretta al raggiungimento di uno «sviluppo sostenibile», e si pone in continuità con gli impegni assunti nelle Dichiarazioni precedenti di Stoccolma e di Rio.

La sostenibilità è divenuta quindi negli anni un elemento imprescindibile per il progresso mondiale, e lo sviluppo sostenibile un obiettivo concreto, da raggiungere con la collaborazione di tutti, dai leader mondiali al singolo cittadino. La sua primaria importanza è stata ribadita recentemente con la pianificazione dell'Agenda 2030 adottata durante la Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20) del 2012, in cui l'ONU ha adottato i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile²⁰.

A livello europeo l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio si è convertito in disposizioni di rilievo costituzionale, e in piani d'azione pluriennali che definiscono le proposte legislative e le misure da adottare in questo ambito. La *soft law* di diritto internazionale lascia quindi spazio a norme imperative che si riflettono principalmente in regolamenti e direttive (oltre a comunicazioni e raccomandazioni), fonti vincolanti per gli Stati Membri dell'Unione Europea.

Gli articoli 11 e da 191 a 193 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea²¹ disciplinano l'impegno spettante all'UE nella definizione delle politiche ambientali, da coniugare con i principi generali, enucleati nella seconda parte dell'art. 191, in cui si enuncia che l'UE «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». I principi della precauzione e dell'azione preventiva costituiscono degli strumenti di gestione dei rischi, in base ai quali possono essere adottate misure non discriminatorie e proporzionate nel caso in cui vi sia un'incertezza scientifica relativa alla portata effettiva di un rischio ambientale; l'assunto “chi inquina paga” deriva dalla direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE),

²⁰ Per una panoramica completa dei principi, cfr. il sito dell'ONU <https://sustainabledevelopment.un.org>, in cui vengono esaurientemente elencati gli obiettivi e descritti i risultati raggiunti.

²¹ In particolare l'art. 11 di portata generale: «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

finalizzata a prevenire o altrimenti riparare il danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all'acqua e al suolo²².

La salvaguardia dell'ambiente è divenuta un elemento imprescindibile di ogni forma di sviluppo (tecnologico, sociale, umano, industriale, urbanistico); di conseguenza ogni attività deve essere compatibile con questo obiettivo primario, rispettando gli obblighi imposti dai legislatori, a livello internazionale, europeo, nazionale e locale.

2.1. L'eco-compatibilità come valore aggiunto per l'impresa

Ai fini di una piena realizzazione di uno sviluppo sostenibile, l'eliminazione dei problemi connessi allo sfruttamento delle risorse naturali deve essere perseguita attraverso diverse azioni: la riforma della struttura sociale, dell'organizzazione delle città e dell'industria, come pure la struttura delle imprese e i modelli di produzione. Si ottiene quindi una sorta di "responsabilità allargata" che coinvolge tre soggetti sociali e i relativi sistemi di appartenenza, ovvero il cittadino, l'impresa e la pubblica amministrazione.

Con l'evoluzione del principio della sostenibilità e la sua necessaria attuazione in ogni campo di attività, le imprese hanno dovuto adattarsi e modificare i propri sistemi di gestione, orientandosi verso una produzione più "green", ovvero rispettosa dell'ambiente. Contestualmente all'intensificarsi del dibattito internazionale, si assiste dunque all'avvio di una produzione industriale eco-compatibile. Se i due secoli scorsi hanno visto l'industria come una grande protagonista di crescita e di progresso, ma anche una delle cause di inquinamento di ecosistemi, il XXI secolo si apre all'insegna dell'«incorporazione dell'ambiente»²³. Il management d'impresa inizia a modellarsi sui principi dello sviluppo sostenibile, ovvero sul rapporto intercorrente tra risorse, produzione e bisogni presenti e futuri. Parallelamente si sviluppa l'*industrial ecology*, che riconosce nello sviluppo di tecnologie più pulite, nell'incremento di efficienza energetica, nella dematerializzazione dell'economia, strumenti concreti di sostenibilità.

Si delinea quello che in dottrina²⁴ viene definito Eco Eco-management, una formula che ingloba le parole "ecologia" ed "economia". Il lavoro dell'impresa si compone di una

²² Per un approfondimento della politica ambientale dell'Unione Europea cfr.: P. PILLITU, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2007; L. COSTATO, S. MANSERVISI, *Profili di diritto ambientale nell'Unione Europea*, Cedam, 2012.

²³ Cfr. S. NERI SERNERI, *Incorporare la natura. Storie ambientali del Novecento*, Carocci, 2005.

²⁴ G. Samaritani, A. Koudate (a cura di), *Eco Eco-management; sinergia tra ecologia ed economia nell'impresa*, Franco Angeli, 2009.

serie di fattori complementari che rendono il processo produttivo in linea con gli standard ambientali.



Solo attraverso una struttura orientata all'eco-compatibilità, l'impresa riesce efficacemente ad ottenere prodotti "verdi"; in particolare l'eco-design ambisce a trovare il giusto compromesso tra design di prodotto e prestazioni ecologiche²⁵. I prodotti eco-compatibili costituiscono una categoria autonoma di beni, che si rivolgono principalmente a consumatori sensibili alle tematiche ambientali e soprattutto che necessita di una particolare strategia di posizionamento sul mercato, ovvero un modello di *marketing* che si coniuga con gli obiettivi di sostenibilità²⁶.

All'ecologia viene riconosciuto quindi un ruolo fondamentale nelle dinamiche di crescita dell'impresa, e negli anni più recenti il rapporto tra ambiente e competitività acquisisce un'accezione sempre più positiva: le aziende iniziano infatti a sperimentare i

²⁵ «(...) per sviluppare prodotti eco-compatibili, è indispensabile sviluppare metodologie elementari che consentano di risolvere contestualmente il problema delle compensazioni tra prestazioni ambientali e funzioni, prestazioni di prodotto, qualità e costi.» da G. Samaritani, A. Koudate(a cura di), *Eco Eco-management; sinergia tra ecologia ed economia nell'impresa*, Franco Angeli, 2009

²⁶ Sul tema si tornerà più avanti; sulla necessaria connessione tra sviluppo sostenibile e il marketing di prodotto cfr.: «Sustainable development will require adoption of green marketing practices by companies in order to ensure marketing efforts that are environmentally sustainable. In fact, sustainable development can be considered as a dependent variable of green marketing, since it focuses on undertaking all marketing activities while protecting the environment. Thus, adoption of green marketing practices by organizations has a pivotal role in achieving sustainable development», da A. GARG, *Green Marketing for Sustainable Development: an Industry Perspective*, Wiley Online Library, 2015

vantaggi e i benefici economici derivanti dal miglioramento delle proprie prestazioni ambientali²⁷.

L'eco-innovazione richiede all'impresa lo sviluppo di un processo produttivo orientato alla eco-compatibilità. Questa rivoluzione parte dalla relazione con i fornitori, per cui si richiede una conoscenza ampia e differenziata al fine di investire in strategie appropriate per la selezione delle materie produttive: un'azienda sostenibile deve considerare tutti i fattori coinvolti nella propria produzione per ridurre effettivamente l'impatto ambientale della propria offerta²⁸. La selezione dei fornitori rientra nel processo del *green supply chain management* (GSCM), ovvero la filiera di produzione integrata ad un approccio ecologico che investe non soltanto la scelta dei propri partner commerciali, ma l'intero ciclo di vita del prodotto, fino alla distribuzione al consumatore finale²⁹. Il GSCM può differenziarsi a seconda che l'impresa si rivolga direttamente ai consumatori finali (B2C) o agisca in un mercato interaziendale (B2B). Diversi fattori infatti influenzano le scelte dei manager, che ponderano le diverse variabili influenti la sostenibilità della produzione³⁰. Anche la dimensione dell'impresa muta la strategia di GSCM: nel caso di grandi dimensioni, questa sarà mirata a spingere i fornitori verso l'ottenimento di certificazioni ambientali e coinvolgerli in attività di auditing sul loro miglioramento continuo. Le PMI, che possiedono una influenza negoziale sicuramente minore nei

²⁷ Sul rapporto tra competitività delle imprese e politiche ambientali cfr. F. IRALDO, E. CANCELILA, R. CARIANI, *Competitività ambientale e "Green Made in Italy": una prospettiva territoriale distrettuale*, Quaderni di ricerca sull'artigianato, 2010 da cui: «Questi casi "eccellenti" dimostrano che l'ambiente non può essere semplicisticamente inserito nella funzione di produzione come computo degli input produttivi di origine "naturale", ma costituisce una dimensione più complessa dello sviluppo, con la quale l'impresa deve sapersi confrontare sul piano strategico e competitivo».

²⁸ «Gli studi sull'eco-innovazione, infatti, hanno sottolineato come la principale caratteristica e differenza di questa forma di innovazione rispetto alle altre riguarda il fatto che il processo di costruzione e gestione di reti di relazioni da parte dell'impresa è ancora più cruciale per acquisire le conoscenze chiave da applicare ai fini di sostenibilità», cfr. V. DE MARCHI, E. DI MARIA, *Eco innovazione, relazioni di fornitura e implicazioni per la comunicazione nelle piccole imprese: un focus sulla moda italiana*, in *Mercati e competitività*, n. 4, 2015.

²⁹ Il GSCM può essere definito come: «Integrating environmental thinking into supply-chain management, including product design, material sourcing and selection, manufacturing processes, delivery of the final product to the consumers as well as end-of-life management of the product after its useful life», cfr. S. K. SRIVASTAVA, *Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review*, in *International Journal of Management Reviews*, n.9, 2007.

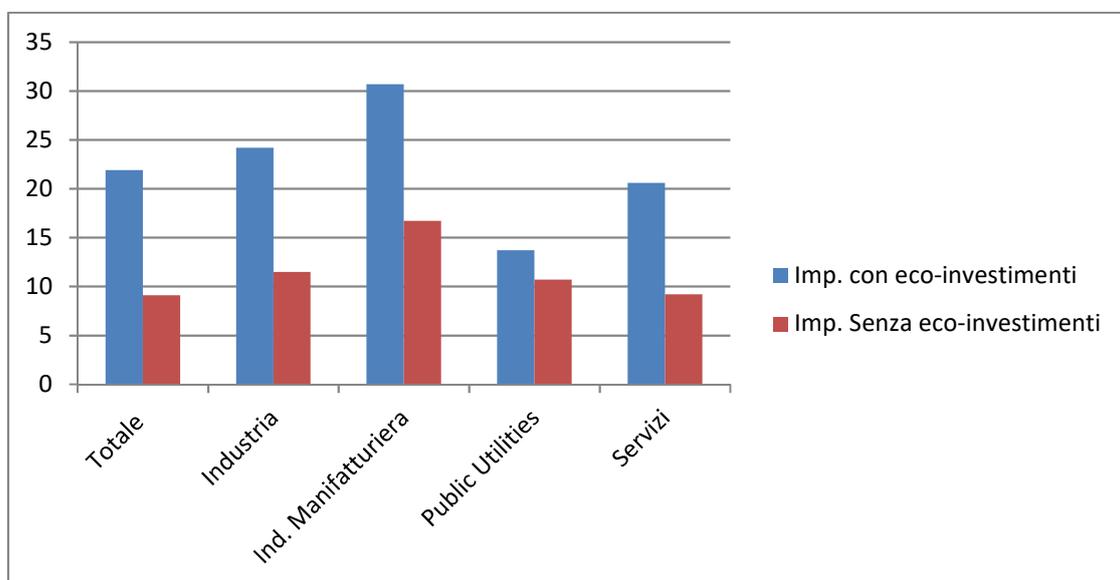
³⁰ Cfr. S. HOEJMOSE, S. BRAMMER, A. MILLINGTON, *Green supply chain management: the role of trust and top management in B2B and B2C markets*, in *Industrial Marketing Management*, n. 41, 2012, secondo cui il livello di fiducia che si instaura tra produttori e fornitori, insieme a scelte manageriali ponderate e corrette, è uno dei fattori principali del successo delle pratiche di sostenibilità nelle imprese operanti nel mercato B2B, nonostante l'approccio del GSCM sia generalmente più presente tra le imprese che lavorano nel B2C.

confronti dei loro partner, sono spinte invece ad instaurare percorsi di innovazione collaborativa e mutuo apprendimento, piuttosto che ricercare standard e certificazioni³¹.

Ai fini di un corretto inquadramento delle “pratiche sostenibili” adottate dalle imprese è interessante avvalersi di alcuni dati, significativi del passaggio da economia di profitto ad un più “green”. Si riportano di seguito alcuni dati relativi all’imprenditoria nel panorama italiano³².

Nel nostro Paese 372.000 aziende hanno investito in tecnologie “green”, cioè mirate al rispetto dell’ambiente, nel periodo 2008-2014 o prevedono di investire entro la fine del 2015, ovvero circa il 24,5% del totale. Tra le aziende che effettuano eco-investimenti si è notata la presenza di un maggiore dinamismo sui mercati esteri rispetto al resto del sistema produttivo italiano: esportano nel 18,9% dei casi, a fronte del 10,7% di quelle che non investono. Dato importante, poiché da ciò è lecito desumere che l’adozione di approcci ecosostenibili, sia per quanto riguarda i processi che i prodotti finali, consente di innalzare qualità e valore aggiunto degli stessi, permettendo l’ingresso in nuovi mercati, conquistando consumatori disposti a pagare un prezzo più alto per prodotti rispettosi dell’ambiente.

Oltre all’apertura a nuovi mercati, gli eco-investimenti permettono alle imprese di sviluppare nuovi prodotti o servizi.



³¹ V. DE MARCHI, E. DI MARIA, *Eco-innovazione*, op. cit.

³² Dati ripresi dal rapporto “Green Italy 2015”, Symbola.

Il grafico illustra la differenza di percentuale tra i nuovi prodotti sviluppati da aziende che investono in tecnologie “green” rispetto alle imprese che hanno scelto di non farlo. Da tutto ciò discende anche un aumento dei dati del fatturato; infatti secondo i dati dell’indagine Excelsior questo cresce, fra 2013 e 2014, nel 19,6% dei casi delle aziende che hanno investito in tecnologie ecosostenibili, a differenza del 13,4% riscontrato per le altre imprese. Particolarmente ampio è il divario di risultati nel manifatturiero, dove chi ha scommesso sulla *green economy* vede aumentare il suo fatturato annuo nel 27,4% dei casi.

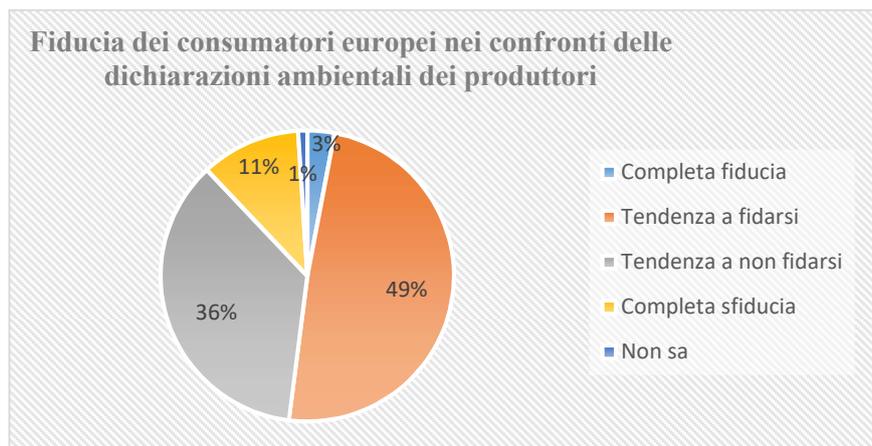
Dai dati descritti emerge la grande importanza che l’investimento in processi eco-compatibili rappresenta per le imprese; la messa in atto dello sviluppo sostenibile diventa per esse un valore aggiunto, un fattore chiave per l’internazionalizzazione, per la creazione di nuovi prodotti e, non meno importante, per il riconoscimento anche da parte della società civile di un impegno concreto nella protezione dell’ambiente. La reputazione ecosostenibile dell’impresa contribuisce ad aumentarne la competitività, rappresentando un elemento chiave nelle strategie di *marketing* e nelle politiche di comunicazione. Attraverso quest’ultime infatti l’impresa riesce a rendere visibile il proprio impegno nei confronti degli obiettivi sociali e ambientali, con la conseguenza di segnalare e modificare il posizionamento dei propri prodotti. Tutto ciò attiene alle dinamiche del *green marketing*, attraverso cui le imprese coniugano gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente a quelli più propriamente commerciali e strategici³³.

2.2. Il consumo dei prodotti ecocompatibili e le etichette ecologiche

Da un’indagine di SWG per Assorel condotta su un campione di 1.500 italiani nel 2014, è emerso che il 78% degli intervistati è disposto a spendere di più per acquistare beni provenienti da imprese attente alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente. La ricerca dei prodotti cosiddetti “green” si sta intensificando giorno per giorno e l’alternativa del biologico sta diventando di primaria importanza per i produttori e distributori. La tendenza a consumare prodotti sempre più in armonia con l’ecosistema è in crescita e si verifica in molteplici settori, dall’automotive all’alimentare: la domanda dei consumatori si indirizza verso prodotti in linea con gli standard ecologici e con un basso impatto ambientale. Ciò è dettato da una maggiore consapevolezza generale dei

³³ Sulle dinamiche del green marketing si tornerà più avanti.

rischi ambientali e dal crescente sviluppo di una coscienza ecologica; fattori che rendono un'informazione credibile e trasparente sul ciclo di vita del prodotto un elemento chiave che guida la scelta dei potenziali clienti verso una tipologia di acquisto³⁴. Molteplici studi rivelano come la chiarezza delle indicazioni di origine e produzione riportate sui prodotti costituiscano una determinante nella scelta d'acquisto. Tuttavia le statistiche dimostrano come nei consumatori dimori in larga parte una sorta di scetticismo verso le dichiarazioni dei produttori sulla performance ambientale dei propri beni.



Fonte: Eurobarometro, Flash "Costruzione del mercato unico per i prodotti rispettosi dell'ambiente", 2012.

Le imprese cercano di soddisfare questa esigenza del mercato con diverse strategie che possiamo ricondurre all'intensificazione delle iniziative di *corporate social responsibility* (CSR) e al miglioramento della propria comunicazione commerciale, tesa ad evidenziare i connotati etici e sostenibili dei propri prodotti³⁵.

La dottrina affronta ampiamente il tema della CSR da svariati punti di vista, e riuscire a trovarne una definizione univoca non è impresa semplice³⁶. Facendo riferimento alla

³⁴ F. LEMKE, J. LUZIO, *Exploring Green Consumers' Mind-Set toward Green Product Design and Life Cycle Assessment*, in *Journal of Industrial Ecology*, n. 5, 2015, secondo cui la decisione dei consumatori è influenzata da molteplici fattori, tra cui appunto la chiarezza dell'origine e della modalità di fabbricazione del prodotto, elemento che se presente, contribuisce ad aumentare la credibilità di quei beni definiti "green", appellativo che non basta a delineare le qualità di un determinato prodotto. Tuttavia, la credibilità e la trasparenza delle informazioni sono influenzate dalla complessità del mercato: «Credibility and information transparency seem to be the key issues when beginning to explore sustainability as a mainstream market paradigm, but these can be clouded by the complex business environment and market conceptualization (...)».

³⁵ A. DE CHIARA, *Marchi ecologici e percorsi "credibili" di sostenibilità: uno studio sulle imprese con l'Eu Ecolabel nel territorio italiano*, in *Mercati e competitività*, n. 2, 2015.

³⁶ Per una sintetica panoramica sulla definizione di responsabilità sociale d'impresa in dottrina cfr. tra gli altri V. C. BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 4, 2011, e F. PERRINI e A. TENCATI, *La responsabilità sociale*

descrizione fornita dall'Unione Europea (UE), alla base del modello europeo di responsabilità sociale³⁷, secondo cui la CSR è «l'integrazione, su base volontaria, da parte delle imprese, delle istanze sociali e ambientali nelle loro attività e nell'interazione con gli stakeholder», è chiaro come la CSR rappresenti l'impegno da parte delle imprese a rispettare norme etiche, a salvaguardare il territorio e le relazioni sociali (nei confronti dei dipendenti e della comunità). Rendere percettibili questi comportamenti comunicandoli al consumatore garantisce indubbiamente un plus valore al marchio e alla sua personalità, differenziando l'impresa diligente e sostenibile dalle altre³⁸. La questione ambientale è la dimensione tipica della responsabilità sociale d'impresa, entro cui vengono indagate le migliori strategie per poter affrontare i temi ambientali nella maniera più adeguata.

L'uso del marchio ecologico da parte delle imprese sembra essere uno degli strumenti più convincenti per la costruzione di una immagine sostenibile. Solo in Europa esistono 239 etichette ecologiche diverse³⁹, che consistono in indicatori di prodotti a basso impatto ambientale; queste vengono impiegate in più di 25 categorie merceologiche diverse, dall'agricoltura ai detersivi.

L'ISO (International Organization for Standardization) divide le etichettature ambientali in tre tipologie a seconda della diversa disciplina legislativa: i marchi di tipo I, disciplinati dalla normativa UNI EN ISO 14024, che comprendono le etichette sottoposte ad analisi da un ente terzo. Ad esempio l'AIAB è un marchio che viene rilasciato dall'Italian Association for Organic Agriculture nel caso in cui i prodotti per i quali viene richiesto presentano gli standard ecologici previsti dall'associazione. Lo stesso meccanismo si applica per altre etichette: si tratta di enti o associazioni (alcune volte anche terze parti, ovvero organizzazioni indipendenti che non hanno nulla a che fare

d'impresa: strategia per l'impresa relazionale e innovazione per la sostenibilità, in *Sinergie*, n. 77, 2008, secondo cui :« (...) la responsabilità sociale prefigura un nuovo modello d'impresa per una nuova realtà sociale, molto più attiva, partecipativa, problematica e sfidante. Si tratta, quindi, di promuovere una cultura d'impresa caratterizzata, secondo uno stakeholder *framework*, da una logica olistica e multiple bottom line, fondata su un *genuine commitment* e diversa rispetto ai modelli apparentemente vincenti della finanziarizzazione e del capitalismo d'alta quota».

³⁷ Sull'analisi della responsabilità sociale d'impresa nella legislazione europea cfr. D. RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, n. 2, 2011.

³⁸ A. MOHR, D. J. WEBB, K. E. HARRIS, *Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior*, in *The Journal of Consumer Affairs*, n. 1, 2001.

³⁹ Fonte Ecolabel Index, all'indirizzo <http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=region=europe>

con il marchio) che verificano la presenza di determinate caratteristiche per poter rilasciare la propria certificazione ecologica. La verifica tesa all'accertamento ecologico comprende non solo il bene finito, ma tutti i materiali utilizzati e il ciclo produttivo con il quale è stato creato. La seconda tipologia di etichette ambientali è regolamentata dalla UNI EN ISO 14021, che comprende i marchi di tipo II B2B e B2C, che prevede delle autodichiarazioni per provare la sostenibilità dei prodotti. La normativa UNI EN ISO 14025 invece si rivolge alle etichette ecologiche che riportano dichiarazioni ambientali relative al prodotto (DAP – Dichiarazioni Ambientali di Prodotto).

La letteratura mette bene in luce i vantaggi derivanti dall'utilizzo delle etichettature ecologiche⁴⁰. Le imprese guadagnano nei confronti dei consumatori una posizione privilegiata, in quanto risultano attive sul fronte ambientale e scrupolose in merito alla salubrità dei propri prodotti. Ciò incontra la preferenza di quel pubblico attento alla sostenibilità ed impegnato a scegliere quanto di più in linea con la questione ecologica.

In ambito europeo, nonostante la presenza di numerose etichette, il marchio ecologico più diffuso è l'Ecolabel europeo, ovvero il sistema di etichettatura ecologica improntato dall'Unione Europea. È stato inizialmente istituito con il Regolamento CEE 880/92 del 23 Marzo 1992, successivamente modificato dal reg. CE 1980/2000, mentre attualmente il sistema di assegnazione, uso e funzionamento dell'Ecolabel è interamente disciplinato dal reg. CE 66/2010. Dall'Istituto Superiore per la Ricerca e l'Ambiente viene descritto così⁴¹: «è il marchio dell'Unione europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. Il marchio Ecolabel UE, il cui logo è rappresentato da un fiore, è uno strumento volontario, selettivo e con diffusione a livello europeo».

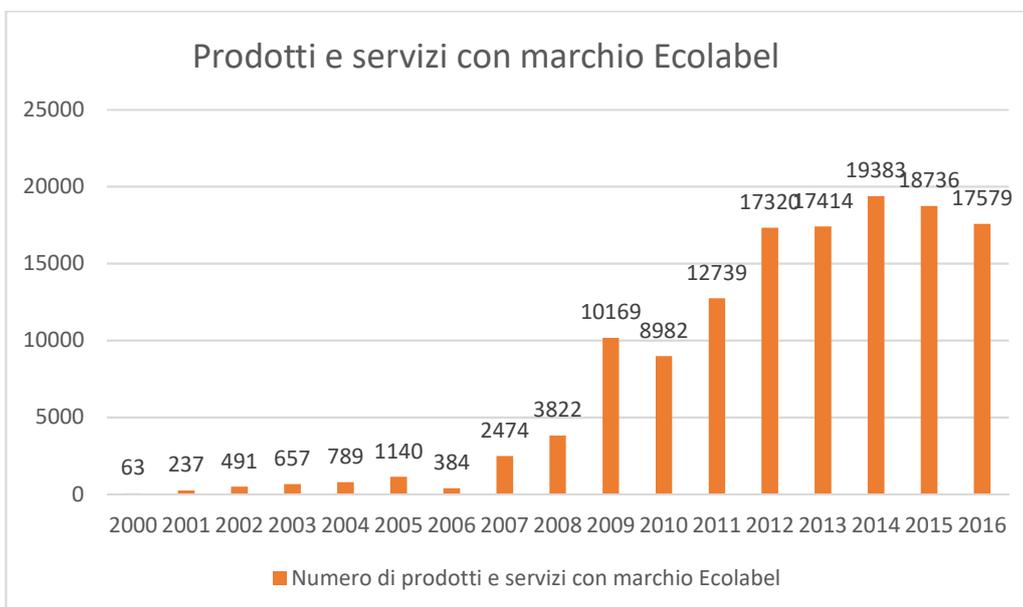
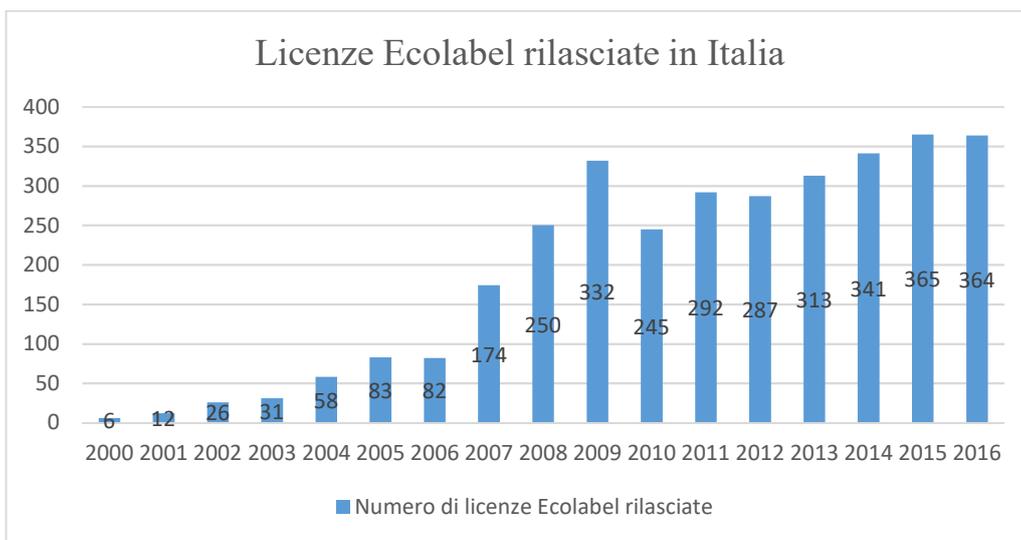
Ai sensi dell'art.9 del Reg. CE 66/2010, chiunque voglia avvalersi di questo tipo di marchio ne deve fare richiesta all'organismo competente presente in ciascuno degli Stati membri; a tale organismo è affidata l'analisi della presenza di tutti i requisiti per poter attribuire l'etichetta, che sono descritti in modo generale dagli artt. 6, 7 e 8 del

⁴⁰ H. C. PUROHIT, *Product Positioning And Consumer Attitude Towards Eco-Friendly Labeling and Advertisement*, in *Journal of Management Research*, n. 3, 2012, tra gli altri, secondo cui: «the importance of Ecolabels (...) helps to succeed in gaining market share and are able to demonstrate positive social or environmental impact as “winners” ».

⁴¹ Fonte sito web: <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue>

regolamento. La forza di questo tipo di marchio è «la sua dimensione internazionale che assicura vantaggi significativi sia ai consumatori, garantiti dalla serietà delle dichiarazioni aziendali relativamente ai prodotti con l’etichetta ecologica, sia alle imprese, che possono dare ampia visibilità ai prodotti ecologici e supportare strategie “sostenibili”»⁴².

Gli studi dimostrano come la richiesta del marchio ecologico europeo Ecolabel sia in grande espansione in tutta Europa, e particolarmente in Italia dove si registra un trend positivo di crescita nel tempo sia del numero totale di licenze Ecolabel UE rilasciate, sia del numero di prodotti e servizi etichettati.



Fonte: Istituto Superiore per la Promozione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

⁴² A. DE CHIARA, *Marchi ecologici e percorsi "credibili" di sostenibilità: uno studio sulle imprese con l'Eu Ecolabel nel territorio italiano*, cit.

Il gruppo di prodotti con maggior numero di licenze è quello relativo ai servizi per la ricezione turistica. Tanti altri settori si avvalgono di marchi ecologici, tra cui cosmetica, vernici, detersivi, carta, tessile etc.

L'uso delle etichette ecologiche si è rivelato essere un importante strumento di comunicazione attraverso il quale l'impresa può attrarre il consumatore accrescendo la sua fiducia nei confronti dei propri prodotti⁴³. L'attrattiva delle eco-etichette tuttavia può spingere le imprese ad agire in altro modo: cercare di manipolare gli elementi del proprio *brand* affinché questo possa "apparire ecologico" senza tuttavia ottenere vere certificazioni ambientali. Ciò può essere perseguito modificando gli elementi linguistici, figurativi o rappresentativi del brand, con il risultato di comunicare impropriamente un atteggiamento *eco-friendly*. Questo è quello che viene chiamato *green washing*, ovvero «il tentativo di dare di sé un'immagine ecologica senza modificare realmente la propria attività»⁴⁴.

2.3. La responsabilità sociale d'impresa

Come già accennato, la definizione di "responsabilità sociale d'impresa" (RSI) è variabile. Anni di intensi studi e dibattiti accademici in merito ne hanno modellato diverse accezioni discendenti dai molteplici approcci con i quali il tema è stato affrontato; questa locuzione infatti integra aspetti riconducibili a differenti discipline come la sociologia, l'etica, l'economia e il diritto.

Le origini del dibattito vengono comunemente fatte risalire agli anni '30, quando si scontrarono diverse interpretazioni sul ruolo dell'impresa e delle sue relazioni con la società e soprattutto sulla natura degli interessi perseguibili da parte dei *managers*⁴⁵. Fino

⁴³ «The main managerial implication stemming from our work is that sending stronger environmental guarantees and more information to the market increases the consumer's trust, which can have positive effects on competitiveness, and even on turnover. Thus, marketing campaigns based on the use of eco-labels could be effective to increase consumers' liability and magnify their attitude to buy greener products», da F. TESTA, F. IRALDO, A. VACCARI, E. FERRARI, *Why Eco-labels can be Effective Marketing Tools: Evidence from a Study on Italian Consumers*, in *Business Strategy and the Environment*, n. 24, 2013.

⁴⁴ J. GRANT, *Green Marketing. Il manifesto*, Brioschi Editore, 2009.

⁴⁵ Nel volume *The modern corporation and Private Property* del 1932 gli studiosi Adolf A. Berle e Gardiner Means evidenziavano la separazione tra proprietà e controllo nella grande impresa e sostenevano che, avendo gli azionisti ceduto il controllo e perduta la responsabilità della gestione, quest'ultima dovesse prendere in considerazione anche gli interessi di altri stakeholders. Fino alla prima metà del '900 soltanto pochi autori seguirono tale prospettiva, ma con gli anni il dibattito divenne particolarmente vivace su entrambe le sponde dell'atlantico, contrapponendosi visioni rigorosamente liberiste negli Stati Uniti, per

alla prima metà degli anni '70 vi erano due maggiori filoni di pensiero: uno neo-classico che identificava la funzione sociale d'impresa nel mero perseguimento del profitto; mentre l'altro introduceva le premesse di quella che sarà la *stakeholder theory*: in particolare l'idea che l'impresa abbia doveri nei confronti di una pluralità di soggetti o di istanze sociali, non riassumibili esclusivamente nel perseguimento del risultato reddituale. In quegli anni si inizia a riflettere sul concetto di responsabilità sociale d'impresa - nell'ambito della teoria economica - dell'articolarsi di un dibattito sull'obiettivo e la natura dell'impresa, che ha visto contrapporsi numerose linee di pensiero⁴⁶.

Ricostruire in modo esaustivo l'intero dibattito accademico sul tema o delineare un unico affermato concetto di RSI⁴⁷ si rivela dunque improponibile, ma nel tentativo di tracciarne i variegati profili è utile richiamare sinteticamente le numerose correnti di pensiero succedutesi negli anni incorporandole in diverse teorie.

Adottando la classificazione elaborata da Garriga e Mele nel 2004⁴⁸, gli approcci al tema si possono distinguere in quattro diverse categorie:

- teorie “strumentali”. Le tesi appartenenti a questo gruppo si fondano su una netta distinzione tra finalità economiche e finalità sociali dell'impresa⁴⁹, e richiamano la “teoria dell'agenzia” secondo la quale l'obbligo del manager consiste primariamente nel perseguire gli interessi della proprietà (*stockholder*) con la quale è legato da un rapporto

cui la gestione dell'impresa doveva essere finalizzata esclusivamente all'incremento dello *shareholder value*, a teorie aperte alla considerazione delle aspettative di tutti potenziali *stakeholders*. In Europa un dibattito analogo si imperniava nel confronto tra teorie contrattualiste e teorie istituzionaliste della società.
⁴⁶ Per una panoramica storica dell'evoluzione del concetto di RSI, ed in particolare del dibattito italiano cfr. P. SACCO, M. VIVIANI, *La responsabilità sociale d'Impresa-prospettive teoriche nel dibattito italiano*, Dipartimento Scienze Economiche, Università di Bologna, 2006.

⁴⁷ Cfr. D. VOTAW, *Genius Became Rare: A Comment on the Doctrine of Social Responsibility*, in *California Management Review*, n. 15, 1972, secondo cui: «corporate social responsibility means something, but not always the same thing to everybody. To some it conveys the idea of legal responsibility or liability; to others, it means socially responsible behavior in the ethical sense; to still others, the meaning transmitted is that “responsible for” in a causal mode; many simply equate it with a charitable contribution; some take it to mean socially conscious; many of those who embrace it most fervently see it as a mere synonym for legitimacy in the context of belonging or being duty imposing higher standard of behavior on businessmen than on citizens at large».

⁴⁸ E. GARRIGA, D. N. MELE, *Corporate Social Responsibility theories: Mapping the territory* in *Journal of Business Ethics*, n. 53, 2004.

⁴⁹ Milton Friedman è generalmente considerato uno dei più importanti interpreti di questa teoria. In un articolo apparso sul New York Times del 1970, enucleando i principi contenuti nella sua opera intitolata *Capitalism and Freedom*, scriveva: «there is one and only one social responsibility of business--to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud».

di mandato fiduciario⁵⁰. L'interazione tra l'impresa e la società viene quindi considerata solo dall'aspetto economico e di conseguenza la RSI funge unicamente da strumento per la produzione di ricchezza così come le attività sociali: l'obiettivo primario è la creazione di valore e l'elaborazione di strategie volte ad ottenere maggiore vantaggio competitivo.

- teorie "politiche". L'impresa esercita poteri non solo sugli equilibri economici, ma anche sociali e politici, e quindi detiene una sorta di potere sociale di cui è responsabile e che la porta ad accettare doveri di natura sociale. Uno dei primi studiosi a concentrarsi sull'impatto sociale del potere dell'impresa è stato K. Davis⁵¹. Nei suoi scritti sostiene che l'impresa è direttamente responsabile in materia di ambiente circostante nei confronti della società civile e che, nel caso in cui non assolve ai suoi doveri nei confronti di quest'ultima, rischia di perdere una posizione di rilievo nel mercato⁵². Le sue riflessioni sulla dimensione sociale dell'impresa hanno ispirato il lavoro anche di altri autori che hanno intravisto, nei rapporti di potere tra impresa e società civile, un possibile risvolto pratico della teoria lockiana del contratto sociale⁵³. I loro studi hanno condotto all'elaborazione della cosiddetta "teoria del contratto sociale"⁵⁴, secondo cui tra impresa e società esiste un vero e proprio rapporto contrattuale: l'impresa infatti utilizza le risorse appartenenti alla collettività sostenendo un'imposizione minore al costo delle stesse, e per questo motivo è suo dovere contribuire al miglioramento della qualità della vita della società⁵⁵. Questo rapporto contrattuale è direttamente collegato ad uno "status di cittadinanza", ovvero viene modellata la *corporate citizenship*, concetto fondante della responsabilità dell'impresa nei confronti della società.

⁵⁰ F. PASCUCCI, *Responsabilità sociale e questione etica nell'impresa*, in *Sinergie*, n. 86, 2011.

⁵¹ K. DAVIS, *Understanding The Social Responsibility Puzzle*, in *Business Horizons*, n. 10, 1967.

⁵² Egli elabora la cosiddetta "Iron Law of responsibility" secondo cui: «whoever does not use his social power responsibly will lose it. In the long run those who do not use power in a manner which society considers responsible will tend to lose it because other groups eventually will step in to assume those responsibilities» in K. DAVIS, *Understanding The Social Responsibility Puzzle*, cit.

⁵³ M. RUGGIERI, M. PINNA, *Corporate Social Responsibility: an overview*, in *Economia Aziendale Online*, n. 2, 2011.

⁵⁴ S. SCIARELLI, *L'ampliamento della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Sinergie*, n. 67, 2005.

⁵⁵ Tra i maggiori sostenitori di questa teoria: G. STEINER, *Social policies for business*, California Management Review, 1972, e T. DONALDSON, *Corporation and morality*, Prentice Hall, 1982. Altri autori hanno poi spaziato, introducendo la "teoria del contratto sociale integrativo" che consente di inserire alcune variabili tipiche del contesto ambientale come elemento integrante gli aspetti normativi propri della gestione manageriale. Viene proposta una struttura d'analisi attiva ad un duplice livello: il primo, macrosociale, prevede la formulazione di regole di carattere generale, le cd. ipernorme, comprensibili ad un numero elevato di individui, anche in contesti sociali e politici diversi. Il secondo, microsociale, identifica una serie di norme specifiche volte a regolare i rapporti tra l'impresa e un particolare contesto socio- ambientale in cui opera. Cfr. T. W. DUNFEE e T. DONALDSON, *Tightening the ties that bind - Defending a contractarian approach to business ethics*, in *American Business Law Journal*, n. 37, 2000.

-teorie “integrative”. Comune denominatore di questo gruppo di teorie è una stretta relazione tra gli affari dell’impresa e la società al punto che se non c’è integrazione tra i due, non vi può essere crescita o continuità per l’impresa. Per questo le decisioni strategiche aziendali devono essere prese tenendo in grande considerazione, quasi incorporandole, le richieste provenienti dalla società. È il contesto entro cui si sviluppa la *stakeholder theory*, teoria che ha modellato gran parte dei discorsi sulla RSI⁵⁶. Il concetto alla base è appunto la collaborazione tra molteplici soggetti, ovvero «(...) la necessità di raggiungere un livello di cooperazione globale tra le istanze avanzate dagli stakeholder e gli obiettivi strategici dell’impresa. Operare in tal senso significa, per l’impresa, mantenere un contatto costante e diretto con i propri interlocutori primari e secondari, andando ad agire sulla capacità del management di rispondere repentinamente ai cambiamenti in atto. Traslato sul piano pratico, questo concetto implica la possibilità, per l’impresa responsabilmente orientata, di prevenire eventuali crolli nelle vendite o boicottaggi da parte dei propri clienti»⁵⁷. In questa visione dunque, la responsabilità sociale diventa più consistente, dal momento che si estende la rete di soggetti verso i quali l’impresa deve assumere obbligazioni sociali⁵⁸; anche la funzione di creazione valore si accresce, poiché volto a ricomprendere tutti gli *stakeholders*, fino a divenire dunque un “valore allargato”⁵⁹. Interessante è anche la prospettiva di chi indaga la tipologia di rapporto che deve sussistere tra le due parti, ovvero processi sostenibili durevoli nel tempo ed in grado di valorizzare e consolidare le relazioni; di conseguenza è possibile

⁵⁶ Il maggiore fautore di questa teoria è R. E. Freeman, il quale aveva definito *stakeholder* ogni individuo che influenzasse o fosse influenzato dall’attività dell’impresa (sindacati, stampa, associazioni di consumatori, azionisti, comunità locali, etc.) e aveva differenziato questi soggetti gravitanti intorno all’impresa tra primari e secondari, a seconda del grado di rapporto con l’azienda: i primari quelli più a stretto contatto e da cui dipende la sopravvivenza dell’impresa, mentre i secondari sono quelli che pur non avendo una relazione diretta con l’azienda ne risultano comunque influenzati. Cfr. R. E. FREEMAN e W.M. EVAN, *Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation*, in *Journal of Behavioral Economics*, n. 19, 1990; R. E. FREEMAN, *Managing for stakeholders: trade-offs or Value Creation*, in *Journal of Business Ethics*, n. 96, 2011.

⁵⁷ M. RUGGIERI, M. PINNA, *Corporate Social Responsibility: an overview*, cit.

⁵⁸ F. PASCUCCI, *Responsabilità sociale e questione etica nell’impresa*, cit.

⁵⁹ S. SCIARELLI, *La produzione del valore allargato quale obiettivo dell’etica nell’impresa*, in *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 4, 2002. Cfr. anche S. SCIARELLI, *L’ampliamento della responsabilità sociale dell’impresa*, cit. in cui: «La creazione e diffusione del valore si concreta, difatti, nel produrre ricchezza da suddividere tra tutti gli stakeholder, con la conseguenza implicita di attribuire all’impresa uno scopo sociale strettamente legato a quello economico. L’aspetto dominante, una volta creato il presupposto (creazione del valore), diviene quello della sua distribuzione non solo tra gli stakeholder primari, ma anche tra quelli cosiddetti secondari (...). Si può così pervenire ad una prima conclusione, sostenendo che l’assolvimento della responsabilità economica costituisce il presupposto di quello della responsabilità sociale, che si traduce nella più equilibrata e corretta ripartizione del valore creato tra l’impresa stessa (esigenze di reinvestimento), gli stakeholder primari e quelli secondari.»

concludere che «la sostenibilità dell'impresa dipende dalla sostenibilità delle sue relazioni con i differenti portatori d'interessi»⁶⁰.

-teorie “etiche”. L'ultimo gruppo di teorie è quello che senza dubbio più delinea l'accezione di RSI con la quale è necessario confrontarsi in questo elaborato. La RSI rispecchia le giuste azioni che l'impresa deve intraprendere per assicurare il bene alla società, o meglio si basa sui valori etici volti a cementare la relazione che intercorre tra le due⁶¹. È possibile distinguere diversi contesti in cui questa nuova accezione si muove, sulla base dei diversi principi che ne regolano la funzione. È quindi ravvisabile una prospettiva più esplicitamente normativa, secondo la quale è “socialmente responsabile” quell'impresa che svolge la propria attività «non limitandosi a rispettare prescrizioni e vincoli giuridici, ma premurandosi di adottare tutte quelle cautele utili a prevenire ed evitare i pericoli e i pregiudizi che dalle proprie iniziative potrebbero derivare alla comunità in cui opera o anche alle generazioni future»⁶². Lo sviluppo sostenibile e la necessaria tutela dei diritti umani sono i principi che ispirano le altre concezioni rientranti nell'accezione “etica” della RSI.

Come già accennato, a partire dal Rapporto Brundtland la nozione di sviluppo sostenibile pervade i principi ispiratori di tutte le carte costituzionali successive,

⁶⁰ F. PERRINI, A. TENCATI, *La responsabilità sociale d'impresa: strategia per l'impresa relazionale e innovazione per la sostenibilità*, in *Sinergie Italian Journal of Management*, n. 77, 2011

⁶¹ Tra gli altri studiosi sostenitori di questo approccio: W. M. EVAN e R. E. FREEMAN, *A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism*, in T. Beauchamp and N. Bowie (a cura di), *Ethical Theory and Business*, Prentice Hall, 1988; R. E. FREEMAN e R. A. PHILIPS, *Stakeholder Theory: A Libertarian Defence*, in *Business Ethics Quarterly*, n. 12, 2002; W.C. FREDERICK, *Toward CSR3. Why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs*, in *California Management Review*, n. 28, 1986. Per una panoramica sulla posizione dell'etica relativamente al conseguimento del profitto (finalità in se o strumento), cfr. F. PASCUCCI, *Responsabilità sociale e questione etica nell'impresa*, cit.; interessanti sono anche le prospettive di chi critica un approccio fondato esclusivamente sul valore etico, ritenendolo non adattabile sempre alla realtà dell'impresa, adottando quest'ultima una logica della necessità. A meno che l'etica non si traduca in norme di condotta, difficilmente si potrà avere un comportamento eticamente eccellente da parte dell'impresa: «da un lato di fronte alla constatazione di un dato costitutivo della modernità, che non consente di tradurre immediatamente considerazioni etiche, comunque fondate, in precetti giuridici vincolanti; dall'altro di fronte alla constatazione che il discorso etico mantiene tutto il suo valore quando diretto ad un destinatario dotato di libertà effettiva di scelta ed in grado dunque di abbracciare una tavola di valori a preferenza di un'altra. Il discorso etico non può avere però lo stesso valore quando sia diretto ad un soggetto che operi in stato di necessità. E la logica dell'impresa capitalistica - come diceva un pensatore, oggi dimenticato, dell'Ottocento - è proprio una logica della necessità: già in larga parte nelle proposte di beni e servizi da offrire al mercato, che in ultima analisi dipendono dai gusti, talora eticamente riprovevoli, dei consumatori; certamente nel vincolo della valorizzazione del capitale investito.», M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria delle responsabilità sociali dell'impresa*, in *Rivista delle società*, n. 1, 2009.

⁶² G. ALPA in G. CONTE (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa. Tra diritto, etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

innescando il problema della salvaguardia dell'ambiente e della responsabilità per le generazioni future. Esso diventa una linea guida che richiede l'integrazione di considerazioni sociali, ambientali ed economiche al fine di produrre giudizi equilibrati per il lungo periodo⁶³.

È seguendo questa linea di condotta che l'Unione Europea ha plasmato il concetto di *Corporate Social Responsibility* (CSR) all'interno delle proprie dinamiche politiche e nei propri atti normativi. Già a partire dell'anno 2000, l'Unione Europea guardava alla CSR come mezzo fondamentale al perseguimento dell'integrazione economica e dell'adattamento delle condizioni di lavoro alla new economy, esprimendo il sostegno verso le iniziative di RSI nell'Agenda Sociale Europea⁶⁴. Nello stesso anno con la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶⁵, che aggiorna la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1949, l'Unione delinea una definita strategia di sviluppo sostenibile, includendo per la prima volta le pratiche socialmente responsabili tra gli strumenti strategici per la realizzazione degli obiettivi individuati dalle politiche europee.

Fondamentale per la definizione europea della CSR è il Libro Verde della Commissione Europea del 2001, in cui questa viene descritta come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.» Secondo l'istituzione europea la CSR rappresenta dunque un *plus*, un'attitudine accessoria che conduce le imprese più scrupolose verso l'ambiente e le relazioni umane ad adottare strategie più sostenibili ed in linea con standard sociali. La volontarietà è uno degli aspetti sostanziali della CSR: le imprese si spingono oltre ciò che prevede la legge per poter garantire una maggiore sostenibilità di rapporti umani ed ambientali, quindi «essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate»⁶⁶. Nonostante la volontarietà, l'UE dimostra di elevare la

⁶³ World Business Council for Sustainable Development, *Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense*, 2000.

⁶⁴ Consiglio dell'Unione europea, Agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, GUCE n. 157 C del 30 maggio 2001.

⁶⁵ Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in GU dell'Unione europea C 364 del 18 dicembre 2000.

⁶⁶ Commissione delle Comunità europee, Libro verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles 18 luglio 2001, COM(2001)366 definitivo.

responsabilità sociale ad elemento distintivo, connesso alla gestione delle imprese e che richiede loro un complesso bilanciamento tra gli interessi economici, quelli dello sviluppo sostenibile e le aspettative della società civile. In questo senso la Commissione lo definisce «una strategia che garantisca la riuscita economica di un'impresa, badando però anche al rispetto dei principi sociali e ambientali. Significa, in altre parole, soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento. La responsabilità sociale delle imprese vuol dire dare un contributo positivo allo sviluppo dell'azienda e gestire il suo impatto con l'ambiente economico e istituzionale in cui opera. Essa può apportare benefici diretti alle imprese e garantire, al contempo, la competitività a lungo termine»⁶⁷. È chiaro dunque come la finalità della CSR risieda nel consentire il perseguimento congiunto degli obiettivi del profitto, del benessere sociale e della qualità ambientale, conciliando l'interesse lucrativo della singola impresa con gli interessi generali dell'intera società⁶⁸.

Il costante impegno dell'UE nell'incentivare le politiche di CSR ed avvicinare sempre più le imprese alla sostenibilità, ha condotto all'emanazione di molteplici atti di *soft law*, come i compendi sulle politiche di responsabilità sociale delle imprese (*Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European Union*) del 2011 e del 2014, in cui vengono descritti i principali accadimenti in tema, le politiche dell'UE a supporto degli Stati Membri, le buone pratiche ed esempi degli Stati, e considerazioni sul futuro del tema⁶⁹. La numerosità dei documenti e degli studi prodotti in ambito CSR a livello europeo (compresi gli atti delle istituzioni come risoluzioni, pareri e direttive) non riesce a colmare l'incertezza circa l'esistenza o meno di una qualificazione giuridica da attribuire a questo strumento⁷⁰: dagli atti europei la CSR risulta essere infatti più un

⁶⁷ Commissione europea, Direzione generale imprese, Responsabilità Sociale d'Impresa. Introduzione alla responsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese, senza data, disponibile sul sito www.ec.europa.eu.

⁶⁸ Cfr. tra gli altri M. CIALDELLA, *L'implementazione della responsabilità sociale d'impresa attraverso lo strumento delle certificazioni ambientali*, in *ambientediritto.it*, 2015.

⁶⁹ Per una panoramica esauriente sul percorso dell'UE nella definizione di RSI cfr. P. NICOLETTI, *Responsabilità sociale d'impresa. Policy e pratiche*, ISFOL, 2013.

⁷⁰F. PERNAZZA, *Legalità e corporate social responsibility nelle imprese transnazionali*, in *Diritto del commercio internazionale*, n. 1, 2012; in questo senso anche D. RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, n. 2, 2011, secondo cui: «L'incertezza sulla qualificazione giuridica della responsabilità sociale d'impresa risulta chiaramente dagli atti delle istituzioni europee. In effetti, gli atti sinora adottati non forniscono un modello di impresa socialmente responsabile né identificano i criteri sostanziali per la sua qualificazione. Essi, piuttosto, si limitano ad individuare un criterio unitario, di carattere formale, in base al quale la responsabilità sociale si

orientamento del comportamento delle imprese e certamente non un parametro giuridicamente vincolante con il quale giudicare le condotte imprenditoriali; senza dubbio a ciò contribuisce in primo luogo il carattere volontario e quindi non obbligatorio delle pratiche connesse alla CSR.

Autorevole dottrina sintetizza gli elementi tipologici propri della CSR nel contesto europeo in tre formule: - impegno volontario, oltre il minimo legale e regolamentare - selezione delle scelte produttive con criteri di sostenibilità sociale ed ambientale - politiche avanzate del lavoro e di *customer satisfaction*⁷¹.

Come si traduce questo in termini di attività imprenditoriale? Quali sono in concreto le iniziative di CSR delle imprese? Tra gli strumenti volontari essenziali maggiormente adottati dalle imprese si possono annoverare i codici etici e gli standard.

I primi costituiscono «documenti contenenti norme di organizzazione e di azione di fonte privata e ad adozione volontaria»⁷² e mirano a stabilire norme che delineano «il *modus agendi* dell'impresa con i vari *stakeholders*, gli standard etici di comportamento basati sulla trasparenza, legittimità morale, uguaglianza, diligenza, tutela della persona, della salute e dell'ambiente e le sanzioni interne previste per la violazione delle norme etiche»⁷³. Si tratta quindi di documenti interni all'impresa che fissano regole volte a prevenire comportamenti illeciti e amorali di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'impresa. Malgrado questi non contengano norme di diritto per la cui inosservanza siano previste sanzioni da parte dell'ordinamento⁷⁴ e, come già specificato, abbiano in larga parte una natura volontaristica, non si può negare che possano presentare una certa rilevanza giuridica: vi è chi riconduce infatti l'inadempimento di obblighi derivanti dai codici di condotta alla disciplina sulla pubblicità ingannevole, integrandosi come “azione ingannevole” appunto il non aver rispettato l'adozione di determinati comportamenti etici

identifica con la scelta di un'impresa di adottare standards sociali e ambientali più garantisti di quelli prescritti dalle regole giuridiche e dagli accordi collettivi applicabili. Il contenuto della responsabilità sociale non risulta, dunque, individuato sulla base di parametri qualitativi uniformi ma unicamente su un parametro quantitativo, determinato dal superamento dello standard giuridicamente vincolante.»

⁷¹ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa* in *Riv. Soc.*, cit.

⁷²E. BELLISARIO, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia e autorità privata*, in *Danno e responsabilità*, n. 8, 2013.

⁷³M. CIALDELLA, *L'implementazione della responsabilità sociale d'impresa attraverso lo strumento delle certificazioni ambientali*, in *ambientediritto.it*, 2015.

⁷⁴ Sulla scarsa incisività dei codici cfr. tra gli altri F. DENOZZA, *Le aporie della concezione volontaristica della CRS* in Di Cataldo, Sanfilippo (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa - In ricordo di Giuseppe Auletta*, Giappichelli, 2013.

ben comunicati (sul sito internet aziendale, o in qualsiasi altro mezzo predisposto al pubblico)⁷⁵.

In una società sempre più permeata dall'innovazione tecnologica e dalla maggiore interazione tra consumatore e produttore che questa ha permesso, è infatti diventato fondamentale per le imprese rendere pubbliche ed accessibili le proprie *performance* ambientali, fattore che contribuisce a favorire l'immagine dell'azienda agli occhi dei consumatori più sensibili alle tematiche ambientali⁷⁶. La pubblicazione del proprio *report* di sostenibilità è quindi diventata una pratica sempre più diffusa anche in Italia, dove il 77% delle maggiori aziende un'informativa in materia socio-ambientale attraverso i bilanci di sostenibilità o all'interno della Relazione Finanziaria Annuale⁷⁷. Rimane aperta la questione sulla corrispondenza o meno tra quanto dichiarato dalle aziende e la gestione interna⁷⁸.

Anche gli standard ambientali rientrano tra gli strumenti a cui le imprese fanno ricorso nell'ambito delle proprie iniziative di CSR. Tra questi si possono riportare: «la certificazione SA8000 sulla qualità del lavoro; la linea guida UNI ISO26000 avente ad oggetto la *governance*, i diritti umani, l'ambiente e lo sviluppo della comunità; lo standard AA1000 in merito alla verifica della rendicontazione della terza parte del bilancio di sostenibilità aziendale e i marchi relativi al Commercio Equo e Solidale (Fair Trade, Max

⁷⁵ Posto che la comunicazione *online* o tramite brochure possa essere qualificata come “pratica commerciale” ai sensi del d. lgs. 146/2007. In questo senso e per approfondimenti cfr. S. ROSSI, *Luci e ombre dei codici di impresa*, in Di Cataldo Sanfilippo (a cura di) *Le fonti private del diritto commerciale*, Giuffrè, 2008.

⁷⁶ In questo senso, tra gli altri cfr. A. TENCATI, S. POGUTZ, *Recognizing the limits: Sustainable development, corporate sustainability and the need for innovative business paradigms*, in *Sinergie*, n. 96, 2015, secondo cui: «the diffusion of environmental management systems (European Commission, 2014; ISO, 2013), and the disclosure of environmental and social information through sustainability reports (KPMG International, 2013) seem to be increasingly relevant phenomena, involving multiple industrial and geographical contexts. Montiel and Delgado-Ceballos sustains that: “It is almost impossible to browse a company’s website or its official reports without finding references to “sustainability” or “sustainable development”. Furthermore, several studies - both qualitative and quantitative - have underlined that, thanks to proactive and innovative environmental strategies, firms might gain competitive advantages in terms of efficiency/ cost savings, product differentiation and new products, strengthened reputation, and risk reduction. We can therefore conclude that sustainability issues have become part of the business environment and corporate jargon».

⁷⁷ Per i dettagli sulla documentazione contabile e sull'informativa obbligatoria ai sensi della legislazione italiana cfr. A. VENTURELLI, *L'informativa obbligatoria e la sostenibilità. Evidenze empiriche dall'esperienza italiana*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 1, 2012; L. SOLIMENE, *L'informativa di sostenibilità nella comunicazione d'impresa. Tendenze in atto a livello internazionale* in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 3, 2014.

⁷⁸ Su questo aspetto cfr. L. CINQUINI, E. PASSETTI, A. TENUCCI, *La sostenibilità ambientale in azienda: quale relazione tra disclosure volontaria e gestione interna?* in *Management Control*, n.2, 2016.

Havelaar, Transfair)»⁷⁹. Nel settore ambientale rilevano senza dubbio le certificazioni e le etichettature ecologiche, tra cui il marchio UE ECOLABEL⁸⁰.

La responsabilità sociale d'impresa è quindi un concetto variegato e multiforme che racchiude in sé molteplici approcci ed interpretazioni; essa rappresenta il mezzo più efficace attraverso cui il principio dello sviluppo sostenibile così come delineato nelle carte internazionali, riesce ad entrare nell'apparato gestionale dell'impresa, declinandosi in iniziative principalmente volte alla sostenibilità ambientale e al rispetto dei canoni ecologici.

3. Introduzione al *marketing*

L'obiettivo principale di ogni azienda è generare profitto attraverso la soddisfazione della propria clientela. Il processo svolto per creare, distribuire, promuovere e prezzare beni, servizi e idee al fine di facilitare relazioni di scambio soddisfacenti in un ambiente dinamico viene definito come *marketing*. Una delle definizioni più sintetiche ma al tempo stesso esaurienti di *marketing* è “soddisfare i bisogni in maniera profittevole”⁸¹. Con questo termine quindi non si intende la semplice pubblicità o vendita di un prodotto, come è facile desumere dall'uso che ne viene fatto nel linguaggio comune, ma si tratta di attività pianificate, implementate e controllate per soddisfare i bisogni dei clienti all'interno del mercato target⁸². La soddisfazione del cliente è infatti il punto focale del concetto di *marketing* (*marketing concept*); al fine di elaborare una strategia di *marketing* vincente, è essenziale interrogarsi su cosa desiderino gli acquirenti. L'analisi del potenziale cliente insieme a quella della concorrenza

Si definisce *marketing management* il «gruppo di attività programmate, organizzate, controllate, che partono dallo studio del consumatore e, in generale, della domanda e della concorrenza, e, attuandosi in forma integrata, sono volte al conseguimento degli obiettivi aziendali di medio-lungo termine attraverso la “soddisfazione” del cliente»⁸³. Scopo primario di queste attività è quindi facilitare efficacemente gli scambi commerciali, cioè la fornitura o trasferimento di beni o servizi in cambio di qualcosa di valore⁸⁴. L'efficacia

⁷⁹ M. CIALDELLA, *L'implementazione della responsabilità sociale d'impresa*, cit.

⁸⁰ Sulle etichette ecologiche cfr. par. 2.2.

⁸¹ P. KOTLER, K. L. KELLER, *Il marketing del nuovo millennio*, Mondadori, 2007.

⁸² W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, Egea, 2009.

⁸³ S. CHERUBINI, G. EMINENTE, *Marketing in Italia*, Franco Angeli, 2005.

⁸⁴ W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, cit.

e l'efficienza sono due dimensioni importanti di questa definizione, poiché con efficacia si intende il grado a cui lo scambio permette all'impresa di raggiungere i suoi obiettivi; mentre con efficienza ci si riferisce alla riduzione al minimo delle risorse che essa deve spendere. Perciò con *marketing management* si indica il processo che facilita gli scambi altamente desiderabili e mira a ridurre al minimo i costi necessari.

Questo processo viene attuato in tre fasi: analitica, strategica e operativa. Il primo passo consiste nell'analizzare tutti i fattori che compongono l'ambiente esterno, ovvero tutte le forze concorrenziali, economiche, politiche, normative e tecnologiche che circondano l'impresa e il cliente e che influenzano le sue scelte. Il *marketing manager* deve effettuare uno studio approfondito su tutto ciò che riguarda:

- l'ambiente cooperativo, i fornitori, i distributori e i collaboratori (microambiente dell'impresa)
- il contesto macroeconomico e i suoi cambiamenti
- le tradizioni sociali e culturali della comunità
- le opinioni e le iniziative del grande pubblico e il giudizio della società civile
- la normativa e le disposizioni legislative a cui l'impresa deve uniformarsi
- i progressi tecnologici
- il business dell'impresa, ovvero la domanda e l'offerta
- il comportamento d'acquisto del cliente

Tutti questi fattori compongono il sistema informativo di *marketing*, costituito dalle procedure e gli studi attraverso cui si acquisiscono i dati necessari alla pianificazione strategica; infatti le informazioni che vengono collezionate risultano di primaria importanza per la formulazione delle decisioni strategiche e operative del *marketing*⁸⁵.

La fase successiva è quella decisionale, dove si elabora la strategia più confacente all'impresa; per questo devono essere fissati *in primis* gli obiettivi a cui si mira, a quale segmento di domanda fare riferimento (individuare il mercato target) e come differenziarsi dai concorrenti (il posizionamento). Questa fase è direttamente collegata a quella operativa: la strategia viene messa in pratica utilizzando le leve operative del *marketing*. *Marketing mix* è l'espressione usata per designarne i quattro elementi (le cosiddette 4P del *marketing*): prodotto (*product*), prezzo (*price*), distribuzione (*place*) e

⁸⁵ P. KOTLER, K. L. KELLER, F. ANCARANI, M. COSTABILE, *Marketing Management*, Pearson, 2012, dove il concetto viene approfondito e descritto come composto di dati interni all'impresa, *marketing intelligence* (distinta in *market insight* e *market sensing*) e ricerche di mercato.

promozione (*promotion*). Compito dei *marketing* manager è combinare i diversi elementi fino a formulare il mix più adeguato ad attuare il piano strategico elaborato.

Si tratta quindi di tre fasi interdipendenti e strettamente collegate che portano all'elaborazione del piano *marketing* aziendale, il documento che formalizza la strategia da seguire, ne spiega i presupposti e la traduce in programmi operativi⁸⁶.



Questa sommaria descrizione del procedimento che conduce all'elaborazione del piano *marketing* vuole essere solo una introduzione dei meccanismi e degli studi più complessi che sottendono ciascuna di queste fasi generalmente ripercorse. Qualsiasi scelta presa nell'ambito del processo di *marketing* viene sostenuta da apposite ricerche⁸⁷, che mirano a razionalizzare i problemi e definire l'alveo delle azioni che è possibile intraprendere. Così dalla fase di analisi dell'ambiente fino al lancio dei nuovi prodotti.

3.1. Il *marketing* digitale e le nuove forme di comunicazione

Il continuo progresso tecnologico impone alle imprese un costante aggiornamento dei processi aziendali, investimenti in riprogettazioni strutturali e riqualificazione delle risorse umane. La tecnologia rappresenta il principale veicolo di cambiamento della realtà dei mercati di oggi, grazie al crescente sviluppo dell'*e-commerce* come veicolo commerciale⁸⁸.

Il *web* favorisce quella strategia chiamata “one to one relationship”, ovvero il *marketing* che valorizza l'interattività dei rapporti di scambio, intesi come fondamentali nella costruzione di un *network* e di relazioni durature con i clienti⁸⁹.

⁸⁶ G. COZZI, *Ferrero Marketing, principi, metodi, tendenze evolutive*, Giappichelli, 1996.

⁸⁷ Sulle ricerche di marketing si tornerà più diffusamente nel prossimo capitolo.

⁸⁸ L'importanza sempre crescente del digitale ha spinto le istituzioni dell'Unione Europea ad adottare una vera e propria strategia per affrontare le sfide imposte dalle nuove tecnologie. Cfr: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market#The Strategy>

⁸⁹ L. BOTTINELLI, *La nascita e lo sviluppo del marketing relazionale*, in *Quaderno di ricerca*, 2004, secondo cui: «Il modello di scambio preso a riferimento si caratterizza per la bidirezionalità, assumendo, in questo modo, caratteristiche di maggiore complessità in quanto non riguarda più solamente beni e denaro, ma anche informazioni e rapporti di natura sociale. Ulteriore elemento distintivo è l'evoluzione

L'avvento del digitale ha radicalmente spostato i paradigmi della comunicazione di *marketing*, imponendo alle imprese una continua riorganizzazione e studio delle potenzialità dei nuovi canali; oggi infatti il *web* offre molti più strumenti per comunicare con il consumatore, dalle *app* ai *social media*⁹⁰. Allo stesso tempo ha modificato anche il ruolo del consumatore, che da semplice destinatario di informazioni si è trasformato in attore, capace di poter interagire, condividere contenuti e manifestare apertamente, anche con risonanza, la propria opinione. Si è in presenza oggi di «un nuovo modello di *digital marketing* che usa le nuove tecnologie multimediali per monitorare le intenzioni e i comportamenti dei consumatori e offrire esperienze interattive e sociali in grado di dare valore a prodotti e servizi»⁹¹. La definizione del prodotto non viene più quindi solo da input aziendali, ma è basato sul dialogo e l'interazione con il cliente: il consumatore è al centro delle politiche di *marketing*⁹².

Il *marketing* online è strettamente collegato ad un'altra branca, ovvero il *content marketing*. Dal Content Marketing Institute questo viene definito come “the art of communicating with your customers and prospects without selling. Instead of pitching your products or services, you are delivering information that makes your buyer more intelligent. The essence of this content strategy is the belief that if we, as businesses, deliver consistent, ongoing valuable information to buyers, they ultimately reward us with their business and loyalty”. La finalità è quella in altre parole di riuscire ad affascinare il potenziale cliente persuadendolo con gli adeguati contenuti, e riuscire a fidelizzarlo al proprio *brand*. Creare una relazione con il potenziale cliente è uno degli obiettivi del *content marketing*. Il mondo digitale è il veicolo perfetto per questa strategia di comunicazione, poiché la creazione di contenuti diviene più semplice, immediata e facilmente raggiungibile da tutti⁹³.

dell'orizzonte temporale di riferimento che in questo ambito si individua nel medio/lungo periodo in quanto le relazioni richiedono tempo per essere analizzate, costruite e mantenute».

⁹⁰ Per approfondimenti sul ruolo dei canali *social* nell'attrarre il consumatore all'acquisto, cfr. A. ANJUM, V. S. MORE, A. GHOURI, *Social media marketing: a paradigm shift in business*, in *International Journal of Economics Business and Management Studies*, n. 3, 2012.

⁹¹ G. RIVA, *Digital marketing 2.0. Multicanale, sociale, esperienziale, mobile*, in *Micro e Macro Marketing*, n. 2, 2012.

⁹² Cfr. sul tema l'interessante contributo R. CALO, *Digital Market Manipulation*, in *The George Washington Law Review*, n. 4, 2014, sulla capacità degli enti economici di influenzare personalmente i consumatori tramite i canali digitali, arrivando ad una manipolazione.

⁹³ «Content marketing products frequently take the form of custom magazines, print or online newsletters, digital content, websites or microsites, white papers, webcasts/webinars, podcasts, video portals or series, in-person roadshows, roundtables, interactive online, email, events», in L. P. BALTES, *Content marketing - the fundamental tool of digital marketing*, in *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*, n. 2, 2015.

Queste trasformazioni hanno imposto alle imprese un *reloading* organizzativo⁹⁴, spinto dalla necessità di diventare più aperte e connesse con i rispettivi pubblici di riferimento. Negli ultimi anni si sta assistendo quindi all'affiancamento di progetti di *content marketing* alle attività di progettazione, implementazione e distribuzione di beni ordinarie, attraverso la creazione di contenuti digitali distribuiti all'interno degli spazi ritenuti più idonei. Si noti che questi raramente sono riferiti direttamente al prodotto che si vuole promuovere o meramente auto-celebrativi del brand. Ciò proprio perché questa strategia mira più a creare una relazione con il cliente basandosi su altri elementi oltre all'attrattività del prodotto.

Parallelamente a questo nuovo approccio digitale, le imprese devono munirsi di appropriati strumenti per tutelare la propria immagine, la propria *brand reputation*, e rispettare le normative esistenti che disciplinano la navigazione e l'uso dei contenuti sul *web*.

3.2. Profili di *green marketing*

Con il termine "*green marketing*" ci si riferisce generalmente all'insieme delle strategie volte a sviluppare, promuovere e soprattutto valorizzare prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, ovvero sostenibili. Questa particolare tipologia di *marketing* nasce proprio dalla necessità avvertita dal consumatore di contribuire alla salvaguardia ambientale. I consumatori sembrano spinti a cercare di consumare meno. Si tratta della cosiddetta "*voluntary simplicity*" ovvero un ritorno alla sobrietà, la percezione che sia fortemente necessario ridurre i consumi per "salvare il pianeta"⁹⁵.

Il concetto di *green marketing* nasce nel 1975 quando l'AMA (American Marketing Association) tiene il suo primo workshop sull' "Ecological Marketing"⁹⁶.

L'obiettivo è proporre modelli di consumo che siano sostenibili, ma ciò non significa necessariamente che implicino sacrifici o privazioni da parte dei consumatori. Da qui lo

⁹⁴ A. MAESTRI, F. GAVATORTA, *Content evolution. La nuova era del marketing digitale*, Franco Angeli, 2015.

⁹⁵ J. GRANT, *Green Marketing. Il Manifesto*, Brioschi, 2009.

⁹⁶ Oggi, l'American Marketing Association (AMA) configura il *green marketing* in tre diverse accezioni, ovvero: «1. (retailing definition) The marketing of products that are presumed to be environmentally safe. 2. (social marketing definition) The development and marketing of products designed to minimize negative effects on the physical environment or to improve its quality. 3. (environments definition) The efforts by organizations to produce, promote, package, and reclaim products in a manner that is sensitive or responsive to ecological concerns», cfr. Dictionary of AMA, reperibile all'indirizzo <https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=G>

slogan principale da cui si desume il focus del *green marketing*, “far sembrare normale ed accettabile l’alternativa ecologica”.

Per approccio sostenibile si intende usare le risorse in modo che l’ambiente o l’attività dell’uomo possa rimpiazzarle o, nel caso di risorse non rinnovabili, pensando alle alternative che potranno sostituirle. Per questo è necessario produrre inquinamento e rifiuti ad un livello che possano essere riassorbiti dall’ambiente senza intaccare la sua vitalità⁹⁷. Per promuovere un cambiamento radicale nei comportamenti dei consumatori tuttavia, è necessario agire a livello culturale modificando il valore percepito dal cliente nei processi di acquisto, consumo e utilizzo dei prodotti. Le strategie adottate possono essere di due tipi: proattive o reattive. Si parla di strategie reattive quando queste pongono l’enfasi sulla conformità a determinate leggi e rispondono alle esigenze di miglioramento delle performance socio-ambientali di specifiche categorie di clienti. Le strategie proattive, invece, si concentrano sulla comunicazione con gli stakeholder e la conformità alla legislazione e alla domanda di miglioramento da parte dei clienti, indirizzando le scelte su temi sociali e ambientali.

La creazione di valore non sta nello spingere il consumatore ad acquistare di più ma nel mostrargli i “risparmi in uso” che otterrà adottando quel determinato prodotto. Pertanto il vantaggio da parte delle imprese green non deriverà dalle maggiori vendite e quindi dai ricavi incrementali, bensì dal costo decrementale dovuto all’utilizzo di minori quantità di risorse. I prodotti green, infatti, utilizzano meno risorse per produrre la stessa quantità di output. Quindi a parità di fatturato aumenteranno la soddisfazione dei clienti e i margini per le imprese (win-win situation). Si creano quindi nuove tipologie di mercati, fondati sulla scarsità e non sull’abbondanza, che andranno a cannibalizzare quelli precedenti. Si parla infatti di “mercatizzazione” green, la quale presenta le seguenti caratteristiche:

- Valore differenziale. Il nuovo prodotto o servizio deve concretamente fornire al cliente un beneficio rispetto agli altri offerti sul mercato, consistente nel “risparmio in uso” di tale prodotto.

- Da lineare a circolare. La nuova filosofia è quella di allungare la vita dei prodotti e soprattutto di favorirne il riciclo: alla fine del primo utilizzo il bene diventa input per un nuovo processo produttivo, che si autoalimenta e diventa di per sé stesso sostenibile.

⁹⁷ M. J. Baker (a cura di), *The Marketing Book*, Butterworth-Heinemann, 2003.

- Controllo dei costi di funzionamento durante il ciclo di utilizzo. Il valore differenziale deve riguardare l'intero ciclo del prodotto, quindi non basta che il prodotto sia di per sé sostenibile, ma lo deve essere anche il suo intero ciclo produttivo. I processi inefficienti sono sostituiti da nuovi processi produttivi che si basano sull'uso di meno risorse e sulla generazione di minori scarti.

- Equivalenza di prezzo e valutazione precisa dei risparmi in uso. I clienti, siano essi del B2B o B2C, desiderano due cose fundamentalmente dai prodotti green: 1) che abbiano lo stesso prezzo di quelli "non-green" 2) che mostrino in modo immediato i vantaggi in termini di risparmio in uso che offrono.

Il *green marketing* presenta alcune caratteristiche che è possibile riassumere nelle cosiddette cinque "I" di John Grant: intuitivo (il consumatore deve capire immediatamente quali siano i vantaggi derivanti da quel prodotto), integrante (unire sotto un'unica ala tecnologia, commercio, effetti sociali ed ecologia), innovativo (trovare nuove idee), invitante (i pregiudizi sulle prestazioni dei prodotti green sono difficili da sconfiggere e per questo è necessario renderli invitanti al fine di creare nuovi stili di vita), informato (è un punto di sostanziale importanza per cambiare gli stili di vita e diffondere la cultura della sostenibilità, quindi è necessario informare le persone).

La logica alla base del *green marketing* è quella secondo cui «il profitto diventa un effetto secondario di una visione più ampia che mira a fare del mondo un posto migliore». Si mira a tre diverse tipologie di risultati: commerciali, ambientali, culturali. Di cruciale importanza è la dimensione culturale, poiché è necessario diffondere nuovi stili di vita molto diversi da quelli attuali, ancora incentrati su un eccessivo consumo e l'unico modo per indurre tali cambiamenti non può che essere la diffusione di nuovi modelli culturali che facciano diventare abitudini i comportamenti sostenibili. La sfida, infatti, non è solo progettare e realizzare prodotti che inducano un miglioramento nel modello di consumo, ma nel rendere ciò percepibile e desiderabile agli occhi del consumatore, generando risultati culturali dai quali possano scaturire risultati commerciali oltre che ambientali. Le prime strategie di *marketing*, nate negli anni '80, fallivano proprio perché si concentravano solo sulla leva ambientale, evidenziando esclusivamente le caratteristiche ecologiche pensando che esistesse una piccola fetta di consumatori disposta ad acquistare un prodotto solo per la sua eco-sostenibilità, rinunciando alla qualità delle prestazioni, trascurando, perciò, la dimensione commerciale. Oggi si assiste ad una nuova

dimensione. Le indagini più recenti dimostrano infatti come «il consumo dei prodotti e servizi più sostenibili sia “pronto” per un salto di qualità, che svincoli le strategie di *marketing* dalle logiche di un mercato di nicchia e miri invece alla promozione su una scala competitiva molto più ampia»⁹⁸.

3.3. Strategie di *marketing* internazionale

Dalla fine del XX secolo ad oggi si è assistito ad una particolare fase dell'economia mondiale, caratterizzata da una grande apertura dei mercati ed una sempre maggiore interazione tra attività economiche di soggetti appartenenti a Paesi diversi. In senso economico, il termine usato per descrivere questa fase è “globalizzazione”, intesa come «tendenza dell'economia ad assumere una dimensione sovranazionale»⁹⁹. Il commercio estero ha subito una notevole modifica rispetto agli anni precedenti, in quanto i paesi in via di sviluppo sono stati protagonisti di un grande processo di industrializzazione e partecipando ai mercati globali contribuiscono all'aumento del volume del commercio estero orizzontale. Oltre a questo fenomeno, una serie di fattori ha spinto verso un superamento dei limiti nazionali allo spazio economico delle imprese e quindi ad una progressiva necessità di internazionalizzazione, tra cui l'evoluzione delle tecnologie della comunicazione e la velocizzazione dei sistemi informativi, la riduzione di barriere allo scambio e alla circolazione di beni e servizi, la liberalizzazione ed integrazione dell'economia internazionale¹⁰⁰. In questo assetto di competizione globale e apertura di mercati, per tutte le imprese, siano esse di piccole, medie o grandi dimensioni, risulta indispensabile elaborare la propria strategia di internazionalizzazione e lavorare sull'ampliamento delle proprie capacità competitive¹⁰¹: la globalizzazione dei mercati

⁹⁸ F. IRALDO, M. MELIS, *Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, Gruppo24Ore, 2012.

⁹⁹ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

¹⁰⁰ B. FRANCONI, G. EGIDI, *Selezione dei mercati esteri e performance in ambito internazionale: una ricerca sulle micro e piccole imprese*, in *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, n. 61, 2012.

¹⁰¹ E. CEDROLA, L. BATTAGLIA, *Piccole e medie imprese e internazionalità: strategie di business, relazioni, innovazione* in *Sinergie rivista di studi e ricerche*, n. 85, 2012.

conduce infatti ad una inevitabile situazione di competizione che travalica i confini degli Stati¹⁰², esponendo tutte le imprese alla concorrenza internazionale¹⁰³.

Con internazionalizzazione si intende generalmente il processo attraverso cui l'impresa si affaccia sul mercato globale o meglio «aumenta la propria consapevolezza delle influenze dirette ed indirette delle transazioni internazionali sul proprio futuro, e stabilisce e conduce transazioni con gli altri Stati»¹⁰⁴, ma come sottolineato dalla letteratura¹⁰⁵, si distinguono diverse forme di internazionalizzazione. L'impresa infatti, in base ai propri obiettivi e valutate le proprie dinamiche organizzative, può scegliere di costruire e/o rafforzare il proprio vantaggio competitivo in ambito internazionale avvalendosi di diversi metodi di internazionalizzazione anche non commerciali, ovvero che non fanno riferimento al posizionamento dei propri prodotti: può orientarsi verso una delocalizzazione della propria produzione, avvalersi di approvvigionamenti internazionali o investire in ricerca e sviluppo sviluppandole al di fuori del proprio paese¹⁰⁶.

Quando invece l'impresa decide di collocare i propri prodotti o servizi in paesi diversi da quello di origine, si avrà una situazione di internazionalizzazione commerciale, che è il tipico campo di azione del *marketing* internazionale. Questo può essere definito come il processo teso ad individuare e soddisfare le esigenze dei clienti globali in maniera più

¹⁰²«(...) le imprese dei diversi paesi, sempre di più, sono messe in concorrenza tra loro, a prescindere dallo spazio geografico che le separa. Giocoforza il processo di internazionalizzazione è sempre meno una facoltà per le imprese, ivi comprese le PMI, ma diviene un percorso “obbligato” da cui non si può prescindere», M. REBOA, S. PASETTO, *Appunti in tema di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n.1, 2013.

¹⁰³Questo rappresenta una sfida per tutte le imprese, in particolar modo quelle di piccole e medie dimensioni: «(...) SMEs are increasingly facing similar international problems as those of larger firms. For many SMEs, especially those operating in high-technology and manufacturing sectors, it is no longer possible to act in the marketplace without taking into account the risks and opportunities presented by foreign and/or global competition» M. RUZZIER, R. D. HISRICH, B. ANTONCIC, *SME internationalization research: past, present, and future*, in *Journal of Small Business and Enterprise Development*, n. 13, 2006.

¹⁰⁴P. W. BEAMISH, *The internationalisation process for smaller Ontario firms: a research agenda*, in A. RUGMAN, *Research in global strategic management - international business research for the twenty-first century*, Greenwich: JAI Press, 1990.

¹⁰⁵Tra gli altri, E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit., G. PELLICELLI, *Il marketing internazionale. Mercati globali e nuove strategie competitive*, Etaslibri, 2007.

¹⁰⁶Per questi richiami cfr. E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit. Il dibattito accademico sulla concezione di internazionalizzazione è ampio e non si entra nel merito in questa sede. Per approfondimenti cfr. tra gli altri: R. GRANDINETTI, E. RULLANI, *Impresa transnazionale ed economia globale*, La Nuova Italia Scientifica, 1996 per una prospettiva storico evolutiva sull'impresa internazionale; F. MUSSO, *Internationalization strategies: from local clusters to extended networks*, disponibile su <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/31118/>, 2006, C. COMPAGNO, *Assetti di governance e processi di internazionalizzazione nelle PMI*, in *Sinergie rivista di studi e ricerche*, n. 60, 2011 per un focus sulle PMI.

efficace della concorrenza, e si esplica nell'applicazione delle attività di *marketing* al contesto internazionale¹⁰⁷.

Le scelte di *marketing* si incrociano con quelle relative alla strategia internazionale e ne determinano il successo nei mercati esteri. La varietà dei contesti internazionali, delle esigenze e dei metodi manageriali difficilmente permette una generalizzazione delle metodologie, nonostante la letteratura tenda a sintetizzare le problematiche presenti, analizzandone i diversi aspetti¹⁰⁸.

Il fattore determinante le decisioni di *marketing* internazionale è dato dalla scelta della combinazione più appropriata, più consona alle strategie dell'impresa di diversi fattori: la scelta dei paesi verso cui indirizzare la propria offerta; i segmenti di domanda da individuare in ogni paese; il tipo di prodotto da offrire per soddisfare le esigenze della domanda¹⁰⁹.

La determinazione dei paesi esteri è fondamentale per la riuscita di tutta la strategia, ed è legata profondamente a tutta la fase successiva di sviluppo internazionale, rappresentando un fattore critico di successo sia per le piccole che per le grandi imprese¹¹⁰. I contributi in letteratura distinguono tra due tipi di approcci alla selezione dei paesi: uno di tipo sistematico ed uno non sistematico¹¹¹. Il primo è determinato da un'analisi strutturata e ben organizzata di diversi fattori¹¹²:

- quelli riguardanti l'impresa, come la dimensione, la tipologia di prodotto, le risorse a disposizione anche in riferimento all'esperienza internazionale pregressa;
- quelli riguardanti il paese di origine, come le caratteristiche macroeconomiche, attività settoriale, la concorrenza, i benefici di immagine acquisibili;

¹⁰⁷ «International marketing consists of finding and satisfying global customer needs better than competition, both domestic and international, and of coordinating marketing activities within the constraints of global environment (...). Thus, international marketing can include activities such as: exporting, overseas manufacturing, working with local partners (joint ventures), licensing and franchising overseas, importing sometimes from overseas subcontractors, countertrade», V. TERPSTRA, J. FOLEY, R. SARATHY, *International marketing*, Naper Press, 2012.

¹⁰⁸ F. MUSSO, *Le nuove frontiere del marketing internazionale fra approccio strategico, contestualizzazione e interculturalità*, in *Mercati e Competitività*, n. 40, 2010.

¹⁰⁹ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

¹¹⁰ N. PAPADOPULOUS, H. CHEN, D. R. THOM, *Toward a tradeoff model for international market selection*, in *International Business Review*, n. 3, 2002.

¹¹¹ B. FRANCONI, G. EGIDI, *Selezione dei mercati esteri e performance in ambito internazionale: una ricerca sulle micro e piccole imprese*, cit.

¹¹² Numerosi i contributi sui diversi modelli di selezione dei paesi. Qui si propone una sintesi. Cfr. tra i più noti: F.R. ROOT, *Entry strategies for international marketing*, Lexington Books, Massachusetts/Toronto, 1987; J.K. JOHANSSON, *Global Marketing, Foreign Entry, Local Marketing and Global Management*, McGraw-Hill, 1997.

- quelli riguardanti le barriere all'entrata¹¹³, che possono essere di tipo normativo, di carattere tariffario, di tipo politico, concorrenziali, o conseguenza di una instabilità politica o economica-finanziaria del paese.

Benché la dottrina riferisca questa sistematicità delle scelte come più importante ed efficace, la realtà della maggior parte delle imprese risponde più ad un approccio non sistematico, ovvero non fondato su motivazioni razionali, quasi apparentemente contrario alle logiche di mercato e definito da decisioni non sostenute da ricerche formali o di mercato¹¹⁴. In particolare questo atteggiamento si registra tra le micro e piccole imprese, dove la struttura organizzativa non permette analisi particolareggiate o le decisioni vengono prese in larga parte da un unico manager senza confronti produttivi allo sviluppo di una strategia¹¹⁵.

La selezione dei paesi è strumentale alla segmentazione della domanda, ovvero il processo attraverso cui vengono divisi i soggetti di domanda in gruppi omogenei, verso cui indirizzare specifici programmi di *marketing*. Questo procedimento si articola nella fase della ricerca, ossia dell'individuazione e descrizione dei *cluster*, e quello della valutazione e scelta degli stessi. Ovviamente è un processo complicato teso a valutare molteplici variabili che possono riferirsi a più aspetti, come la collocazione geografica dei paesi, il livello dello sviluppo economico interno allo Stato, il contesto culturale e socio-demografico¹¹⁶.

Il passaggio cruciale tra la fase della valutazione dei paesi e lo sviluppo dei programmi di *marketing* è costituito dal posizionamento dell'offerta, in cui «si sintetizzano tutte le analisi compiute nella fase conoscitiva del processo di *marketing*, si individuano le decisioni che possono consentire al prodotto di collocarsi nel modo più opportuno e conveniente nei processi di scelta e nelle preferenze della domanda, e infine si fornisce una linea guida cui l'intero *marketing mix* deve attenersi perché tutte le politiche (di

¹¹³ Nonostante ineriscano al paese estero vengono considerate separatamente dalla dottrina, perché non riguardano in contesto competitivo, ma solo l'accesso al paese. Cfr. E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

¹¹⁴ B. FRANCONI, *Il processo di selezione dei mercati esteri per le Piccole e Medie Imprese*, in *Mercati e Competitività*, n. 4, 2010.

¹¹⁵ «(...) la maggioranza delle micro e piccole imprese avvii un processo di internazionalizzazione principalmente in risposta a determinati stimoli provenienti dall'esterno e prendendo decisioni strategiche in base a criteri soggettivi, prescindendo da ogni tipo di ricerca ed analisi» Cfr. B. FRANCONI, G. EGIDI, *Selezione dei mercati esteri e performance in ambito internazionale: una ricerca sulle micro e piccole imprese*, cit.

¹¹⁶ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

prezzo, distributive e di comunicazione) confluiscono coerentemente a sostegno della più opportuna posizione del prodotto sul mercato»¹¹⁷. Questa fase è caratterizzata dall'analisi del settore e della concorrenza nei vari mercati considerati, con l'obiettivo di avvicinare il bene proposto dall'impresa a quello giudicato ideale dal segmento di domanda al quale si intende indirizzare l'offerta aziendale.

Il posizionamento può rispondere a logiche standardizzate mediante uno stesso criterio applicato in più paesi, o contestualizzate e adattate in base alle specifiche caratteristiche degli stessi. Lo stesso approccio può essere definito per regolare le strategie di *marketing*: queste infatti vengono elaborate in seguito all'individuazione dei paesi e l'elaborazione della strategia relativa al posizionamento dell'offerta, in modo coerente rispetto a queste decisioni. Le politiche riferite alle componenti del *marketing mix* vengono quindi modellate ed adattate alla strategia internazionale dell'impresa.

¹¹⁷ L. GUATRI, S. VICARI, R. FIOCCA, *Marketing*, McGraw Hill, 1999.

Capitolo II- Le attività di *marketing* a supporto dell'internazionalizzazione dell'impresa. Profili teorici e riscontri pratici.

1. La definizione degli obiettivi e la pianificazione di *marketing* internazionale

L'elaborazione delle attività di *marketing* internazionale è essenziale al fine della riuscita dei piani di ogni impresa che decida di internazionalizzarsi. Essa rientra nella pianificazione delle strategie con cui l'impresa vuole svilupparsi a livello internazionale, un processo che richiede una serie di adeguate competenze di ordine strategico, gestionale e organizzativo. Esso coinvolge tutta l'organizzazione dell'impresa nelle sue diverse funzioni e dipartimenti, per cui in termini strutturali si può parlare di pianificazione di tipo aziendale, strategico e operativo¹. A livello aziendale si definiscono gli obiettivi generali di lungo termine che si vogliono perseguire durante tutta la fase di internazionalizzazione, mentre per pianificazione strategica si intende genericamente la formalizzazione degli obiettivi di medio e lungo periodo elaborati dai vertici aziendali, e basati sulle ricerche relative ai prodotti, ai mercati e ai capitali². La fase operativa invece attiene a specifiche azioni e all'allocazione di risorse destinate all'implementazione degli obiettivi nei mercati *target*. La fase iniziale di pianificazione conduce l'impresa verso la costruzione del suo "apprendimento istituzionale", inteso come procedimento attraverso cui i membri del *management* confrontano, rivedono e aggiornano le proprie visioni di mercato con l'intento di farle convergere su una visione comune, base per le decisioni future dell'azienda; molte imprese però non colgono la parte di apprendimento e di costruzione di una nuova visione: in molti casi i tempi stretti e l'assenza di ricerche di mercato adeguate impongono loro di rispettare piani già concordati che facilmente coincidono con gli obiettivi di performance finanziaria per gli anni successivi. In questo

¹ P.R. CATEORA, J. L. GRAHAM, *Marketing internazionale. Imprese italiane e mercati mondiali*, Hoepli Editore, 2008.

² Il concetto di pianificazione strategica rientra in quello più ampio di "strategia", che nella dottrina economica è alquanto dibattuto e oggetto di talora contrastanti vedute. Il dibattito si incentra principalmente sulla definizione di "strategia" e "piano strategico", in quanto la prima viene talvolta interpretata come mero "piano" e la seconda come il momento in cui si prendono decisioni, arrivando ad una confusione sui significati e la distinzione esistente. Altri autori infatti distinguono nettamente la strategia, ossia l'insieme di decisioni teoriche che hanno ad oggetto il *business* dell'impresa, dalla sua attuazione pratica, la pianificazione. In questo senso cfr. L. BRUSA, *Strategia di business e variabili organizzative: Un modello concettuale e un caso aziendale*, Giappichelli, 2014. Senza scendere nel dibattito accademico sui diversi termini, in questo testo per pianificazione si intende genericamente il processo con cui l'impresa fissa i propri obiettivi ed elabora le attività per poterli raggiungere.

modo riferendosi poco al mercato essi non costituiscono di certo un grande contributo alla gestione dell'impresa o al suo crescere³.

La definizione di specifici obiettivi costituisce la parte integrante di ogni processo decisionale. Nonostante nella maggior parte dei casi i motivi alla base dell'esigenza di internazionalizzazione siano facilmente desumibili, se non quasi ovvi, è importante che l'impresa razionalizzi al meglio questa fase, poiché condiziona tutte le sue scelte successive⁴. Tra gli obiettivi più comuni per un'impresa si possono ricomprendere l'aumento del fatturato e il miglioramento della redditività, importanti valori che tendono a trarre beneficio da una maggiore apertura sul fronte del commercio internazionale⁵. Questi possono essere dettati dalla volontà di cogliere le opportunità di sviluppo nei mercati esteri, facendo fronte alla difficoltà di crescita sul mercato interno; oppure dalla voglia di sfruttare maggiormente le proprie competenze distintive e vantaggi competitivi, ed in generale dalla necessità di identificare mercati stranieri che possano assorbire il prodotto aziendale. Vi possono poi essere motivazioni di tipo competitivo, ovvero determinate da manovre concorrenziali, dalla volontà di imitare o contrastare un concorrente, o anche dalla necessità di seguire al meglio la propria clientela sempre più internazionale⁶. Ciò può anche condurre l'impresa a creare e trarre vantaggio da diversi segmenti di clientela che, pur localizzati in mercati geograficamente distinti, esprimono le stesse esigenze, ricercano gli stessi attributi in un prodotto e presentano caratteristiche simili. In alcuni casi la decisione di internazionalizzarsi può essere ancorata ad obiettivi di immagine sulla base dei quali l'impresa punta ad ampliare la propria sfera di operatività o ad acquisire maggior sostegno dalle istituzioni locali.

Come autorevolmente sostenuto⁷, l'avvio dello sviluppo internazionale non sempre è giustificato da una spinta iniziale esplicita e razionale, ma può essere talvolta derivato da una esperienza a livello internazionale, dalla sollecitazione di un operatore internazionale che spinge l'impresa a soddisfare le sue esigenze, oppure dalla concessione di una licenza ad un'azienda straniera. L'internazionalizzazione viene considerata anche come il frutto

³ J. C. ANDERSON, J.A. NARUS, *Business Market Management. Capire, creare, fornire valore*, Etas, 2005.

⁴ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

⁵ «(...) l'internazionalizzazione del business offre reali opportunità di crescita dell'*economic profit* dell'impresa e, in ultima istanza, del valore di quest'ultima», M. REBOA, S. PASETTO, *Appunti in tema di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane*, cit.

⁶ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

⁷ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

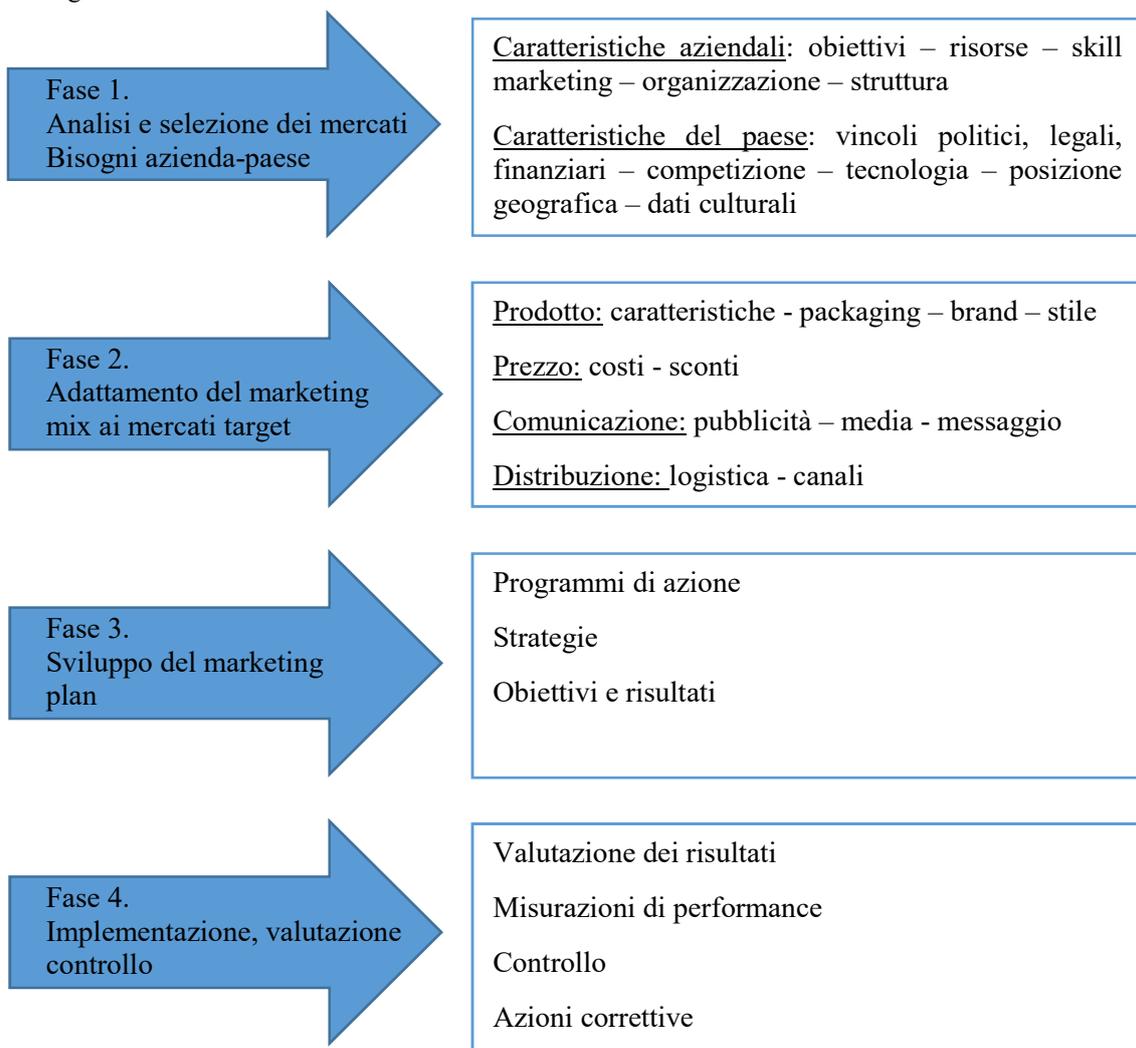
dell'esperienza accumulata all'estero, quindi un sistema progressivo di integrazione e uso delle conoscenze, che può rappresentare l'origine del *setting* degli obiettivi e di una programmazione strategica puntuale.

Per un'impresa già presente all'estero le decisioni riguardano quindi la distribuzione degli sforzi e delle risorse tra i diversi paesi e la gestione dei vari prodotti in portafoglio.

1.1. Le fasi del processo di pianificazione: dall'analisi dei paesi all'implementazione del *marketing plan*

In via generale, il processo di pianificazione di *marketing* delle imprese già operanti o che si propongono di operare all'estero può essere strutturato in varie fasi: l'impresa valuta i rischi e le opportunità e sviluppa piani strategici che possano trarre vantaggio da queste possibilità.

Fig. 1.



Fonte. P.R. CATEORA, J. L. GRAHAM, *Marketing internazionale. Imprese italiane e mercati mondiali*, cit.

La sequenza delle fasi così come proposta può apparire fin troppo strutturata e rigida, considerando inoltre che nel concreto operare delle imprese «la definizione della strategia non sempre precede la sua realizzazione: i due aspetti procedono spesso simultaneamente secondo un approccio incrementale»⁸. La suddivisione in fasi nello schema proposto intende solo porre in evidenza la necessità di una gestione strategica del processo, tipica di un approccio proattivo⁹.

Compito iniziale dei manager è analizzare i paesi al fine di eliminare quelli da cui non risultano adeguate garanzie di successo. Questa fase è di assoluta rilevanza nel processo di pianificazione del *marketing* internazionale, *in primis* perché orienta tutte le successive fasi della strategia, riflettendosi sulla solidità della posizione competitiva conseguibile; inoltre una scelta sbagliata in questo senso è suscettibile di causare all'impresa ingenti costi sia in termini reali che di sbocchi commerciali. La selezione dei mercati esteri è sostenuta da apposite ricerche tese ad analizzarne l'attrattiva, ovvero l'opportunità di mercato che presentano.

Come già accennato¹⁰ il processo di individuazione dei mercati verso cui indirizzare la propria offerta può sostanziarsi in diversi tipi di approcci, più o meno strutturati. La realtà delle imprese in Italia ci dimostra che in larga parte questo non è sempre il frutto di una scelta ponderata e sistematica, ma risponde a logiche poco razionali e basate per lo più sulla visione soggettiva del manager di riferimento¹¹. Questo succede soprattutto nelle aziende di minori dimensioni¹², nelle piccole e medie imprese (PMI) non solite al ricorso

⁸ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

⁹ Cfr. più avanti nel paragrafo.

¹⁰ Cfr. par. 3.3

¹¹ Numerosi sono gli studi sulle piccole e medie imprese italiane che hanno sottolineato gli ostacoli alla realizzazione di processi sistematici di internazionalizzazione derivanti dalla mancanza di un'adeguata dotazione di risorse. In particolare, la mancanza di informazioni e conoscenze sui mercati esteri, la difficoltà nello sviluppo di alleanze e partnership, la mancanza di personale. Cfr. tra gli altri M.G. CAROLI, A. LIPPARINI, *Le piccole e medie imprese italiane e i percorsi di crescita internazionale: il quadro di riferimento*, in M.G. Caroli, A. Lipparini (a cura di), *Piccole imprese oltre confine*, Carocci, 2002; A. ZUCHELLA, E. MACCARINI, *I nuovi percorsi d'internazionalizzazione. Le strategie delle piccole e medie imprese italiane*, Giuffrè, 1999; « (...) indication of a persisting lack of capabilities among SMEs that have difficulties in recognizing the increasing importance of a systematic approach for market selection. Moreover, when the need of a systematic analysis and selection of foreign markets emerges, firms have difficulties in adopting an appropriate methodology» cfr. F. MUSSO, B. FRANCONI, *International strategy for SMEs: criteria for foreign markets and entry modes selection*, in *Journal of Small Business and Enterprise Development*, n. 2, 2014.

¹² B. FRANCONI, *Il processo di selezione dei mercati esteri per le Piccole e Medie Imprese*, in *Mercati e Competitività*, n. 4, 2010.

a strumenti specifici, come le analisi di mercato, per ponderare le proprie scelte. Le logiche di pianificazione strategica mal si adattano a queste imprese¹³, molto spesso carenti di elaborazioni e guidate dall'intuito dell'imprenditore titolare dell'attività, che pur prezioso, non sempre si rivela vincente sui mercati esteri¹⁴. Inoltre spesso presentano evidenti limiti di competenze manageriali e gestionali in attività come *marketing*, organizzazione di vendita, logistica, gestione finanziaria, elementi fondamentali per uno sviluppo oltre confine¹⁵.

Oltre a fattori come scarsità di risorse, o mancanza di una solida struttura organizzativa, tale modo di procedere è stato definito come conseguenza di un atteggiamento reattivo¹⁶ nei confronti dello scenario internazionale: la scelta dei mercati è spesso semplicemente un adattamento al manifestarsi di vincoli e opportunità del momento. In questi casi la strategia di internazionalizzazione non è elaborata in modo esplicito, ma dettata da condizioni di necessità, come trovare nuove occasioni di vendita, o recuperare uno svantaggio tecnologico, o da richieste di operatori stranieri, come la collaborazione con un nuovo partner.

Questo approccio si differenzia da quello di tipo proattivo, guidato da una precisa scelta di sviluppo, da un progetto organico elaborato sulla base di analisi complessive delle condizioni d'ambiente tese ad individuare la direzione di sviluppo più efficace per l'impresa. Stante ciò, la pianificazione strategica rappresenta il *modus operandi* delle aziende proattive che razionalizzano e rendono sistematica la loro apertura sui mercati internazionali.

¹³ S. MARIOTTI, M. MUTINELLI, *La crescita internazionale per le PMI: strumenti, modelli e strategie*, in *Il sole 24 ore*, 2003.

¹⁴ «Spesso l'apertura verso l'estero di una PMI, deriva dalle caratteristiche personali dell'imprenditore, dal sistema di relazioni sociali in cui è inserito, e, in definitiva, dalle sue capacità di intuire le potenzialità di sviluppo del business in una prospettiva internazionale. Il "peso" della personalità dell'imprenditore sulle scelte strategiche dell'impresa è tanto più elevato quanto più piccole sono le dimensioni dell'impresa stessa.» C. COMPAGNO, *Assetti di governance e processi di internazionalizzazione nelle PMI*, in *Sinergie rivista di studi e ricerche*, n. 60, 2011.

¹⁵ Numerosi studi mettono in evidenza le scarse risorse operative di *marketing* nelle PMI «La nostra ricerca conferma la scarsa penetrazione della cultura di *marketing* nelle PMI, ma evidenzia anche l'esistenza di potenzialità che, se adeguatamente sfruttate, potrebbero sensibilmente accrescere l'orientamento al mercato di queste imprese» cfr. G. FERRERO, F. FORTEZZA, *Importanza ed elementi di criticità del marketing strategico nelle PMI*, in *Piccola Impresa/Small Business*, n. 2, 2007. In questo senso cfr. anche A. MATTIACCI, F. CECCOTTI, *Lo sviluppo del marketing nella Pmi: riflessioni a margine di un'esperienza d'impresa*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 1, 2005; F. MEZIOU, *Areas of strength and weakness in the adoption of the marketing concept by small manufacturing firms*, in *Journal of Small Business Management*, n. 72, 1991.

¹⁶ G. ALBAUM, J. STRANDSKOV, E. DUERR, *International Marketing and Export Management*, Addison Wesley Longman Ltd, 1998.

Discostandosi quindi dall'approccio più tipico esistente nella realtà imprenditoriale, la letteratura di *marketing* internazionale sottolinea come la selezione dei paesi verso i quali orientare i propri sforzi di internazionalizzazione debba essere una scelta assunta in base ad una precisa elaborazione strategica, considerando gli obiettivi, le caratteristiche del mercato, le risorse e le competenze dell'impresa. Questa dovrà condurre un'analisi tesa ad evidenziare l'attrattività del paese: da un punto di vista generale, intesa come la stima delle caratteristiche macroeconomiche e ambientali generali, e settoriale, ovvero relativa alla dimensione del mercato potenziale e ad uno specifico prodotto. Altro oggetto di analisi nel processo di pianificazione internazionale è il grado di accessibilità del paese, con l'identificazione delle barriere all'entrata e all'esportazione nello stesso. La selezione del mercato è la conseguenza della sapiente combinazione di queste variabili, supportata da adeguate ricerche di *marketing* che provvedono al fabbisogno informativo necessario alle scelte: la stima del mercato potenziale presente e futuro, della domanda di mercato e delle vendite future dell'impresa.

Fig. 2

Attrattività	Alta	Paesi da conquistare	Paesi a elevata priorità
	Bassa	Paesi da escludere	Paesi da selezionare
		Bassa	Alta

Accessibilità

Fonte: E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

La matrice della Fig. 2 indica il risultato dell'integrazione tra le informazioni ottenute con l'analisi dei due diversi fattori. Di conseguenza un paese attrattivo e con pochi ostacoli al suo ingresso si considera un apprezzabile *target* per l'impresa, contrariamente ad uno che presenta una scarsa accessibilità ed una bassa attrattiva. I paesi facilmente penetrabili ma con poche opportunità di mercato vengono definiti "da selezionare", poiché potrebbero essere oggetto di interesse in futuro, così come quelli che dimostrano interessanti potenzialità, ma ingombranti barriere all'ingresso.

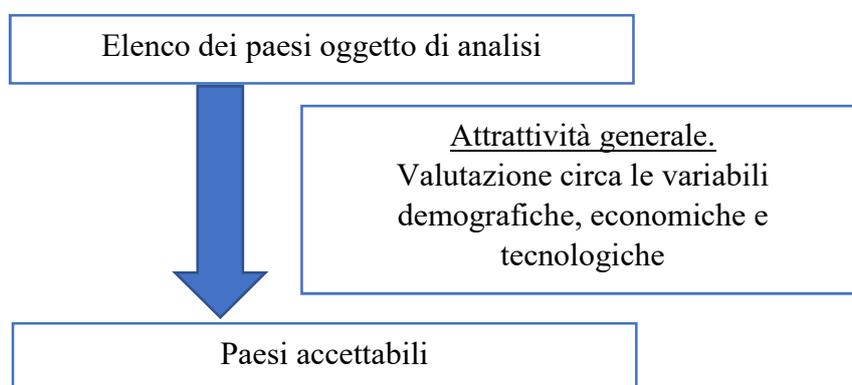
La selezione dei paesi è conseguente ad un preventivo *screening* delle potenzialità di *business*: la numerosità dei paesi non permette infatti la copertura di ogni mercato geografico. L'impresa può decidere di applicare una strategia di concentrazione o

diversificazione¹⁷: suddividere le risorse su un'ampia molteplicità di paesi, o concentrarsi focalizzando gli sforzi su un numero esiguo¹⁸. La valutazione di numerosi elementi è funzionale alla scelta da assumere: il tasso di sviluppo della domanda primaria nei vari mercati, il grado di stabilità delle vendite, la risposta delle vendite alle attività di *marketing*, le risorse disponibili, la tempistica, i costi di adattamento del prodotto, il grado di controllo sui mercati.

1.2. La selezione dei paesi verso cui indirizzare l'offerta

Il processo di selezione è quindi un processo composto, in cui una molteplicità di variabili deve essere valutata al fine di pervenire ad un ventaglio finale di paesi verso cui indirizzare la propria strategia di internazionalizzazione. Nel corso degli anni numerosi autori hanno elaborato diversi modelli di selezione dei paesi seguiti dalle imprese¹⁹: seguendo una logica proattiva, l'attrattività del paese viene valutata in una serie di diversi passaggi, attraverso cui viene ridotto l'insieme dei paesi potenziali ed individuati quelli effettivamente attrattivi per la sfera operativa dell'impresa.

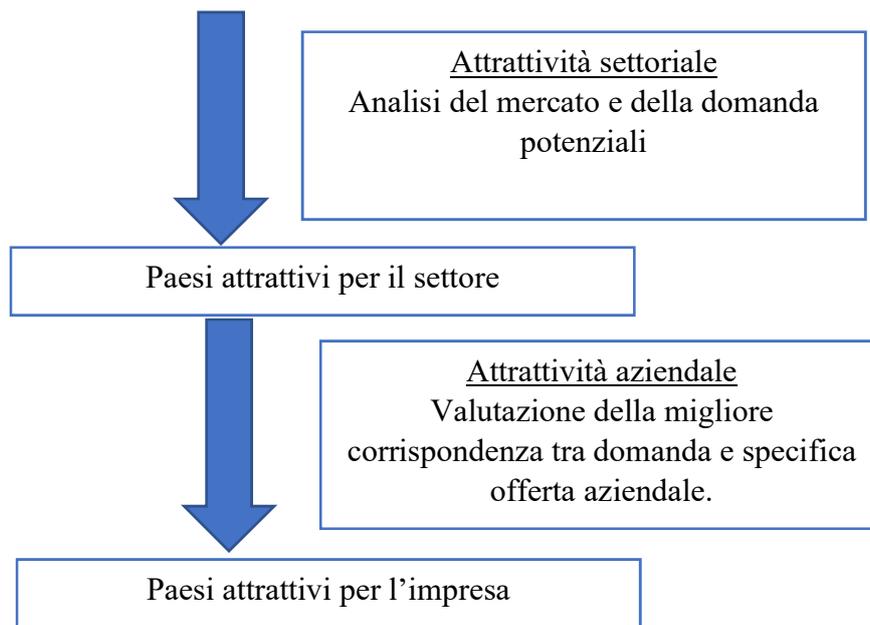
Fig. 3



¹⁷ Numerosi sono i contributi della dottrina su questo aspetto. Tra tutti cfr. I. AYAL, J. ZIF, *Market expansion strategies in multinational marketing*, in *The Journal of Marketing*, 1979.

¹⁸ I vantaggi ottenibili con una strategia di diversificazione sono una grande flessibilità e un rapido vantaggio competitivo, anche se entrambe le strategie possiedono punti forti e più deboli che rendono difficile la scelta per l'impresa. La concentrazione permette un adattamento graduale al mercato internazionale, un basso rischio e profitti di lungo termine. Per approfondimenti cfr. tra gli altri F. BRADLEY, *International Marketing Strategy*, Prentice Hall, 2005, S. C. KATSIKEAS, L. C. LEONIDOU, *Export market expansion strategy: differences between market concentration and market spreading*, in *Journal of Marketing Management*, n. 12, 1996, S. HOLLESEN, *Global marketing: A decision-oriented approach*, Pearson education, 2007.

¹⁹ Cfr. tra gli altri S. P. DOUGLAS, C. S. CRAIG, W. J. KEEGAN, *Approaches to Assessing International Marketing Opportunities for Small and Medium-Sized Companies*, in *Columbia Journal of World Business*, 1982; F. R. ROOT, *Entry Strategies for International Markets. Revised and Expanded*, John Wiley & Sons, 1998; J. K. JOHANSSON, *Global Marketing, Foreign Entry, Local Marketing and Global Management*, McGraw-Hill, 1997.



Fonte: rielaborazione da E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

La prima fase è quella di valutazione dei dati macroeconomici del paese: attraverso dati statistici si rilevano i valori relativi alla densità della popolazione, alla dispersione geografica, al tasso di crescita demografica per capire la situazione del paese. Lo stesso ragionamento si ha con le variabili economiche, determinanti per stimare la capacità di acquisto dei consumatori. Rilevanti sono anche le variabili tecnologiche e produttive, poiché esse incidono sul posizionamento del prodotto lungo il suo ciclo di vita e sulla sua diffusione. L'attrattività settoriale viene stabilita da ricerche di *marketing* volte a stimare il potenziale di mercato e della domanda effettiva.

L'analisi conoscitiva del processo iniziale di *marketing* permette di individuare i mercati potenziali in cui l'impresa otterrebbe un vantaggio competitivo posizionando il proprio prodotto: il posizionamento dipende dal segmento di domanda da servire, ovvero il gruppo di clienti omogeneo verso cui l'impresa può indirizzare la propria offerta. La segmentazione della domanda è il momento centrale del *marketing* strategico²⁰, e sicuramente la fase più critica per la definizione delle linee strategiche di un'impresa.

²⁰ E. VALDANI, *Marketing strategico: un'impresa proattiva per sviluppare capacità market driving e valore*, Etas, 1995.

1.3. Le ricerche di *marketing*: cenni generali.

L'importante compito della razionalizzazione dei problemi di un'impresa e la definizione delle possibili soluzioni viene affidata alla ricerca di *marketing*²¹. Questa si può definire come «il disegno sistematico, la raccolta, l'interpretazione e la presentazione (*reporting*) di informazioni per aiutare le imprese a risolvere specifici problemi di *marketing* o a sfruttare opportunità di *marketing*»²². Il carattere internazionale della ricerca aumenta la sua complessità, in quanto il ricercatore dovrà condurre la sua indagine in più paesi, prestando molta più attenzione a definire le unità rilevanti e i diversi livelli di analisi²³; ciò comporta una necessaria coordinazione e armonizzazione tra gli strumenti di analisi e raccolta dati nei diversi paesi, e richiede adeguate capacità e abilità di ricerca.

All'interno dell'attività di *marketing management* la ricerca di *marketing* assume un importante ruolo strumentale, che però non porta mai ad una rappresentazione totalmente veritiera e asettica della realtà; la necessaria intersoggettività che la caratterizza conferisce ai suoi risultati una validità parziale e limitata nel tempo. Di conseguenza non si potrà mai parlare di verità assoluta, bensì di veridicità e verosimiglianza. Essa si compone di alcuni passaggi cardine.

Fig. 4



Fonte: W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, Egea, 2009

Tale sistematizzazione sequenziale rappresenta solo lo “scheletro” del processo di ricerca, che nella realtà si arricchisce di numerose sfaccettature. *In primis* vi è la scelta del metodo di ricerca, dipendente dai soggetti della ricerca, ovvero chi la conduce, chi la commissiona e chi ne è il destinatario; inoltre molto dipende dal tipo di ipotesi da

²¹ In questo paragrafo si fa riferimento principalmente a L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, McGraw-Hill, 2007.

²² W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, Egea, 2009.

²³ «This includes the need to examine issues at different levels – i.e. within versus across countries – as well as the extent to which the relevance of a given unit of analysis, for example the country, is changing. In addition, the definition of the problem needs to be assessed and whether this is similar in structure and relevant parameters, for example whether products are the same across countries. (...) Concern with the coordination, design and execution of research across different countries implies that agreement has to be reached with regard to research design in every country where research is conducted». C. S. CRAIG, S. P. DOUGLAS, *International marketing research*, John Wiley & Sons, 2005.

verificare, che può richiedere un approccio più esplorativo se l'indagine viene condotta per rendere più specifica un'ipotesi provvisoria, più descrittivo se serve a delucidare le caratteristiche di determinati fenomeni o causale²⁴.

Si possono condurre numerosi tipi di ricerca, catalogabili in base ai temi, ai fruitori, alla stabilità del campione, allo spessore intellettuale dell'informazione, ai prodotti e al fenomeno oggetto dello studio. Tenendo in considerazione la classificazione secondo temi di ricerca e il tradizionale schema del *marketing mix* si avranno quindi:

- *Advertising research*: ricerche riguardanti la gestione della pubblicità;
- *Product research*: studi sul prodotto;
- *Packaging research*: indagini sulla confezione del prodotto;
- *Promotion research*: riguardanti le migliori iniziative promozionali e gli esiti di mercato;
- *Pricing research*: ricerche sul prezzo, sul valore percepito, sull'elasticità della domanda al suo variare;

La caratterizzazione fondante le ricerche di *marketing* è la natura dell'informazione che esse producono: questa si presenta in modo radicalmente diverso a seconda dell'approccio metodologico di produzione che viene seguito. Si distinguono in merito due tipologie, una qualitativa ed una quantitativa, che si distinguono per precise caratteristiche. Tra i due diversi approcci non è possibile preferire l'uno all'altro, poiché «l'approccio prescelto – che costituirà la formula di ricerca – è solo quello soggettivamente reputato il migliore e/o più praticabile, date le situazioni contingenti, dal committente e dal ricercatore»²⁵.

- Ricerca qualitativa

L'obiettivo generico che si vuole raggiungere conducendo una ricerca di tipo qualitativo è approfondire la conoscenza di un fenomeno di mercato, cogliendo ogni sua complessità ed analizzando le sue variabili poste in connessione tra loro. Si tratta di variabili sociali, culturali, competitive, relazionali, oppure che appartengono alla sfera dell'inconscio, delle conoscenze non esplicitate dei destinatari della ricerca. In parole molto semplici con la ricerca qualitativa si cerca di capire cosa pensano le persone²⁶;

²⁴ W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, Egea, 2009

²⁵ L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, cit.

²⁶ «the purpose of qualitative research is to find out what is going on in people's mind», M. J. SCHMIDT, S. HOLLENSSEN, *Marketing research: An international approach*, Pearson education, 2006.

l'obiettivo dell'impresa potrebbe essere conoscere le aspettative dei clienti, la loro disponibilità a conoscere prodotti nuovi o le loro esigenze, quali nomi di prodotti potrebbero risultare più appetibili per i consumatori e quali sono le sensazioni che evocano nei clienti. La peculiarità di questo tipo di ricerche è produrre informazioni qualitative, ovvero che non hanno un valore quantitativo e non possono essere generalizzate su una quantità di soggetti maggiore di quello su cui sono stati raccolti i dati²⁷. La particolarità del risultato è data innanzitutto dalla scarsa numerosità dei soggetti che vengono coinvolti nella ricerca, poiché appunto si mira ad analizzare un dato aspetto di un fenomeno e ciò non richiede un ingente numero di persone. Questo assunto potrebbe generare dei dubbi sulla qualità e rigore della ricerca, in quanto potrebbe non convincere in termini di validità e affidabilità; di conseguenza la qualità verrà misurata sulla base della sua autenticità²⁸, cioè l'appropriatezza dei metodi utilizzati per rappresentare nel modo più efficace il fenomeno che si sta studiando.

Nella raccolta dei dati, gli individui ergono diversi tipi di barriere quando vengono chiamati a comunicare le proprie opinioni, i propri pensieri²⁹, che possono essere superate solo con la cura del rapporto ricercatore-rispondente e della modalità di somministrazione delle domande³⁰.

Le tecniche di raccolta dei dati si differenziano in:

- Intervista individuale³¹;
- *Focus group*, considerato come colloquio o intervista collettiva, è di certo uno dei metodi più utilizzati in questo tipo di ricerche³²;
- Osservazione³³;

²⁷ «Such data commonly are called qualitative in the sense that each variable is categorized into a discrete (and usually small) number of classes. Even more or less continuous variables, such as respondent age, ounces of product consumed per week, and so on, are discretized into a small number of classes», P. E. GREEN, F. J. CARMONE, D. P. WACHSPRESS, *On the analysis of qualitative data in marketing research*, in *Journal of Marketing Research*, n. 14, 1977.

²⁸ C. DAYMON, I. HOLLOWAY, *Qualitative research methods in public relations and marketing communications*, Routledge, 2010.

²⁹ G. TROILO, *Marketing knowledge management*, Etas, 2001.

³⁰ Per approfondimenti sulla ricerca qualitativa cfr. M. CARDANO, *La ricerca qualitativa*, Il mulino, 2011.

³¹ Per approfondimenti cfr. tra gli altri S. SAVRE, *Qualitative Methods for Marketplace Research*, Sage, Thousand Oaks, 2001; S. KANISZA, *Che ne pensi? L'intervista nella pratica didattica*, NIS, 1993.

³² B. T. CALDER, *Focus groups and the nature of qualitative marketing research*, in *Journal of Marketing Research*, n. 14, 1977; C.M. MOORE, *Group Techniques for Idea Building*, Sage, Thousand Oaks, 1994, I. ACOCELLA, *Il focus group: teoria e tecnica*, Franco Angeli, 2008.

³³ Vengono utilizzati diversi metodi di osservazione, distinti in base al ruolo giocato dal partecipante e il grado di interazione J.P. SPRADLEY, *Participant Observation*, Holt, Rinehart & Winston, 1980; K.A. ERICSSON, H.A. SIMON, *Protocol Analysis: Verbal Reports as Data*, MIT Press Cambridge, 1997.

I dati vengono poi trasformati in informazioni tramite il processo di rielaborazione, che si divide in due fasi distinte, la riduzione dei dati e la loro organizzazione³⁴. I dati vengono codificati e organizzati per poi procedere alla loro analisi, sia qualitativa che quantitativa³⁵: tramite la prima viene misurata la ricorrenza di alcuni elementi, le cosiddette unità di analisi (parole, frasi o singoli temi), all'interno di un testo. La misurazione delle volte che queste ricorrono è utile al riconoscimento dell'importanza che ricoprono per gli individui interpellati; l'analisi delle frequenze insieme all'analisi delle contingenze, ovvero della categoria in cui la singola unità si inserisce, permettono di valutare il territorio cognitivo di una persona, o meglio la sua mappa cognitiva³⁶, attraverso cui il ricercatore acquisisce informazioni sulle relazioni tra concetti dell'individuo e quindi sul tipo di ragionamento che lo spinge ad agire in un modo piuttosto che in un altro³⁷. In sintesi, si può concludere che la ricerca qualitativa introduce il ricercatore nel fitto intreccio delle emozioni, percezioni ed atteggiamenti degli individui, permettendo all'impresa di avere uno sguardo approfondito sul pensiero dei consumatori, utile all'elaborazione delle proprie strategie di *marketing*.

- Ricerca quantitativa

Attraverso la ricerca quantitativa si cerca di ottenere una precisa misurazione del fenomeno indagato; ciò comporta che a differenza dell'analisi qualitativa si tratta di raccogliere ed elaborare dati per costruire la descrizione numerica di un fenomeno³⁸. Ha quindi una natura descrittiva mirante a trovare risposte a domande tipo “chi”, “cosa”, “dove”, “quando”³⁹. Ad esempio un'impresa potrebbe decidere di affidarsi ad una ricerca quantitativa per determinare quali segmenti di clienti preferiscono una certa marca, quale sia la forma distributiva più adeguata per commercializzare il prodotto etc. In genere tale tipo di ricerca è successiva ad una di tipo qualitativo di natura esplorativa⁴⁰, al fine di

³⁴ M.B. MILES, A.M. HUBERMANN, *Qualitative Data Analysis*, Sage, Thousand Oaks, 1994.

³⁵ I. SOSCIA, *L'analisi dei documenti per la ricerca di marketing: una proposta metodologica*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 1, 2000; F. SOLDI, *Statistica e ricerca qualitativa*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 22, 2013; S. KANISZA, *Che ne pensi? L'intervista nella pratica didattica*, cit.

³⁶ S. VICARI, G. TROILO, *Affrontare il Possibile: le mappe cognitive*, in *Economia & Management*, n. 1, 1997.

³⁷ Numerosi sono gli studi e le ricerche riguardanti l'analisi delle mappe cognitive nelle ricerche qualitative. Tra gli altri cfr. C. EDEN, F. ACKERMANN, S. CROPPER, *The Analysis of Cause Maps*, in *Journal of Management Studies*, 1992.

³⁸ J. H. CRESWELL, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Sage publications, 2013.

³⁹ A.C. BURNS, R.F. BUSH, *Marketing Research*, Prentice Hall, 2000.

⁴⁰ L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, cit.

definire più precisamente il fenomeno e sviluppare nuove ipotesi di lavoro con maggiori approfondimenti come base: il modello quantitativo infatti permette di condurre analisi considerando l'interazione di più variabili, definendo quali sono gli effetti di ciascuna di esse sul fenomeno indagato⁴¹. Esistono diverse modalità alternative di ricerca quantitativa che si basano sui diversi metodi di raccolta dei dati: osservazione, esperimento e sondaggio⁴². Quest'ultimo è di certo il più importante ed utilizzato; il sondaggio può essere condotto tramite interviste personali, telefoniche, postali o *web based*. In generale, per facilitarne la somministrazione e soprattutto l'affidabilità, si predispongono questionari con poche domande aperte, in modo che anche la successiva raccolta e analisi delle risposte risultano più semplificate. La predisposizione del questionario è un processo complicato⁴³, e la sua complessità è data dalla necessità di "controllare" quanto più possibile la reazione dell'intervistato al questionario posto dal ricercatore: le domande devono essere efficaci e chiare, per prevenire eventuali titubanze o incertezze; si devono evitare quesiti imbarazzanti o troppo personali che potrebbero inficiare la volontà di rispondere, così come quelle che indirizzano le risposte o non chiare. Importante è fissare il quadro di riferimento entro cui si muovono le domande che deve essere noto all'intervistato, e definire che formato dovranno avere le risposte. Questi brevi cenni non esauriscono l'ampio spettro di possibilità e variabili che si aprono con l'avvio di un sondaggio; sono tante le opzioni sulla scelta dei modelli da utilizzare, sullo stile, sulle scale di valutazione da usare e su quali obiettivi si vogliono ottenere.

I dati raccolti vengono poi organizzati attraverso le diverse tecniche di analisi statistica⁴⁴. L'approccio può essere di tipo descrittivo, se si utilizzano metodi volti alla raccolta, presentazione e definizione di un insieme di dati per descriverne le varie caratteristiche; nel caso in cui si voglia stimare la caratteristica di una popolazione, intesa come la totalità degli elementi presi in considerazione per un'indagine, basandosi

⁴¹ P. H. FRANCES, R. PAAP, *Quantitative models in marketing research*, Cambridge University Press, 2001.

⁴² N.K. MALHOTRA, *Marketing Research: An Applied Orientation*, Prentice Hall, 1999; D.R. LEHMANN, S. GUPTA, J.H. STECKEL, *Marketing Research*, Addison-Wesley, 1998.

⁴³ D.S. TULL, D.I. HAWKINS (1987), *Marketing Research*, Macmillan Publishing Company, 1987.

⁴⁴ Per approfondimenti circa le analisi statistiche cfr. D. VERGURA, *L'analisi quantitativa in LUCERI, Beatrice. Prospettive della ricerca di marketing: business, scienza, spazi e vertigini*, EGEA, 2013; A. DE LUCA, *Le applicazioni dei metodi statistici alle analisi di mercato. Manuale di ricerche per il marketing*, Franco Angeli, 2006.

sull'analisi di un campione, ovvero di un piccolo numero selezionato, si parla di statistica inferenziale.

Fig. 5

	Ricerca qualitativa	Ricerca quantitativa
Obiettivi	Approfondimento	Generalizzazione
Natura	Esplorativa	Descrittiva
Tecniche di raccolta dei dati	Destrutturate (intervista, focus group, osservazione)	Strutturate (osservazione, esperimento, sondaggio)
Validità dei risultati	Limitata	Ampia
Rappresentazione del fenomeno	Olistica	Analitica

1.4. Le ricerche per le decisioni strategiche

Requisito fondamentale per avviare le ricerche decisive alle decisioni di *marketing* è la dimensione del mercato *target* dell'investimento, che deve essere misurabile e determinabile⁴⁵. Ciò dipende fortemente dal suo stadio di evoluzione: un mercato nuovo o in via di formazione è difficilmente circoscrivibile, diversamente da uno stabile e maturo. Infatti un mercato si compone di diversi stadi, parti del cosiddetto "ciclo di vita del mercato" che rappresenta l'andamento di questo sulla base degli indicatori di tempo e di variazione della domanda-offerta. In generale si possono distinguere: la nascita, lo sviluppo iniziale, la maturità, le rivitalizzazioni successive e il declino. Tale concetto esplica come le ricerche risultino fondamentali all'impresa per prendere le decisioni strategiche di *marketing*: queste saranno connesse alla fase del mercato e dipendenti dalle necessarie stime effettuate.

Con potenziale di mercato si intende «il massimo livello della domanda di un prodotto o servizio conseguibile in un definito ambiente/mercato»⁴⁶, ovvero il livello della domanda che si avrebbe se si avesse una situazione ideale, cioè che tutti i clienti con un bisogno utilizzassero il prodotto nella massima quantità possibile. La caratteristica

⁴⁵ L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, cit.

⁴⁶ E. VALDANI, *Le decisioni di marketing nell'impresa industriale. Un approccio quantitativo*, Giuffrè, 1984.

fondante di questo concetto è la sua relatività; in altre parole le sue diverse configurazioni dipendono dalla definizione del prodotto, dalla delimitazione dell'ambiente e dal periodo di tempo a cui si fa riferimento. Quindi in fase di misurazione si dovrà partire da assunti chiari e determinati, con la consapevolezza che al variare di questi si otterrà un cambiamento del dato del potenziale. Aritmeticamente il potenziale di mercato si definisce come:

$$\text{Pot Mkt}_t = \max N_t \cdot \max Q_t$$

dove $\max N_t$ rappresenta il numero massimo di acquirenti per i prodotti presenti sul mercato nel lasso di tempo t e $\max Q_t$ è la massima quantità che può essere acquistata dai singoli (individui, famiglie o enti).

La domanda di mercato invece si ottiene dalla sommatoria della domanda che si rivolge ad ogni singola impresa nell'unità di tempo definita t .

$$D_t = \sum_{i=1}^n d_i$$

dove con d_i si intende la quota di domanda soddisfatta dall'impresa i -esima che opera nel mercato, ovvero la domanda di impresa.

Questi tre concetti consentono di definire un valore fondamentale nella formulazione delle decisioni di *marketing*: il *gap* di potenziale valorizza la differenza esistente tra il potenziale di mercato e la domanda dell'impresa. Esso rappresenta la domanda potenziale che non viene soddisfatta dall'impresa e può riferirsi alle diverse variabili di *marketing* evidenziando una lacuna da colmare; ad esempio in presenza di un *gap* di prodotto l'impresa dovrà rafforzare o rielaborare la sua politica sul prodotto, migliorandone le caratteristiche qualitative, ampliando la gamma etc. Caso particolare è il *gap* concorrenziale, in presenza del quale l'impresa deve sottrarre parte delle vendite ai concorrenti per veder aumentare le proprie.

Come accennato, la stima del potenziale richiede la fissazione di assunti chiari e determinati sulla base dei quali si vuole procedere alla misurazione, sempre tenendo conto delle peculiarità del mercato a cui ci si riferisce, infatti « a seconda che la stima avvenga a livello di categoria di prodotto, di singolo prodotto oppure di variante, che l'ambito di mercato sia definito in termini di bisogno generico o specifico, in termini geografici oppure di canale distributivo, e che l'unità temporale di riferimento sia il triennio, l'anno, il mese, etc. la stima risulta necessariamente differente»⁴⁷.

⁴⁷ L. MOLteni, G. Troilo, *Ricerche di marketing*, McGraw-Hill, 2007.

Considerando un mercato di largo consumo, la stima del potenziale di mercato è definita:

$$\text{Pot Mkt}_t = N_t \cdot p_t \cdot O_t \cdot DP_t$$

dove N si riferisce al numero dei clienti, moltiplicati per p che rappresenta la percentuale di quelli che non hanno impedimenti oggettivi all'acquisto. Con O si indica il numero massimo di occasioni d'uso del prodotto, e DP è la massima quantità utilizzabile del prodotto. Il potenziale viene calcolato sempre considerando le misure massime dei parametri; a questo verrà sottratto il calcolo basato sui valori effettivi, per ottenere il valore del gap. Attraverso le ricerche qualitative o quantitative il decisore di *marketing* otterrà le informazioni necessarie alla stima del mercato potenziale o effettivo, riguardanti un tempo attuale o futuro, tenuto presente che quanto più è distante il tempo di riferimento dell'analisi, tanto più efficaci risultano le modalità di ricerca qualitativa, poiché pur presentando una limitata precisione, permettono una rappresentazione migliore delle variabili in gioco⁴⁸. Tali informazioni permetteranno una stima più efficace dell'attrattività settoriale del paese, andando ad individuare la rosa dei paesi ritenuti più promettenti dal punto di vista dell'offerta dell'impresa. La scelta della suddivisione dei clienti da servire in gruppi rientra nel processo di segmentazione del mercato. Attraverso questa procedura, l'impresa riesce a valutare più efficacemente i punti di forza e debolezza della propria offerta nei confronti dei concorrenti; inoltre riesce a definire più precisamente il mercato in termini di bisogni del cliente e di obiettivi aziendali da perseguire. Le fasi principali della segmentazione sono:

- Definizione dei criteri di segmentazione;
- Selezione delle variabili per descrivere i segmenti;
- Scelta dell'approccio;
- Scelta del metodo quantitativo più adeguato;
- Valutazione dei risultati e scelta dei segmenti;

Il comportamento dell'azienda può ispirarsi a quattro diverse strategie di segmentazione del mercato:

-Strategie differenziate: consistono nel delineare specifiche politiche di mercato appropriate a ciascun segmento obiettivo. Queste considerano una pluralità di politiche

⁴⁸ Sulla descrizione dei metodi usati per le ricerche qualitative e quantitative per la stima del potenziale e della domanda effettiva si rimanda a L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, cit.

di prodotto, di prezzo, di comunicazione e di distribuzione e richiedono ingenti risorse umane, tecniche e finanziarie;

- Strategie concentrate: consistono nell'individuare vari segmenti obiettivo, ma nel porre in atto solo le politiche di mercato maggiormente appropriate al più importante di questi, che possono avere effetti vantaggiosi anche sugli altri;

-Strategie focalizzate: si tratta di scegliere un solo segmento, il più vantaggioso in termini di redditività, e nell'orientare tutte le politiche di *marketing* su questo, senza preoccuparsi degli effetti che si possono ripercuotere sugli altri segmenti;

-Strategie indifferenziate o di contro-segmentazione: si offrono prodotti standardizzati e con buone funzionalità d'uso, destinati indifferentemente a tutto il mercato, a prezzi competitivi;

Mentre è evidente che strategie differenziate, concentrate e focalizzate richiedano precedenti analisi di segmentazione del mercato, non bisogna ritenere che nel caso di strategie indifferenziate queste siano superflue. È necessario infatti conoscere comunque le funzionalità del prodotto apprezzate dal maggior numero di consumatori, anche in segmenti diversi, per elaborare un'offerta efficace, anche se indifferenziata.

2. Il processo di innovazione e lo sviluppo di un nuovo prodotto

Il successo dello sviluppo di un nuovo prodotto è un tema particolarmente complesso, poiché dipendente da molteplici variabili e permeato da numerose incertezze⁴⁹. Varie ricerche evidenziano come il processo di sviluppo tragga beneficio dalla collaborazione e integrazione tra i diversi dipartimenti dell'azienda, *in primis* tra la Ricerca e Sviluppo e il *marketing*⁵⁰. Attraverso l'implementazione di una nuova idea, l'impresa manifesta la propria attività di generazione dell'innovazione: ciò implica un approfondimento sul concetto stesso di innovazione e nuovo prodotto.

⁴⁹ T. KONGBA, L. GANG, T. FENG, L. SUN, *Effects of marketing–manufacturing integration across stages of new product development on performance*, in *International Journal of Production Research*, n. 8, 2015

⁵⁰ L. C. TROY, T. HIRUNYAWIPADA, A. K. PASWAN, *Cross-Functional Integration and New Product Success: An Empirical Investigation of the Findings*, in *Journal of Marketing*, n. 6, 2008; S. VALLE, L. AVELLA, *Cross-functionality and Leadership of the New Product Development Teams*, in *European Journal of Innovation Management*, n. 1, 2003; M. SWINK, M. SONG, *Effects of Marketing–manufacturing Integration on New Product Development Time and Competitive Advantage*, in *Journal of Operations Management*, n. 25, 2007.

In generale «l'innovazione consiste nella generazione di una nuova conoscenza tecnologica o di un mercato che producono nuove idee, le quali servono per offrire un nuovo prodotto o un nuovo servizio destinati alla clientela, che vengono immessi in un mercato⁵¹». Da ciò consegue che l'innovazione non si esaurisce in un singolo atto, ma in un processo che parte con la formazione di una nuova conoscenza e termina con l'immissione nel mercato della sua espressione tangibile; è fondamentale quindi il procedimento attraverso cui la conoscenza iniziale viene trasformata in idea e questa a sua volta tradotta in prodotto o servizio destinato al mercato. Il processo si compone dunque di singoli passaggi, lungo i quali nuove idee trovano la loro esplicitazione, indipendentemente dal successo o meno che otterranno sul mercato.

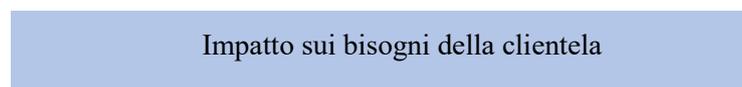
Fig. 6



Fonte: VICARI, Salvio; CILLO, Paola; RACCAGNI, Deborah. *Product innovation: dall'idea al lancio del nuovo prodotto*, cit.

A seconda dell'impatto dell'innovazione sullo schema di consumo in dottrina si è distinto tra innovazione continua e discontinua, dove la prima riguarda un cambiamento marginale e trascurabile, mentre con la seconda si genera uno schema di consumo totalmente nuovo⁵². Diversi autori hanno classificato l'innovazione in base a diversi fattori, come la novità tecnologica e i nuovi significati che questa apporta al prodotto⁵³; per poter identificare e valutare le diverse tipologie, si può considerare l'innovazione come legame tra domanda e offerta: a seconda del grado di novità della tecnologia si otterrà un impatto diverso sui bisogni della clientela e quindi sulla crescita o meno della domanda.

Fig. 7



⁵¹ S. VICARI, P. CILLO, D. RACCAGNI, *Product innovation: dall'idea al lancio del nuovo prodotto*. EGEA, 2013.

⁵² T. S. ROBERTSON, *Innovative Behavior and Communication*, Holt, Rinehart & Winston, 1971.

⁵³ E. C. HIRSCHMAN, *Technology and Symbolism as Sources for Generation of Innovations*, in MITCHELL A.A. (a cura di), *Advances in Consumer Research*, Association for Consumer Research, n. 9, 1981; R. D. DEWAR, J. E. DUTTON, *The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis*, in *Management Science*, n. 32, 1986.

Novità della tecnologia		Moderato	Elevato
	Vecchia	Innovazione incrementale	Market breakthrough
	Nuova	Technological breakthrough	Innovazione radicale

Fonte: VICARI, Salvio; CILLO, Paola; RACCAGNI, Deborah. *Product innovation: dall'idea al lancio del nuovo prodotto*, cit.

L'innovazione radicale corrisponde a un cambiamento fondamentale con modificazioni rivoluzionarie della tecnologia, che impatta significativamente sui bisogni dei consumatori creando nuove esigenze e quindi nuova domanda. Si avrà invece un impatto moderato nel caso in cui la tecnologia sia già esistente o consista solo in un aggiustamento o miglioramento. Nel caso in cui il mercato percepisca la graduale novità di tecnologia, si avrà un impatto elevato: questi sono i casi in cui l'innovazione è guidata da un cambiamento nell'approccio di *marketing*, dei canali distributivi e delle leve di comunicazione e viene identificato come *market breakthrough*. Il *technological breakthrough* si contraddistingue invece per un'alta tecnologia, ma un basso riscontro nella clientela, e si verifica quando la tecnologia del prodotto risulta molto avanzata e il mercato non riesce ad apprezzarne la ricercatezza.

Nel *marketing* spesso le innovazioni vengono classificate in funzione del livello di incertezza ad esse associato; come accennato all'inizio del paragrafo e come può desumersi dalla matrice in fig. 7, l'incertezza permea tutto il processo di sviluppo del prodotto riferendosi a due principali dimensioni: l'incertezza tecnologica e di mercato⁵⁴. La prima è inerente al funzionamento della tecnologia e al rischio che una emergente ne oscuri una già esistente; per incertezza di mercato si intende l'imprevedibilità della domanda futura e la probabilità che una certa novità tecnologica non venga accettata in modo sufficiente e competitivo da parte del mercato. Come può il *marketing manager* ridurre questi rischi connessi alle innovazioni e cercare di stimare l'andamento della propria offerta? Le ricerche di *marketing* costituiscono lo strumento più adeguato a questo fine, consentendo all'impresa di internalizzare il punto di vista del mercato e riuscire ad

⁵⁴ R. T. MORIARTY, T. KOSNIK, *High-Tech Marketing: Concepts, Continuity, and Change*, Sloan Management Review, 1989.

anticipare il probabile giudizio dei consumatori sin dalle prime fasi di sviluppo del prodotto⁵⁵.

2.1. Le fasi del processo di sviluppo del prodotto

Le attività che conducono all'adozione di un nuovo prodotto sono molto articolate e soddisfano contemporaneamente una pluralità di requisiti, come la massimizzazione della soddisfazione dei clienti, la riduzione dei tempi di progettazione e dei costi. Ciò implica la necessità di operare con efficienza, garantendo il rispetto di ciascun requisito e con il costante tentativo di trovare la migliore combinazione tra quelle possibili.

Prima di entrare nella specificità del processo di sviluppo è bene evidenziare l'esatta cornice entro cui questo si inserisce e i principi guida che ne stanno alla base; in questo senso è utile parlare di "ciclo di vita del prodotto" (PLC, *products' life cycle*) concetto basilare nelle strategie manageriali di sviluppo di nuovi prodotti e stima sul mercato; infatti questo «is particularly useful as a guiding principle for activities known under such names as new product planning, new product research, and the management of innovation. It serves as a frame of reference in the development and evaluation of managerial strategy and provides us with a deeper understanding of the forces underlying the adoption of new products and its implications for new product planning»⁵⁶. La teoria in questione poggia sull'assunto che le fasi della presenza di un prodotto sul mercato possono essere assimilabili ad un ciclo di vita organico⁵⁷. Si distinguono cinque diverse fasi nelle quali il prodotto condivide peculiari caratteristiche di mercato con altri prodotti della stessa classe, piuttosto che con sé stesso in fasi differenti⁵⁸; in altre parole i prodotti presentano un andamento di mercato simile in periodi di tempo corrispondenti, tanto che è possibile tracciare con un grafico le oscillazioni relative al volume di vendita nel tempo.

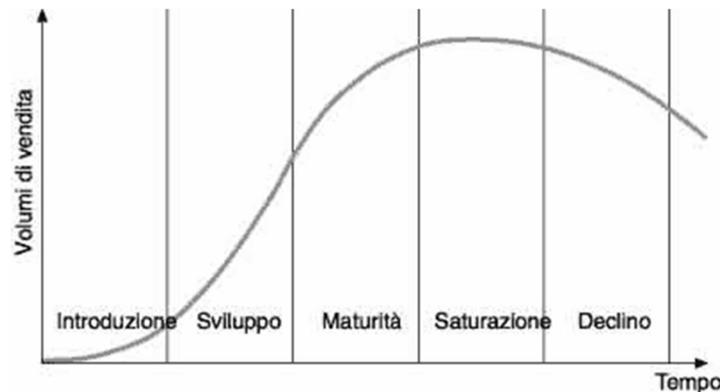
Fig. 8

⁵⁵ L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, cit.

⁵⁶ DE KLUYVER, *Cornelis A. Innovation and industrial product life cycles*, in *California Management Review*, n. 20, 1977.

⁵⁷ Numerosi sono gli autori che hanno scritto su questa teoria; tra tutti cfr. T. LEVITT, *Exploit the Product Life Cycle*, Harvard Business Review, 1965; P. KOTLER, *Competitive Strategies over the Product Life Cycle*, in *Management Science*, 1965; A. PATTON, *Stretch Your Product's Earning Years* Top Manageinerit's *Stake in the Product Life Cycle*, in *Management Review*, 1959; C. F. Mc KENZIE, *On Marketing's Missing Link - The Product Life Cycle Concept*, in *Industrial Marketing*, 1971.

⁵⁸ J. NADEAUA, R. M. CASSELMAN, *Competitive Advantage with New Product Development: Implications for Life Cycle Theory*, in *Journal of Strategic Marketing*, n. 5, 2008.



Fonte: T. LEVIT, *Exploit the Product Life Cycle*, in *Harvard Business Review*, 1965

Nonostante le critiche e le perplessità avanzate da vari studiosi⁵⁹, studi empirici hanno evidenziato l'importanza che può assumere il PLC all'interno della definizione del *business* aziendale⁶⁰. In riferimento allo sviluppo del nuovo prodotto, la curva del ciclo di vita si modifica in base alla diversa strategia che viene usata per introdurre il nuovo bene sul mercato: è in questo senso che la teoria PLC si lega allo sviluppo, andando ad evidenziare quali strategie risultano più efficaci in un determinato momento di vita del prodotto⁶¹.

⁵⁹ Ad esempio cfr. L.M. GRANTHAM, *The validity of the product life cycle in the high-tech industry*, in *Marketing Intelligence & Planning*, n. 1, 1997, in cui si riconosce alla teoria del ciclo di vita una validità relativa perché ha una capacità descrittiva troppo ampia e non particolareggiata, diventando l'ultimo in termini di importanza tra gli strumenti di strategia aziendale.

⁶⁰ C. ANDERSEN, C. ZEITHAML, *Stage of the product life cycle, business strategy, and business performance*, in *Academy of Management Journal*, n. 1, 1984.

⁶¹ Per approfondimenti cfr. J. NADEAUA, R. M. CASSELMAN, *Competitive Advantage with New Product Development: Implications for Life Cycle Theory*, cit, in cui vengono descritte le varie strategie di sviluppo del prodotto (*pioneer strategy, imitator strategy, rapid innovation, disruptive technology introduction, pre-announcement, partnering, standard setting and the use of platforms*) e viene valutato l'impatto che ognuna di queste strategie ha sulla teoria del PLC, arrivando alla conclusione per cui «the success of new product development initiatives is not limited to the traditional success factors identified in the literature. It implies that certain NPD efforts have inherent strategic benefits in situations where the organization has a longer-term commitment to that particular product area or there is 'competitive damage' that can be inflicted on firms to ease competitive pressure in entirely different product markets».

L'inizio del processo di sviluppo di un nuovo prodotto è costituito dalla fase di identificazione delle opportunità e di generazione delle idee, tramite l'adozione di metodi non troppo strutturati. In questo stadio iniziale l'obiettivo primario è l'individuazione di un prodotto che riesca ad incontrare le preferenze dei clienti e rispetti le competenze tecnologiche e organizzative dell'impresa.

Al fine di poter conoscere i gusti dei consumatori ed interpretarli per poter generare

Fig. 9



Fonte: L. MOLteni, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, cit.

idee con una potenziale buona riuscita sul mercato, vengono condotte apposite ricerche di *marketing* tese all'ascolto fedele e accurato del cliente al fine di tradurre le sue preferenze in dati utili al team di lavoro. Esistono varie modalità, ma i più usati sono senz'altro gli strumenti della ricerca qualitativa, ovvero il *focus group*, l'intervista e l'osservazione partecipante, pratiche più adatte nella fase di formazione delle idee ad esplicitare i bisogni degli individui indagati⁶².

Questa prima fase consente la formulazione di un elenco di potenziali ipotesi di prodotto, certamente troppo numerose rispetto alle capacità produttive dell'impresa; questa quindi si trova a dover scegliere tra vagliare le ipotesi internamente, sulla base di ragionamenti effettuati dal personale dell'azienda, o sottoporre le idee al giudizio del mercato, attraverso un *concept test* di tipo qualitativo, come indicato in fig. 9. In questo caso le idee vengono tradotte in concetti di prodotti, appunto *concept*, consistenti in descrizioni verbali o grafiche delle idee stesse. Il test permette di valutare quale sia il grado di comprensibilità dei concetti e le percezioni da parte dei consumatori; verificare il gradimento e le preferenze espresse anche in riferimento ai nomi da attribuire agli eventuali prodotti; valutare il grado di innovatività percepito etc. Sono molti gli aspetti sullo sviluppo del prodotto di cui può beneficiare l'impresa da questo tipo di test.

⁶² A. GRIFFIN, J. R. HAUSER, *The Voice of the Customer*, in *Marketing Science*, n. 12, 1993.

Altro tipo di *concept test* successivo a questa fase è quello di tipo quantitativo; come mostrato in fig. 9 esso è decisivo ai fini dello sviluppo del concetto definitivo di prodotto. L'impresa può scegliere infatti di arrivare ad un concetto definitivo sulla base di ricerche interne all'azienda mediante diversi tipi di valutazioni⁶³, o affidarsi al giudizio dei consumatori, conducendo appropriate ricerche quantitative, tra cui la più tipica è la *conjoint analysis*; questa infatti è la tecnica di riferimento utilizzata per misurare le preferenze del cliente nei casi in cui ci siano alternative di scelta riconducibili a modelli multi-attributo⁶⁴. L'aspetto peculiare di questo strumento risiede nel fatto che non prevede alcun giudizio analitico sui singoli attributi di cui si compone il potenziale prodotto che viene sottoposto a giudizio degli indagati; tramite questa tecnica viene riprodotto in modo estremamente fedele il comportamento d'acquisto del consumatore, chiamato a scegliere tra un insieme di alternative similari concretamente accessibili⁶⁵.

Una volta collezionati tutti i dati riferiti alle preferenze dei clienti, è compito degli esperti dei processi produttivi riportarli in linguaggio tecnico, basato su caratteristiche tecnologiche e proprietà fisiche misurabili: il QFD (*Quality Function Deployment*) è uno dei più popolari strumenti usati per aggregare tutti i dati ottenuti con i test e consiste in un insieme di procedure di pianificazione e comunicazione che trovano nelle matrici della HOQ (*House of Quality*) la loro traduzione⁶⁶. Quest'ultima rappresenta un potente mezzo di comunicazione tra le componenti *marketing* e di Ricerca e Sviluppo interne al gruppo che si occupa di sviluppare il nuovo prodotto; ciò che risulta dalla sua costruzione aiuta il *team* nell'elaborazione e condivisione delle informazioni necessarie alla formulazione del concetto, e successivamente del prototipo del prodotto. La fase di prototipazione si conclude con la scelta dell'azienda se testare i prototipi ottenuti o meno; anche in questo caso le ricerche di *marketing* offrono una serie di *test* utili a definire se continuare con il

⁶³ S. PUGH, *Creating Innovative Products Using Total Design: The Living Legacy of Stuart Pugh*, in D. Clausing, R. Andrade, (a cura di), *Concept Engineering: The Key to Operationally Defining Your Customers' Requirements*, Center for Quality Management, 1992.

⁶⁴ P.E. GREEN, V.R. RAO, *Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data*, in *Journal of Marketing Research*, n. 8, 1971.

⁶⁵ Numerosi sono gli studi su questa tecnica, che si suddivide in varie tipologie *hybrid* e *adaptive*. Per approfondimenti cfr. J. HUBER, D.R. WITTINK, J.A. FIEDLER., R. MILLER, *The Effectiveness of Alternative Preference Elicitation Procedures in Predicting Choice*, in *Journal of Marketing Research*, n. 1, 1993; P.E. GREEN, V. SRINIVASAN, *Conjoint Analysis in Marketing: New Developments with Implications for Research and Practice*, in *Journal of Marketing*, n. 4, 1990; G.L. MARZOCCHI, S. BRASINI, M. RIMESSI, *New Product Development in the Software of quantitative Industry: The Role of Conjoint Analysis*, in A. Gustaffson et al., (a cura di), *Conjoint Measurement*, Springer, 2000.

⁶⁶ J.R. HAUSER, D. CLAUSING, *The House of Quality*, in *Harvard Business Review*, n. 3, 1988.

prodotto e quali migliorie apportare. Il *product test* rientra nella categoria dell'esperienza, quindi si qualifica come ricerca quantitativa⁶⁷. Questa fase di selezione del prototipo può essere sfruttata anche per effettuare valutazioni circa il potenziale di mercato delle varie alternative da sottoporre a test: grazie alla stima delle vendite future l'impresa può conoscere, nei limiti di quanto già detto ed evidenziato precedentemente sull'argomento, qual è la risposta attesa del mercato all'eventuale lancio di un nuovo prodotto. La stima delle vendite future nelle fasi di sviluppo del prodotto integra la decisione circa la commercializzazione del prodotto, costituendo un valido supporto alla pianificazione delle attività di *marketing*.

2.2. Le politiche a sostegno del posizionamento sul mercato

La decisione riguardo al prodotto da posizionare sul mercato è di fondamentale importanza nel processo di *marketing* internazionale. L'impresa seleziona il prodotto o parte di prodotto che ritiene possa avere più successo sul mercato, trovando una buona accoglienza anche fuori confine. In questa scelta, si pongono due visioni differenti⁶⁸: quella della produzione e quella del *marketing*. Secondo la prima l'impresa è spinta a perseguire i massimi livelli di profitto nei diversi paesi in cui operare, identificando un determinato segmento su cui concentrarsi ed adattando il prodotto alle esigenze di quello; la logica del *marketing* invece si basa su una differenziazione dell'offerta di prodotti, con l'obiettivo di rispondere in modo più efficace alle specifiche esigenze che connotano la domanda nei vari paesi. La scelta decisiva che si pone l'impresa al lancio di un prodotto a livello internazionale è quindi tra una strategia di standardizzazione o adattamento.

Ai fini di un'adeguata elaborazione della politica internazionale, è necessario conoscere la possibile alterazione del giudizio dei consumatori sulla capacità dell'impresa di soddisfare le proprie esigenze; questo potenziale cambiamento viene definito "effetto prisma"⁶⁹, ovvero la percezione che i consumatori del paese *target* hanno del prodotto, che può cambiare da paese a paese in virtù delle diverse caratteristiche dell'ambiente locale che influiscono sul posizionamento competitivo.

Si possono avere tre diverse tipologie di effetto:

⁶⁷ Per approfondimenti cfr. G. MARZOCCHI, E. MONTAGUTI, *Le ricerche per il lancio di nuovi prodotti*, in L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, cit.

⁶⁸ J.J. LAMBIN, *Marketing strategico e operativo. Market-driven management*, McGraw-Hill, 2004.

⁶⁹ C. CIAPPEI, A. SANI, *Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione nel settore dell'abbigliamento*, Firenze University Press, 2006.

-trasparente: in questo caso il prodotto è percepito e si posiziona in modo analogo del paese di origine;

-amplificante: quando il prodotto è percepito di livello superiore rispetto al paese di origine;

-riducente: nel caso in cui il prodotto subisce trasformazioni negative con il trasferimento in un altro paese, ovvero viene percepito di livello inferiore;

Nel primo caso si è in presenza di un prodotto universale, capace di soddisfare le esigenze della domanda con la medesima capacità in diversi paesi; l'effetto più preoccupante è di sicuro l'ultimo, dal momento che il prodotto non riesce a mantenere la stessa potenzialità agli occhi dei consumatori del paese target. Ma quali sono le motivazioni che stanno alla base del verificarsi di tali effetti? Diversi studi hanno avanzato l'ipotesi secondo cui in molti casi l'immagine del prodotto venga sostituita con quella del paese, ovvero questo diventa l'indicatore delle caratteristiche del prodotto, sulle basi del quali il consumatore valuta le alternative di acquisto⁷⁰. Secondo la teoria dell'effetto-alone, i consumatori creano una determinata immagine del paese che si riflette sui prodotti da questo proveniente, pur non conoscendo direttamente e non avendo alcuna esperienza del paese in questione; è stato definito effetto-sintesi invece quando l'atteggiamento verso il paese è la risultante di conoscenze dirette o anche informazioni avute su questo.

Da questi brevi cenni è facile desumere quanto sia importante per l'impresa decisa ad esportare i propri prodotti, lo studio dell'impatto esercitato dall'immagine del paese a cui vengono associati i suddetti prodotti. Tenendo in considerazione l'effetto-prisma, i *manager* valutano la strategia migliore per poter espandere la propria offerta a livello internazionale, scegliendo, come già accennato, tra due alternative⁷¹.

La politica della standardizzazione consiste nel mantenere immutato il prodotto in più paesi, adottando solo quelle caratteristiche secondarie da adeguare necessariamente, quali ad esempio le etichette, i manuali d'uso, la confezione etc. Questa soluzione, se fattibile dal punto di vista di accoglienza della domanda, è vantaggiosa per l'impresa, poiché comporta un significativo contenimento dei costi di produzione, un crescente potere

⁷⁰ C. HAN MIN, *Country image: halo or summary construct?* in *Journal of Marketing Research*, n. 26, 1989.

⁷¹ E. VALDANI, G. BERTOLI, *Mercati internazionali e marketing*, cit.

contrattuale e una generazione continua di conoscenze ed esperienza. Tale risultato può essere ottenuto tramite due strade:

- trasferimento all'estero: il bene inizialmente progettato per il mercato nazionale viene esportato all'estero senza alcuna modifica sostanziale;
- prodotto globale: il bene viene ideato sin dall'origine per essere *standard*, ad esempio se pensato per rispondere ad un bisogno di tipo universale, comune a più paesi;

Nel caso in cui nessuna di queste strade sia perseguibile, l'impresa sarà tenuta ad adottare una politica di adattamento del prodotto, scegliendo tra la modifica di quello pensato per il mercato nazionale o l'elaborazione di un'offerta completamente nuova.

Il prodotto può essere adattato se modificato nei suoi:

- attributi strutturali (caratteristiche della struttura e design)
- attributi esterni (confezione, forma, colori)
- attributi di servizio (commerciali, di distribuzione)

Il cambiamento delle variabili può portare ad un *up-grading*, con conseguente potenziamento delle componenti e funzioni del prodotto, o al contrario ad un suo *down-grading*, ovvero semplificazione e impoverimento.

La soluzione certamente più dispendiosa e impegnativa per l'impresa è la scelta di sviluppare ed offrire prodotti *ad hoc* da destinare al mercato estero, in quanto richiede la progettazione di prodotti nuovi e diversi a seconda della specificità dei singoli paesi a cui si rivolge il processo di internazionalizzazione.

3. Ricerche di mercato e ricerche di marketing: dalla teoria alla pratica

Si è già parlato di quanto le ricerche di *marketing* sostengano la fase decisionale dell'impresa, provvedendo a "fotografare" le caratteristiche del mercato che incidono nelle decisioni strategiche dell'imprenditore.

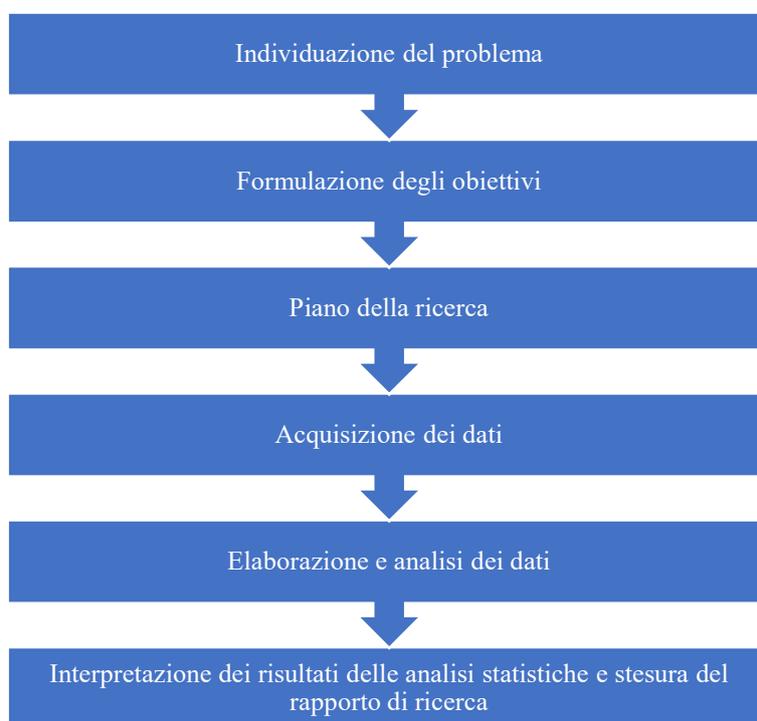
Da queste si differenziano in maniera sottile le ricerche di mercato, che possono essere definite come «lo studio sistematico delle condizioni dei mercati, delle azioni a mezzo delle quali le aziende cercano di modificare, a loro favore, tali condizioni e della ripercussione di queste azioni e dei fenomeni di mercato in genere sull'economia delle aziende»⁷².

⁷² L. GUATRI, *Introduzione alla teoria delle ricerche di mercato*, Giuffrè, 1960.

Le ricerche di mercato possono quindi avere ad oggetto⁷³:

- l'analisi delle caratteristiche economiche dei mercati (consumo, produzione, prezzi)
- l'analisi dell'azione dell'impresa sul mercato (politiche di vendita, prezzo, comunicazione)
- l'analisi dei riflessi del mercato sull'economia dell'impresa (efficacia della pubblicità e della forza vendita)

A differenza delle ricerche di *marketing*, più ampie e volte all'assunzione di decisioni strategiche, quelle di mercato sono più mirate e di carattere esplorativo⁷⁴: esse sostengono l'impresa nell'individuazione del mercato obiettivo, nell'orientare gli obiettivi aziendali e nella definizione delle strategie di mercato con le connesse azioni di *marketing*. Dunque mentre la ricerca di *marketing* è funzionale in maniera specifica alla gestione delle leve del *marketing*, la ricerca di mercato serve all'imprenditore per acquisire informazioni sul mercato in cui opera l'impresa. Attraverso l'implementazione di diverse fasi, la ricerca mira a fornire all'impresa importanti dati sulla realtà del mercato.



Fonte: A. DE LUCA, *Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica*, Franco Angeli, 2006.

⁷³ A. DE LUCA, *Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica*, Franco Angeli, 2006.

⁷⁴ A. DE LUCA, *Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica*, cit.

Le ricerche si diversificano in base all'oggetto, allo scopo per cui vengono tenute e alla tecnica con cui vengono condotte. Tuttavia, si può assumere come generale lo schema riportato sopra: esso illustra le varie fasi di cui si compone una ricerca, a partire dalla focalizzazione dell'oggetto di cui si vuole trattare, che può variare dal prodotto (lancio di un nuovo prodotto), alla comunicazione (efficacia della pubblicità), fino al mercato (variazione dei prezzi, previsione della domanda). L'acquisizione dei dati viene solitamente svolta da istituti di ricerca, mediante diversi metodi, tra cui le interviste⁷⁵. Sui dati acquisiti viene conseguentemente condotta una revisione di tipo qualitativo o quantitativo, dopodiché vengono codificati e classificati: nella fase dell'elaborazione, attraverso l'uso di varie tecniche statistiche, i dati vengono trasformati in informazione, e quindi in fonti di conoscenza utili alle decisioni dell'impresa.

Tale svolgimento teorico assume un considerevole ridimensionamento quando rapportato alla realtà della piccola-media impresa. Come già accennato infatti⁷⁶, le azioni strategiche delle PMI si sviluppano principalmente in base alle scelte dell'imprenditore, sia in riferimento alla selezione dei mercati esteri⁷⁷, sia con riferimento alle attività di comunicazione⁷⁸, evitando dunque di inserirsi in schemi ordinati e predefiniti.

3.1. Le azioni di *marketing* in Gruppo Meccaniche Luciani

Lo stesso tipo di approccio descritto in letteratura come tipico delle imprese di piccole e medie dimensioni, è stato riscontrato in GML.

Per quanto riguarda la selezione dei mercati esteri, l'impresa non si appoggia a studi specifici risultanti da ricerche di mercato o di *marketing*, ma fa leva sulle disponibilità

⁷⁵ «interviste faccia a faccia o telefoniche o postali, supportate da computer (CATI, CAPI, CASI) o condotte via fax o via internet, o con metodi misti», cit. A. DE LUCA, *Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica*, cit.

⁷⁶ Cfr. paragrafo 1.1.

⁷⁷ Riguardo alla selezione dei mercati, cfr. B. FRANCONI, *Il processo di selezione dei mercati esteri per le Piccole e Medie Imprese*, cit. che sottolinea come «la maggior parte di esse si ponga ancora in maniera discontinua, occasionale e residuale nei confronti dell'internazionalizzazione. D'altra parte, occorre considerare che le condizioni in cui le imprese minori effettuano le scelte sono scarsamente compatibili con l'esigenza di acquisire informazioni complesse e articolate, oltre che costose, quali sono quelle relative ai mercati esteri».

⁷⁸ «Tuttavia, nelle PI, per la centralità del ruolo dell'imprenditore e per limitate risorse disponibili, il processo di comunicazione non sempre avviene secondo disegni unitari, preordinati e programmati, non essendo inserito in contesti manageriali di pianificazione. Il che comporta anche l'assenza di una prospettiva integrata di comunicazione, alimentando incoerenze dell'agire comunicativo, che ne depotenziano e a volte ne vanificano l'efficacia» cit. T. PENCARELLI, M. CIOPPI, *La comunicazione di marketing nelle piccole imprese: alcune evidenze empiriche*, in *Piccola Impresa/Small Business*, n. 1, 2009.

delle proprie risorse *in primis* e considera molto attentamente le relazioni strette durante gli eventi fieristici. L'interessamento da parte dei potenziali clienti che si riscontra durante la fiera risulta fondamentale nell'indirizzare l'impresa nella scelta dei paesi e dunque nella strategia di comunicazione. Oltre a ciò, l'impresa si serve anche di agenti in alcuni Paesi, sia in Europa, che all'estero.

Riguardo allo studio del mercato e dei concorrenti, oltre alle suddette esibizioni, si fa leva su semplici ricerche in *internet*. Una delle principali attività svolte durante l'esperienza in azienda riguardava il reperimento e catalogazione di informazioni sui potenziali clienti, mediante lo studio dei relativi siti *web*. Questa attività di *benchmark* permetteva di classificare i potenziali destinatari delle comunicazioni promozionali in base a: tipo di prodotto, Paese (e dunque lingua), tipo di contatto instaurato (se già incontrato), tipologia di interessamento, ovvero quale prodotto GML poteva essere di interesse. Tale attività, seppur dispendiosa in termini di tempo per l'impresa, permette di ottenere dati con cui costruire campagne promozionali mirate in base al cliente, nonostante non consenta di acquisire dati importanti, come ad esempio informazioni di contatto dei responsabili. Per cui a volte, tale ricerche venivano integrate da contatti telefonici per ottenere più informazioni.

3.1.1 Il *design* del prodotto e la prototipazione

Nei mesi di permanenza presso l'azienda, si è assistito alla progettazione e prototipazione con stampa 3D di una collezione di cinque accessori moda⁷⁹, tra cui una borsa interamente disegnata e realizzata da Luciani LAB. Come delineato in precedenza⁸⁰, è molto importante il dato innovativo nello sviluppo di un nuovo prodotto, e l'innovazione è stata proprio la forza trainante dei nuovi *design* progettati da Luciani LAB.

In particolare, si tratta di innovazione tecnologica, dal momento che il progetto è nato dall'esigenza di sfruttare le potenzialità di un nuovo acquisto dell'impresa, particolarmente incidente sul piano dell'avanguardia tecnologica. Si tratta infatti di una potente stampante 3D, in grado di riprodurre intricati *design*, componendo in un'unica azione di stampaggio tessuti di diverse consistenze e durezze. La manifattura additiva sta

⁷⁹ Nello specifico due paia di calzature, un top ed un bracciale e una borsa. Tutto è stato disegnato da Luciani LAB, tranne un paio di calzature, per cui ci si è avvalso della collaborazione di Maurizi Design.

⁸⁰ Cfr. paragrafo 2.

acquisendo sempre più importanza nel *fashion*, poiché consente di ottenere in tempi brevi un prototipo del disegno, a dimensioni e resistenze realistiche.



*Nella foto, l'accessorio disegnato e prototipato da Gruppo Meccaniche Luciani.
Fonte: sito web gruppomeccanicheluciani.com*

3.1.2 Le azioni di comunicazione: le riviste ed i siti *web* specializzati

In seguito alla prototipazione del modello, l'impresa ha deciso di renderlo oggetto di una campagna di comunicazione sia a livello "tradizionale", che digitale. Molteplici sono state le uscite su riviste di settore, volte a promuovere il modello di borsello innovativo e nello stesso tempo il servizio di prototipazione 3D: il *design* particolare ha avuto dunque la duplice funzione di evidenziare le capacità progettuali dell'impresa e l'innovatività della tecnologia di manifattura additiva. Lo stesso è stato fatto *online*, sia attraverso i canali *social* dell'impresa (Facebook, Twitter, Pinterest), che tramite siti specializzati dedicati alla stampa 3D, come *3Dprintingcreative.it*, *3Dprint.com* e *plastix.it*⁸¹.

Oltre al borsello, l'impresa ha voluto mettere in luce le proprie competenze sul piano stilistico e tecnologico, mettendo a punto gli altri quattro articoli. Il *design* "sfacciato", esagerato che connota la collezione deriva dalla volontà di sottolineare le capacità di stampaggio: anche modelli strani, quasi impossibili da riprodurre a mano, possono essere visionati nelle loro dimensioni e caratteristiche reali, attraverso la stampante 3D all'avanguardia di proprietà di GML. I messaggi pubblicitari avevano dunque l'obiettivo di stimolare l'interesse di potenziali clienti non solo verso il *design* del borsello, ma anche e soprattutto nei confronti dell'esclusivo servizio di prototipazione rapida fornito dall'azienda.

⁸¹ Cfr. <http://www.3dprintingcreative.it/fashion-in-3d-litalia-e-avanti/>, <http://3dprint.com/48691/la-moda-and-3d-printing/>, <http://www.plastix.it/la-stampa-3d-diventa-fashion/>.

3.1.3 L'E-mail marketing

La novità di prodotto e di servizio è stata comunicata attraverso azioni di *marketing* diretto, ovvero mediante l'invio di *e-mail*. Si è provveduto al potenziamento del servizio di *newsletter* con l'adozione di una nuova piattaforma (*mailchimp.com*), l'inserimento dei dati dei destinatari divisi in base al paese di appartenenza e al settore di interessamento (i potenziali interessati alla prototipazione, alla consulenza stilistica, agli stampi) e l'organizzazione più strutturata dell'invio, in base alle novità di prodotto e agli eventi in programma per l'impresa.

Il reperimento dei dati dei destinatari è avvenuto principalmente *online*, con l'acquisizione degli indirizzi attraverso i siti *web* delle imprese⁸², ed in parte anche grazie allo scambio dei dati in fiera. Ciò ha consentito una campagna *marketing* differenziata e mirata alle esigenze e agli interessi dei destinatari.

3.1.4 L'esposizione in fiera

L'impresa è da sempre molto attiva sul piano degli eventi fieristici, partecipando in qualità di espositore a diverse tipologie di eventi: tra le altre, Lineapelle a Milano⁸³, fiera dedicata alla lavorazione della pelle, dei tessuti, modelli e accessori, A+A in Germania⁸⁴, evento che si concentra sulla sicurezza per il lavoro e GDS⁸⁵, sulle calzature e le novità di accessorio.



Nelle foto, gli stand fieristici di Gruppo Meccaniche Luciani in due eventi dedicati alla stampa 3D, in cui il borsello è stato presentato anche nel colore giallo. Fonte: Facebook/GruppoMeccanicheLuciani

⁸² Sul profilo giuridico di questa azione e la connessa questione di tutela dei dati personali, cfr. più avanti, paragrafo 4, III capitolo.

⁸³ <https://www.lineapelle-fair.it/it>

⁸⁴ <https://www.aplus-a-online.com/>

⁸⁵ <http://www.gds-online.fr/>

Il prodotto realizzato in prototipazione è stato costantemente esibito nelle manifestazioni, come esempio di lavoro stilistico e tecnologico di avanguardia. La particolarità del suo aspetto e delle sue caratteristiche sono state in grado di attirare le attenzioni dei visitatori⁸⁶, interessati sia al *design* che al servizio di manifattura additiva, diventando in questo modo un perfetto strumento di *marketing* con il quale comunicare al potenziale cliente le novità di prodotto aziendali e le grandi competenze di lavorazione⁸⁷.

⁸⁶ Sulla protezione giuridica dell'aspetto del prodotto da potenziali imitazioni e copie da parte dei concorrenti, cfr. IV capitolo.

⁸⁷ Sul *design* come strumento di *marketing* per l'impresa, cfr. paragrafo 5, III capitolo.

Capitolo III – Le implicazioni giuridiche delle attività di marketing: evidenze dall’esperienza in Gruppo Meccaniche Luciani

1. Rilievi giuridici del processo di *marketing*. Breve premessa

La realtà complessa e costantemente in evoluzione nella quale si muovono le imprese impone alle stesse di conoscere con precisione il perimetro giuridico entro il quale possono operare e soprattutto acquisire una conoscenza delle normative tale da facilitare le proprie operazioni e tradursi in un vantaggio competitivo, scopo di ogni impresa sul mercato¹. La complessità e la mutevolezza dello scenario economico in cui avvengono gli scambi commerciali determinano una continua evoluzione delle normative e la rilevanza degli aspetti giuridici investe non solo le questioni strategiche, ma anche le attività di *marketing* operativo svolte quotidianamente dai responsabili aziendali.

Proprio per le dinamiche fluide e mutevoli con cui la funzione *marketing* si muove al fine di creare uno scambio tra l’impresa e il mercato, la delimitazione dei suoi confini risulta mobile e sensibile ai cambiamenti; questa sua natura dinamica non aiuta a tracciarne una compiuta definizione giuridica, tanto che l’intero ambito del diritto può essere chiamato in gioco e rivisitato².

Vari sono i sistemi elaborati dagli esperti per coordinare in modo efficace le due discipline, facilitandone così lo studio e l’insegnamento integrato³. Uno degli approcci più adottati è sicuramente quello di seguire lo schema delle 4P⁴, evidenziando le questioni giuridiche che si ricollegano alle singole funzioni di *marketing*⁵; se ciò permette un’analisi approfondita e specifica dei singoli aspetti, dall’altro lato presenta alcuni limiti. Nell’opinione di molti infatti questo approccio non permette l’inclusione di importanti

¹ A. CARU’, *Marketing e diritto: la nuova frontiera per un profitto responsabile*, in (a cura di) M. Maggiolino, M. Lillà Montagnani, *Marketing e Diritto*, Egea, 2009.

² P. MARCHETTI, *Marketing e diritto: un rapporto in evoluzione*, in M. Maggiolino, M. Lillà Montagnani (a cura di), *Marketing e Diritto*, cit. Sulla difficoltà di riuscire a trovare una connessione tra le molteplici questioni giuridiche sollevate dalle attività di *marketing* cfr. anche P. MARCHETTI, *Profili giuridici del marketing* in L. Guatri, W. G. Scott (a cura di), *Manuale di marketing*, Milano, 1976, uno dei primi scritti dedicati espressamente alla relazione tra *marketing* e diritto.

³ Li ripercorre in modo esauriente R. D. PETTY, *Teaching Marketing Law: A Business Law Perspective on Integrating Marketing and Law*, in *Journal of Marketing Education*, n. 2, 2000.

⁴ Cfr. Tabella 1 che riassume gli approcci definiti nei principali libri di testo che trattano l’argomento.

⁵ «This approach helps students understand how the law applies to the marketing function by tracking the way marketing is often introduced. Furthermore, specialized electives may focus on a single P such as promotion or distribution, and this organization scheme well identifies the relevant legal concerns for such electives» cfr. R. D. PETTY, *Teaching Marketing Law: A Business Law Perspective on Integrating Marketing and Law*, cit.

profili (come ad esempio le specificità relative alla contrattualistica) e disegna una cornice giuridica della materia troppo limitata⁶.

Tab. 1

Diritto / 4P	Prodotto	Promozione	Prezzo	Distribuzione
Antitrust	Protezione del <i>brand</i>	Disciplina della pubblicità	Discriminazione	Restrizioni contrattuali, termini
Illeciti concorrenziali	Segreto aziendale	Denigrazione	Ribasso	Protezione del <i>franchise</i> , contratti
Consumatore	Garanzia, sicurezza	Inganno, concorrenza sleale	Usura	-
Proprietà intellettuale	Brevetti – Diritto d'autore	Marchi, disegni e modelli	Pubblicità	-
Commercio internazionale	Dogane	Paese d'origine	Dumping	Restrizioni import-export

Fonte: R. D. PETTY, *Teaching Marketing Law: A Business Law Perspective on Integrating Marketing and Law*, cit.

Un altro tipo di approccio è quello più concettuale e meno categorico che punta a ripartire le singole questioni giuridiche, evidenziandone i punti in comune e mostrando come una stessa area del diritto possa essere considerata per proteggere interessi diversi⁷, come ad esempio nel caso del diritto della proprietà intellettuale: il diritto dei marchi mira a tutelare principalmente i consumatori, mentre la normativa relativa ai brevetti o al diritto d'autore tende a salvaguardare l'innovazione e la competitività tra imprese, così come la disciplina sulla concorrenza sleale.

La già tortuosa elaborazione dei rapporti tra *marketing* e diritto viene resa al giorno d'oggi ancora più intricata dal ruolo imponente del mondo digitale; la tecnologia ha rivoluzionato non soltanto il modo di comunicare e di lavorare, ma in generale il modo di vivere. L'innovazione radicale portata dal digitale ha investito qualsiasi attività del vivere quotidiano, lavorativa, informativa, personale, ricreativa etc.

⁶ R. D. PETTY, *Teaching Marketing Law: A Business Law Perspective on Integrating Marketing and Law*, cit. Inoltre, secondo il parere di chi scrive, la tabella non tiene conto inoltre di alcune questioni che nascono dall'intreccio di distribuzione e diritto come la *brand awareness* o le licenze e il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale. Relativamente al consumatore sono invece senz'altro rilevanti i profili relativi al commercio elettronico.

⁷ Si fa sempre riferimento alla categorizzazione elaborata in R. D. PETTY, *Teaching Marketing Law: A Business Law Perspective on Integrating Marketing and Law*, cit.

La proprietà fondamentale di queste tecnologie è la singolare produttività che esse presentano⁸, che manifesta una crescita in grado di ampliare progressivamente la sua capacità di utilizzo. Da ciò è facilmente desumibile quanto l'azione di *marketing* possa essere molto più potente ed incisiva rispetto al passato: è possibile costruire ampi *database* sui clienti ed elaborarli con molta facilità, l'interazione con i clienti è più immediata e veloce e i nuovi mercati sembrano molto più raggiungibili, dal momento che Internet garantisce l'accesso a tutti senza limiti territoriali⁹. Tutte le modifiche che ha portato la tecnologia digitale hanno significato un vantaggio per il *marketing manager* e un aumento della produttività del suo operato, ma anche la necessità di conoscere i vincoli normativi entro i quali l'operatore *online* deve muoversi. La pubblicità *online*, l'*e-marketing*, la vendita sui *market-place online* pongono questioni che il mondo giuridico cerca faticosamente di affrontare con la stessa velocità con cui nascono. Si tratta quindi di un terreno in continua evoluzione¹⁰.

È chiaro dunque come la varietà di relazioni nascenti dall'accostamento del *marketing* alla realtà giuridica spinga gli interpreti a dover seguire una determinata metodologia di studio, sviluppata in base agli scopi del lavoro o aderente alla realtà del caso concreto oggetto di analisi.

2. La scelta dell'approccio teorico: il riferimento all'esperienza diretta nell'impresa e l'approfondimento delle questioni giuridiche relative

Ai fini della presente ricerca, la trattazione degli aspetti giuridici del processo di *marketing* risulta strettamente correlata all'esperienza nell'impresa partner Gruppo Meccaniche Luciani. Oggetto dell'indagine è infatti l'individuazione e l'analisi delle più

⁸ E. PRANDELLI, G. VERONA, *Marketing in rete: analisi e decisioni nell'economia digitale*, McGraw-Hill, 2002.

⁹ «Once a company decides to develop a Website, it is no longer operating in just a local or national arena, but rather on the global information superhighway. The Internet removes traditional geographic boundaries so that virtually anyone can access a Web page from anywhere in the world at any time» M. T. ZUGELDER, T. B. FLAHERTY, J. P. JOHNSON, *Legal issues associated with international Internet marketing*, in *International Marketing Review*, n. 3, 2000.

¹⁰ Cfr. in questo senso W. KERBER, *Digital Markets, Data, and Privacy: Competition Law, Consumer Law, and Data Protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n. 11, 2016, secondo cui: « (...) it seems to be clear that the amount of generated data will increase exponentially and that it is no more a technological problem to collect comprehensive data about the behaviour, characteristics, interests, and opinions of nearly all citizens of a society. The "internet of things", the use of sensor data, and the increasing use of surveillance in public places will accelerate this development. Therefore the need of legal protection of the privacy of individual persons will increase dramatically, both in regard to the state and in regard to private parties in the market context of the digital economy».

rilevanti questioni giuridiche che si sono poste nello sviluppo delle azioni di *marketing* volte a promuovere l'accessorio moda elaborato da Gruppo Meccaniche Luciani all'interno del proprio laboratorio.

Discostandosi dall'approccio teorico precedentemente delineato che prende a riferimento le 4P del *marketing*, il presente studio fa leva sulle azioni concrete implementate dall'impresa ai fini della promozione del prodotto: GML ha promosso l'accessorio mediante svariati strumenti di *marketing*, come inserti pubblicitari su riviste, campagne di *e-mail marketing* e fiere di settore. Queste attività si distinguono tra esse non solo rispetto alle funzioni, alle differenti modalità con cui vengono impiegate e al pubblico cui si rivolgono, ma anche e soprattutto rispetto alla disciplina giuridica di riferimento: ognuna di esse infatti è regolata da un determinato complesso di regole e solleva questioni che si inseriscono in una specifica cornice giuridica.

Dunque, al fine di giungere ad una sistematica trattazione dei profili giuridici connessi, si è scelto di classificare le diverse azioni di *marketing* in tre gruppi: quelle riferite alla comunicazione, quelle inerenti l'aspetto del prodotto e quelle che si riferiscono al cliente. Come nasce questa classificazione?

Riprendendo sommariamente quanto descritto nei capitoli precedenti, il processo di *marketing* internazionale nasce dalla pianificazione strategica: l'impresa fissa i propri obiettivi di mercato, investe in ricerche finalizzate a selezionare il mercato *target* e a sostenere il processo di sviluppo di un nuovo bene¹¹. Segue la fase operativa, in cui le leve del *marketing* (prodotto, promozione, distribuzione e prezzo) vengono elaborate per l'attuazione del piano strategico.

Tali processi possono essere sussunti nella generale definizione dell'*American Marketing Association*, secondo cui il *marketing* si sostanzia nell'«insieme di attività, istituzioni e processi volti alla creazione, alla comunicazione e allo scambio di offerte che hanno valore per acquirenti, clienti, partner e la società». La finalità primaria delle azioni di *marketing* consiste quindi nell'agevolare l'incontro tra offerta e domanda dei potenziali clienti. Possiamo dunque affermare che tramite la funzione *marketing* l'impresa intende comunicare un bene (prodotto o servizio) ad un potenziale cliente. Da tale affermazione emergono tre diversi livelli su cui *marketing* e diritto si intersecano e si influenzano vicendevolmente: comunicazione, prodotto e cliente.

¹¹ Cfr. capitolo 2, paragrafi 4 e 5.

Questi tre diversi elementi possono essere assunti quali punti di connessione tra le due discipline ed essere quindi spunto per l'individuazione e l'analisi delle più rilevanti questioni giuridiche che si riconnettono alle attività di *marketing* considerate.

Per l'ampiezza del tema, non è possibile qui offrire un quadro esaustivo dei problemi posti dalla disciplina giuridica del *marketing* in ogni aspetto di comunicazione o riferito al prodotto o al cliente, né ciò sarebbe utile per lo scopo che ci si è prefissi in questa ricerca: l'indagine riguarda infatti gli aspetti giuridici più strettamente connessi alle attività promosse in azienda. Lo scopo è rendere una chiara esposizione delle tematiche giuridiche che rilevano nel processo di *marketing* di una piccola/media impresa, individuando le problematiche sorte, o ipotizzando quelle che si sarebbero potute presentare durante l'implementazione delle azioni di *marketing* ad opera di Gruppo Meccaniche Luciani.

Nei paragrafi che seguono, le materie vengono trattate seguendo la ripartizione concettuale precedentemente esposta, ovvero distinguendole in tre diversi filoni: quelle riferite alla comunicazione, al prodotto e al cliente.

Verranno dunque trattati i profili giuridici rilevanti nella comunicazione d'impresa, evidenziando le criticità connesse alla protezione dell'idea alla base del messaggio pubblicitario. Ad oggi non è possibile intendere la comunicazione senza far ricorso alle più moderne tecnologie digitali; ciò richiede un'analisi della disciplina giuridica riconnessa alla comunicazione *online*, ed in particolare all'*e-mail marketing*, con riferimento alla protezione dei dati personali dei potenziali clienti cui ci si rivolge.

In altri termini, si cerca di evidenziare quali possano essere le possibili implicazioni giuridiche derivanti dall'uso da parte dell'impresa delle campagne di *marketing online*: quali accorgimenti devono essere presi alla luce delle più recenti normative a tutela dei dati personali?

Infine, il fulcro dell'intero processo di comunicazione tra impresa e potenziale clienti è costituito dal prodotto. La parte più consistente del presente capitolo è dunque dedicato alla trattazione della tutela giuridica dell'aspetto del prodotto: l'esteriorità costituisce uno strumento di *marketing* decisivo per la competitività aziendale. Grande è quindi l'interesse dell'impresa a che l'esclusività, incorporata nel suo *design*, venga protetta dall'imitazione dei concorrenti.

3. Comunicazione. L'idea pubblicitaria come oggetto di tutela da parte dell'ordinamento: questione irrisolta?

Assumendo i tre profili di analisi illustrati, qui si esamina il primo di essi, quello inerente alla comunicazione d'impresa. Partendo dalla descrizione di ciò che si intende con il termine "comunicazione", lo studio si concentra sulla sua disciplina giuridica, ed in particolare, sull'opera pubblicitaria come oggetto di tutela da parte dell'ordinamento italiano. Operando un ideale scorporamento del messaggio pubblicitario nell'idea, frutto dell'attività creativa iniziale degli autori e nel suo aspetto finale, ovvero la sua estrinsecazione nei vari supporti cartacei o digitali, si evidenziano le criticità degli strumenti giuridici invocabili a tutela dell'idea creativa. Ci si interroga dunque sulla meritevolezza o meno di tutela, considerando la complessità degli interessi pubblici ed individuali coinvolti nel giudizio. Lo studio prende come riferimento principalmente il contesto italiano, senza trascurare possibili questioni che potrebbero presentarsi a livello internazionale.

Tale percorso di analisi nasce alla luce dell'esperienza nell'azienda partner dove, secondo un uso comune tra le imprese e le agenzie pubblicitarie, si ricorre a risorse sul *web* per poter ottenere valide immagini da usare nelle campagne pubblicitarie per riviste di settore e cartelloni pubblicitari. Esistono infatti piattaforme *online* che, a seconda del tipo di licenza che si sceglie di sottoscrivere, mettono a disposizione migliaia di risorse fotografiche accessibili, ma sprovviste di limiti di utilizzo da parte di altri o di diritti di esclusiva. La probabilità che due aziende si servano di una stessa immagine e costruiscano uno stesso impianto comunicazionale sulla base di una comune o simile idea di sviluppo, ispirata dalla medesima fonte fotografica, è dunque concreta, e fa sorgere dei quesiti giuridici interessanti: come tutelare l'idea creativa alla base dell'opera pubblicitaria? Che strumenti giuridici offre l'ordinamento per proteggere l'esclusività della propria attività creativa nella pubblicità?

Innanzitutto è necessario collocare l'opera pubblicitaria tra le attività di comunicazione dell'impresa. Quando si parla di comunicazione integrata di *marketing*, si fa riferimento alla «coordinazione delle attività promozionali per assicurare il massimo impatto

informativo e persuasivo sui clienti»¹². Si tratta quindi di un processo che investe molteplici attività sinergiche tra loro, dirette a promuovere il prodotto trasmettendo messaggi che siano esplicativi ed attraenti. La comunicazione è quindi strumentale alla promozione, il cui compito primario è quello di stimolare la domanda.

L'impresa può decidere di elaborare un sistema di comunicazione che si rivolga indistintamente a tutto l'insieme dei potenziali clienti, o anche scegliere di adottare un sistema più mirato, focalizzandosi su destinatari individuati ed investendo in operazioni di *marketing* diretto. Combinando diversi metodi al fine di gestire le comunicazioni integrate di *marketing*, l'impresa compone il cosiddetto *mix promozionale*, formato dai diversi strumenti a servizio della comunicazione: pubblicità, vendite promozionali, vendita diretta e pubbliche relazioni¹³. Per la maggior parte delle aziende, pubblicità e vendita diretta sono le componenti più rilevanti e le voci più importanti del *budget* riservato al *marketing* e fra queste, sicuramente la prima costituisce lo «strumento principe»¹⁴ di cui si serve l'impresa per promuovere il proprio prodotto.

3.1. Il contesto giuridico di riferimento

Sotto il profilo giuridico, nell'ordinamento giuridico nazionale la comunicazione commerciale si caratterizza per una notevole complessità di fonti di interesse, alla quale corrisponde una grande eterogeneità di interessi rilevanti¹⁵.

Tra le fonti interne rilevano *in primis* quelle di rango costituzionale. Lo scopo imprenditoriale che necessariamente caratterizza questa forma di comunicazione ha spinto gli interpreti ad interrogarsi circa il suo corretto inquadramento costituzionale, in quanto essa è stata ora considerata come una particolare forma di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost., ora come strumento di un'attività commerciale, e come tale da valutare nella prospettiva dell'art. 41 Cost¹⁶. Sulla questione molto dibattuta in

¹² W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, Egea, 2009.

¹³ P.R. CATEORA, J. L. GRAHAM, *Marketing internazionale. Imprese italiane e mercati mondiali*, Hoepli Editore, 2008; W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, cit.

¹⁴ M. Maggiolino, M. Lilla Montagnani (a cura di), *Marketing e Diritto*, Egea, 2009.

¹⁵ In generale, sui rapporti tra le diverse fonti cfr. F. GHEZZI, *Codici di condotta, autodisciplina, pratiche commerciali scorrette: Un rapporto difficile*, in *Rivista delle società*, n. 4, 2011, E. BATTELLI, *Codice del consumo, codice civile e codici di settore: un rapporto non meramente di specialità*, in *Europa e diritto privato*, n. 2, 2016. Per una panoramica completa sulle implicazioni giuridiche della pubblicità cfr. M. FUSI, P. TESTA, *Diritto e pubblicità*. Lupetti & Company, 2006.

¹⁶ Sul punto tra gli altri cfr. A. FRIGNANI, W. CARRARO, G. D'AMICO, *La comunicazione pubblicitaria d'impresa, Manuale giuridico teorico e pratico*, Giuffrè, 2009.

dottrina, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale in due sentenze¹⁷, nelle quali considera la pubblicità come «svolgimento di attività economica» disciplinata dall'art. 41 Cost. e non come manifestazione del pensiero. Nella sentenza n. 68 del 1965 la Corte valuta l'interesse perseguito come elemento caratterizzante l'attività informativa, giungendo quindi alla conclusione, criticata da parte della dottrina¹⁸, che l'informazione avente fini economici (pubblicità di attività economiche, nella fattispecie in questione si trattava di "alberghi, pensioni e locande") non possa essere inclusa tra le garanzie poste dall'art. 21 Cost. La stessa impostazione è stata ribadita nella sentenza n. 231 del 1985, in cui la pubblicità commerciale viene definita «una componente dell'attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., e assoggettabile, in ipotesi, alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma». La riconduzione della comunicazione pubblicitaria al campo di applicazione dell'art. 41 Cost. motiva inoltre i numerosi limiti cui soggiace questa attività che non troverebbero invece giustificazione sul terreno della libertà di manifestazione del pensiero¹⁹. Tale impostazione tuttavia non incontra i favori di gran parte degli studiosi, che ritengono che proprio la lettera della disposizione costituzionale, consentendo la "diffusione con ogni mezzo", «non ha inteso discriminare fra i vari scopi cui essa può rivolgersi»²⁰ e che quindi qualsiasi tipo di informazione, anche quella commerciale, può essere ricompresa nell'alveo dell'art. 21 Cost. Anche adottando questa impostazione, e nonostante che l'art. 21 Cost. preveda espressamente solo il limite del buon costume, l'incontestabile attinenza all'iniziativa economica privata sottopone comunque la comunicazione commerciale a limiti più stringenti²¹. Tali limitazioni presentano un fondamento costituzionale, ovvero sono dirette a tutelare i diritti garantiti dalla Costituzione e dalle altre norme costituzionali²²:

¹⁷ Sent. 68/1965 e sent. 231/1985.

¹⁸ S. FOIS, *Censura e pubblicità economica*, in *Giur. Cost.* 1965

¹⁹ G. CHIAPPETTA, *La pubblicità commerciale*, in V. BUONOCORE (a cura di), *Iniziativa Economica e Impresa nella Giurisprudenza Costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

²⁰ G. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, 1969.

²¹ Sul tema cfr. L. PRINCIPATO, *Il fondamento costituzionale della libertà di comunicazione pubblicitaria*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 1, 2003, il quale offre una ricognizione delle posizioni espresse da dottrina e giurisprudenza in merito alla qualificazione della pubblicità come atto di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 Cost. e strumento di iniziativa economica riconducibile nell'alveo dell'art. 41, riconoscendo la molteplicità di aspetti giuridici rilevanti nella comunicazione: «La pubblicità commerciale è una comunicazione, oggetto della libertà di manifestazione del pensiero, che può anche rilevare come strumento essenziale dell'attività economica - come tale ponendosene un problema di conformazione ex art. 41 comma 2 Cost. - ma questa non è l'unica rilevanza giuridica della fattispecie».

²² Sull'argomento cfr. tra gli altri P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, 2002.

gli interessi salvaguardati sono dunque quelli costituzionalmente rilevanti, come quelli relativi alla protezione dei minori, della salute, dei consumatori e della concorrenza²³.

Al fine di orientarsi nel groviglio di fonti legislative interne esistenti, è interessante l'adozione del criterio che distingue le norme tra quelle che si rivolgono al destinatario-consumatore e quelle dedicate al destinatario-cittadino²⁴.

Relativamente al destinatario-cittadino, va citato il d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (cd. Testo unico della radiotelevisione), che all'art. 4 definisce il diritto del telespettatore-cittadino a diffusioni di pubblicità e televendite leali ed oneste, «che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, e non offendano convinzioni religiose o ideali».

Le disposizioni del d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva sulla pubblicità ingannevole 2006/114/CE, oltre a reprimere la pubblicità ingannevole di prodotti potenzialmente dannosi per la salute e sicurezza dei cittadini, si rivolgono anche ai minori, una particolare categoria di fruitori della comunicazione commerciale. La «naturale credulità e mancanza di esperienza»²⁵ dei bambini meritano infatti una protezione rafforzata dalla pubblicità che potrebbe minacciare la loro sicurezza.

Le principali disposizioni a tutela degli interessi del consumatore sono raccolte nel d. lgs. 6 settembre 2005, n. 20 (cd. Codice del Consumo); in particolare il titolo III definisce e reprime le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive, che si concretano in ogni azione contraria alla diligenza professionale che sia «idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore»²⁶, ad indurlo in errore riguardo alle caratteristiche del prodotto²⁷, o che limita considerevolmente la sua libertà di scelta o di comportamento²⁸. Dello stesso tenore sono le disposizioni del citato d. lgs. 145/2007 e del d. lgs. 146/2007, che, recependo le direttive europee sulla pubblicità ingannevole e comparativa, ovvero le direttive 2006/114/CE e 2005/29/CE (quest'ultima

²³ Ai limiti della comunicazione pubblicitaria è particolarmente dedicato lo scritto di W. CARRARO, in A. FRIGNANI, W. CARRARO, G. D'AMICO, *La comunicazione pubblicitaria d'impresa, Manuale giuridico teorico e pratico*, Giuffrè, 2009.

²⁴ Cfr. V. GUCCINO, *Dalla pubblicità alla comunicazione commerciale. Le definizioni rilevanti*, in A. FRIGNANI et al., *La comunicazione pubblicitaria d'impresa*, cit.

²⁵ Art. 7, d. lgs. 147/2007.

²⁶ Art. 20, Codice del Consumo.

²⁷ Pratiche commerciali ingannevoli, artt. 21-23 Codice del Consumo.

²⁸ Pratiche commerciali aggressive, artt. 24-26 Codice del consumo.

che modifica la direttiva 84/450/CE), fissano i criteri per determinare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale e le condizioni che devono essere soddisfatte per ritenere lecita la pubblicità comparativa, intesa come quella che confronta oggettivamente diversi prodotti o servizi esistenti (o solo alcuni elementi di essi) senza con ciò ingenerare confusione sul mercato, denigrare i concorrenti o trarre vantaggi dai pregi altrui²⁹.

Sul rapporto tra fonti interne ed esterne è interessante riportare una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il recepimento delle direttive infatti può generare più o meno sottili divergenze tra la normativa nazionale e i dettami europei; così è stato nel caso della pubblicità ingannevole e comparativa, atteso che nella normativa europea ingannevolezza e illiceità nella comparazione costituiscono due fattispecie distinte, mentre in quella italiana sembra esserci un rapporto quasi di dipendenza dell'un concetto rispetto all'altro. Sul punto è intervenuta la Corte, che imputando la divergenza principalmente ad un problema di traduzione, ha ribadito come le due infrazioni siano da considerare in modo autonomo l'una dall'altra, e che quindi «al fine di vietare e di sanzionare una pubblicità ingannevole, non è necessario che quest'ultima costituisca al contempo una pubblicità illegittimamente comparativa»³⁰. Dunque è questa l'interpretazione corrente della disciplina³¹.

Tra le altre fonti legislative interne gioca un ruolo di particolare rilievo la disciplina della concorrenza sleale contenuta negli artt. 2598 e ss. del Codice Civile, dal momento che la pubblicità rappresenta ad oggi uno dei più importanti strumenti della lotta concorrenziale tra imprese. Da giurisprudenza consolidata³², è pacifico che essa si applichi nei casi in cui siano presenti due imprenditori (lato passivo e lato attivo) che stiano tra loro in un rapporto di concorrenza economica. Proprio a tutela del buon funzionamento del mercato e della concorrenza, l'art. 2598 c.c. vieta una serie di atti

²⁹ Per approfondimenti sul tema cfr. P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, in M. RICOLFI, et al. *Diritto industriale*, Giappichelli, 2016.

³⁰ Punto, Causa C-52/13. La Corte era stata sollecitata a seguito di rinvio pregiudiziale formulato dal Consiglio di Stato. Questo perché un soggetto economico sanzionato dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per aver diffuso una pubblicità ingannevole, aveva impugnato la condanna inflittagli prima dinanzi al TAR e poi dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che la direttiva 2006/114 fosse finalizzata a sanzionare unicamente i fatti che integrano al contempo una pubblicità ingannevole e una pubblicità illegittimamente comparativa e che il decreto legislativo n. 145/2007 dovesse quindi essere interpretato in tal senso. Dunque, secondo la prospettazione in parola, non esisterebbe pubblicità ingannevole al di fuori della pubblicità comparativa illecita, essendo la prima una sorta di "aggettivazione" della seconda. Ma la Corte ha ribaltato questa impostazione.

³¹ Come dimostrano casi anche piuttosto recenti, Consiglio di Stato, sez. VI, 04/09/2015, n. 4111.

³² Cfr. L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, 2007.

idonei a ledere la concorrenza, determinando confusione sul mercato in ordine a prodotti o attività di un imprenditore; la norma delinea diverse ipotesi di comportamenti illeciti, scanditi nei tre paragrafi dell'articolo. Il primo di essi riguarda tutti gli atti confusori, ossia quelle azioni che possono far sorgere in concreto una confondibilità tra i prodotti di diversi imprenditori³³, come l'uso di nomi e segni distintivi di altri o l'imitazione servile dei prodotti e delle attività del concorrente. La norma mira a vietare le condotte poste in essere dall'impresa suscettibili di incidere sulle scelte dei consumatori, in modo tale da indurli a ricondurre determinati prodotti o attività ad un altro imprenditore: si salvaguarda quindi la libertà di scelta del consumatore e la sua fiducia nei confronti dell'impresa³⁴.

I numeri 2 e 3 dell'art. 2598 c.c. reprimono le attività contrarie alla correttezza professionale, quali la denigrazione e l'appropriazione di pregi altrui, che possono condurre ad un illecito sviamento di clientela non già per la confusione sui prodotti, ma per la loro idoneità ad ingenerare nel pubblico dei consumatori la convinzione che il prodotto di un'impresa abbia le stesse qualità di quello di un'altra³⁵. L'ultima parte dell'art. 2598 (numero 3) contiene una clausola generale per definire la slealtà concorrenziale dei comportamenti non tipizzati nella norma, che in questo modo «consente di adeguare la disciplina della concorrenza all'evoluzione della vita economica»³⁶.

In particolare, i principi della correttezza professionale hanno una portata molto ampia: essi implicano l'osservanza delle norme di legge che regolano il comportamento delle imprese sul mercato nell'interesse della generalità, delle imprese e dei consumatori. Rilevano quindi in modo determinante anche con rispetto alla pubblicità ingannevole, poiché, come già accennato, il divieto è stato stabilito nella direttiva 2006/114/CE e nel d.lgs. n. 145/2007 che la ha recepita nel nostro ordinamento, allo scopo di tutelare le imprese «dalle conseguenze sleali» e perché la direttiva 2005/29/CE, e di riflesso il d.lgs. n. 146/2007 di recepimento, «tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva»³⁷.

³³ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009, secondo cui la possibilità di confusione deve essere concreta e conseguentemente è necessaria la contemporanea presenza sul mercato delle imprese in conflitto.

³⁴ Così G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, UTET, 2001, L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

³⁵ L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

³⁶ L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

³⁷ Considerando 8, direttiva 2005/29/CE.

Dunque, alla luce di questa impostazione, è stato affermato in dottrina che «il d.lgs. n. 145/2007 e il Codice del consumo, vietando la pubblicità ingannevole, hanno introdotto una fattispecie tipica di concorrenza sleale che si affianca a quelle previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c.»³⁸.

Riuscire a delineare un quadro completo ed esaustivo delle fonti e del rapporto fra esse è complesso: esiste infatti un fitto sistema di discipline speciali che regolano la pubblicità nei vari settori. La ricognizione delle principali fonti legislative fatta in questa sede cerca di porre in evidenza lo scopo della disciplina esistente: le normative sono poste a tutela di interessi prevalentemente economici, anche se la diffusione ed in qualche modo l'esposizione inevitabile della comunicazione pubblicitaria rischia di porla in contrasto con interessi individuali e pubblici di carattere non economico; dunque le normative vigenti oltre a garantire il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza, mirano a tutelare gli interessi dei consumatori e dei concorrenti³⁹.

3.2. La disciplina del diritto d'autore a tutela della creatività dell'ideazione pubblicitaria: evidenze dalla giurisprudenza

Alla luce del complesso sistema di fonti e di quanto esposto finora, ci si chiede dunque come si inserisca l'idea pubblicitaria in tale contesto giuridico: ci si interroga sul se e come possa essere tutelata l'attività creativa alla base della campagna promozionale o del singolo messaggio pubblicitario.

Se si pone l'attenzione sull'idea creativa in sé più che sul messaggio veicolato e che viene ricevuto dai destinatari della comunicazione, l'esigenza di tutela è ricollegabile essenzialmente a due poli di interesse: quello dell'imprenditore che mira a proteggere l'identità dell'impresa e quindi evitare la confusione con i concorrenti, e quello dell'autore materiale della creazione pubblicitaria, che può consistere nell'impresa stessa

³⁸ P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit. Inoltre si ritiene in dottrina che il richiamo diretto all'applicazione dell'art. 2598 c.c. operato dall'art. 27, comma 15 del Codice del Consumo, che fa salva la giurisdizione del giudice ordinario, fa in modo che la pubblicità ingannevole possa essere considerata una fattispecie nominata di concorrenza sleale, cfr. L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

³⁹ P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit. che in particolare sulle discipline speciali afferma: «Anche quando sono rivolte a tutelare gli interessi dei consumatori con strumenti pubblicitari, tali normative speciali concorrono a determinare l'ordinamento del mercato e della concorrenza. E, poiché ciascun concorrente si aspetta che tali regole vengano rispettate dagli altri concorrenti, la loro violazione si pone in contrasto con i principi della correttezza professionale. I concorrenti possono così pretendere sulla base del divieto della concorrenza sleale che gli altri concorrenti osservino tali regole, anche se di carattere pubblicitario».

o nel soggetto commissionato dall'imprenditore (agenzia, creativo, *designer*, etc.), il quale può vantarsi della paternità dell'opera e quindi di un diritto esclusivo sulla stessa⁴⁰. Innanzitutto in che cosa consiste l'opera pubblicitaria? Essa può essere definita come l'insieme di singole componenti appartenenti a settori espressivi diversi, come elementi letterari, quali *slogan* o *claims*, musiche, immagini, suoni⁴¹. Tali elementi vengono rielaborati e combinati in modo creativo, per ottenere uno *spot*, o un cartellone, un manifesto, un qualsiasi *output* pubblicitario.

L'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza ritiene possibile la protezione della pubblicità tramite il diritto d'autore⁴², precisamente come opera fotografica, del disegno o cinematografica⁴³. Nella l. 22 aprile 1941, n. 633 (l. d. aut.) non è rintracciabile alcun riferimento diretto alla creazione pubblicitaria come oggetto di tutela, né questa viene ricompresa nel catalogo delle opere protette ai sensi degli artt. 1 e 2: ciò ha suscitato in giurisprudenza e in dottrina un ampio dibattito circa la possibilità di qualificare la stessa quale opera dell'ingegno⁴⁴. È pacifica tuttavia l'applicazione della disciplina del diritto d'autore solo alle singole componenti della creazione (i cosiddetti *must* di comunicazione) come nel caso dello *slogan* pubblicitario, ritenuto in più di un caso meritevole di tutela autoriale⁴⁵ o anche dei singoli bozzetti pubblicitari⁴⁶. In particolare nel pronunciarsi sulla tutela dello *slogan*, il giudice ha ritenuto che «sebbene la pubblicità non sia compresa nell'elencazione di cui all'art. 2, è dunque assolutamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che anche le creazioni pubblicitarie godano della tutela del diritto di autore laddove posseggano i requisiti previsti dall'art. 1 della LDA e, più specificamente, posseggano i requisiti di creatività, originalità e compiutezza espressiva»,

⁴⁰ M. Maggiolino, M. Lillà Montagnani (a cura di), *Marketing e Diritto*, cit. Rilevanti sono le questioni relative alla contrattualistica pubblicitaria e ai diritti di utilizzazione sull'opera, temi non affrontati in questa sede. Per approfondimenti cfr. R. ROSSOTTO, C. ELESTICI, *I Contratti di pubblicità: il contratto di agenzia: il contratto di sponsorizzazione*, Giuffrè, 1994, F. MALAGOLI, M. SALA, F. UNNIA, *Negoziare la comunicazione. Risposte ai principali quesiti di pubblicità, sales promotions, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e Internet communication*, Franco Angeli, 2001, A. GAMBINO, *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, Giappichelli, 2012.

⁴¹ A. CATALDI, *La tutela dell'idea creativa nella pubblicità*, in *Dir. Autore*, n. 1, 2015.

⁴² L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

⁴³ Cfr. Trib. Milano 14 dicembre 1972, Trib. Roma 28 marzo 1995, L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

⁴⁴ Tra tutti cfr. V.M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, 1971; L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, Giuffrè, 2003; Cfr. Trib. Milano 1 marzo 1979, Trib. Milano 5 maggio 1994.

⁴⁵ Trib. Torino, 11 giugno 2010, Trib. Torino, 28 luglio 2010, Cass. Civ. 13171/2016, Pret. Roma, 10 gennaio 1990.

⁴⁶ Trib. Milano, 12 maggio 2011.

dove per compiutezza espressiva si intende «la capacità dell'opera di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile ed immediatamente comprensibile»⁴⁷.

Tale requisito è inoltre imposto dal principio generale secondo cui il diritto d'autore non protegge le idee, ma solo le opere compiute, quindi solo le forme in cui tali idee si manifestano⁴⁸. L'opera pubblicitaria può essere tutelata in quanto opera dell'ingegno se, oltre ad essere tangibile, presenti il “valore artistico” richiesto dall'art. 1 l. d. aut., dato dalla presenza dei caratteri di originalità e creatività, e per questo sia “scindibile” dalla concreta applicazione pubblicitaria, ex art. 2 n. 10 l. d. aut.⁴⁹.

L'attitudine del diritto d'autore ad attribuire tutela solo alla particolare “forma” invece che al “contenuto” è il risultato del contemperamento tra i due interessi più rilevanti nel settore delle creazioni artistiche: quello privato allo sfruttamento dell'opera in via esclusiva e quello pubblico alla promozione del progresso culturale, nonché alla libertà di espressione e confronto di idee⁵⁰. In questo modo, lo *ius excludendi* del diritto d'autore non contrasta con l'interesse pubblico alla diffusione della cultura, in quanto il sistema delle private tende ad incentivare l'attività creativa, oltre che stimolare lo sfruttamento economico che rende l'opera disponibile verso i terzi⁵¹. Tale assetto di interessi è tipico di tutto il diritto della proprietà intellettuale, sia a livello territoriale in ogni singolo Paese, che a livello internazionale: l'art. 27 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948 esprime la necessità della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, da bilanciare però con quelli della comunità a godere dei benefici delle creazioni artistiche, scientifiche e letterarie⁵², così come l'art. 15, par. 1, del Patto Internazionale sui Diritti Economici,

⁴⁷ Punto 5 Trib. Torino, 11 giugno 2010.

⁴⁸ L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

⁴⁹ Così secondo Trib. Bari, 14 settembre 1999, per cui si richiedono gli stessi elementi richiesti dalla legge per riconoscere tutela autoriale al *design* industriale prima della riforma del 2001.

⁵⁰ Cfr. in questo senso G. MORGESE, *La normativa internazionale ed europea sul diritto d'autore*, in *La Comunità Internazionale*, n. 4, 2014. Sul punto esistono opinioni contrastanti in dottrina che discendono dall'attribuzione di un fondamento proprietario del diritto d'autore. In altri termini, il riconoscimento di diritti esclusivi d'autore è stato ricondotto da parte della dottrina ad interessi analoghi a quelli su cui si fonda il riconoscimento costituzionale del diritto di proprietà, per cui, in tale prospettiva, viene esclusa la considerazione del sistema delle esclusive come eccezione ai principi di libera concorrenza: l'ordinamento delle private intende scoraggiare le imitazioni, favoreggiando la diversificazione dell'offerta, senza nessun perseguimento di interessi pubblici alla diffusione delle opere della cultura, o alla libertà dell'arte. Tali interessi possono essere riconosciuti e protetti solo da norme espresse dell'ordinamento, e non da quelle del diritto d'autore.

⁵¹ Corte Costituzionale, 95/108.

⁵² «Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits»; nel successivo par. 2 si afferma che «everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author».

Sociali e culturali del 1966, che riconosce «the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author».

Nell'ambito della comunicazione commerciale, la protezione dell'idea creativa alla base dell'opera pubblicitaria è tema dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza; si vogliono riportare due diverse pronunce, nelle quali la questione viene affrontata in due diverse modalità.

Il primo caso vede contrapposte due agenzie pubblicitarie, ESQUIRE Srl e SUTTER Spa per la titolarità di una campagna promozionale di un prodotto per la casa⁵³. In particolare, la prima aveva convenuto in giudizio SUTTER, in quanto riteneva che avesse illegittimamente utilizzato le idee creative da lei elaborate per la realizzazione di uno spot pubblicitario. A complicare la questione c'è il rapporto di lavoro intercorso tra le due: SUTTER aveva infatti predisposto una gara per individuare una agenzia pubblicitaria adatta alla creazione dello spot, alla quale aveva partecipato l'attrice, che aveva proposto diverse idee creative (quattro diversi *storyboards*). La convenuta aveva poi deciso di procedere con un'altra agenzia, ma ESQUIRE riteneva che nello spot finale fossero state comunque sfruttate indebitamente le proprie idee, e nello specifico l'uso di un animale ed uno *slogan* da lei inventato.

La questione riguarda dunque l'accertamento della violazione dei diritti d'autore in relazione all'ideazione della campagna pubblicitaria e all'elaborazione dei *must* di comunicazione: ciò presuppone l'accertamento della paternità dell'idea creativa e quindi dell'apporto concreto di questa all'elaborazione finale dell'opera pubblicitaria. È rilevante analizzare come il giudice abbia proceduto a valutare l'ideazione dello *spot* e dei vari elementi costituenti lo stesso; avvalendosi anche delle testimonianze di alcuni lavoratori su come le due parti avevano collaborato nell'elaborazione delle proposte, i giudici mirano a circoscrivere l'input dato da ESQUIRE all'ideazione della pubblicità. In particolare in riferimento all'idea come oggetto di tutela viene riaffermato il principio generale secondo cui «sono protette dalle norme sul diritto d'autore non le idee in sé, ma le opere nelle quali queste idee trovano concreta espressione creativa»; dunque,

⁵³ Trib. Torino, 27 maggio 2011.

riprendendo una pronuncia della Cassazione del 2007⁵⁴, viene enunciato che «l'idea che sta a base dell'opera potrebbe del resto non essere nuova ed appartenere già "al patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia" e l'opera sarebbe nondimeno tutelabile a condizione che a questa idea venga conferita un forma espressiva e autonoma»⁵⁵. Ciò è perfettamente in linea con quanto esposto in tema di assetto degli interessi: il diritto d'autore guarda infatti all'elaborazione creativa ad essa sottesa, più che all'idea in sé e per sé. La l. 633/1941 considera e tutela l'apporto creativo e personale dell'autore, che consiste ovviamente in un'idea, ma che deve necessariamente concretizzarsi nell'opera in cui è destinata per poter essere distinguibile. Dunque anche l'elemento puramente creativo della pubblicità trova la sua dimensione nel diritto d'autore: sarebbe infatti fuorviante affermare semplicisticamente che il diritto d'autore non tutela le idee pubblicitarie. Queste vengono tutelate nel momento in cui vengono incorporate in un'opera tanto artistica da poter rintracciare la creatività e l'originalità dell'idea che ne è alla base, che dunque viene indirettamente protetta. A sostegno di questa tesi, nella sentenza in oggetto si richiama una pronuncia della Cassazione secondo cui il diritto d'autore «caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita necessariamente dall'idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore»⁵⁶. Ancora questa posizione della Suprema Corte evidenzia la composizione dei diversi interessi nell'ambito della protezione dell'idea pubblicitaria: ai sensi della disciplina del diritto d'autore è proteggibile solo l'opera la cui idea iniziale e fondante sia caratterizzata da creatività e originalità, caratteristiche che devono risultare evidenti, in conformità alla necessità propria della disciplina del diritto d'autore di salvaguardare l'interesse pubblico alla libera circolazione delle idee, e di assicurare che esse rimangano nella disponibilità di ogni creativo e non diventino monopolio di alcuno. Tale interesse pubblico deve necessariamente bilanciarsi con quello individuale dell'autore, che si compone di due diverse dimensioni: quella morale a vedersi riconosciuta la paternità dell'opera, e quella

⁵⁴ Cass. Civ. 581/2007.

⁵⁵ Trib. Torino, 27 maggio 2011. Cfr. anche Trib. Roma, 5 luglio 1994. Inoltre anche i progetti futuri che presentano già una compiutezza espressiva possono godere della tutela del diritto d'autore, cfr. Cass. civ. 16919/2003, Trib. Genova, 27 marzo 2000.

⁵⁶ Cass. civ. 15496/2004.

patrimoniale alla remunerazione del lavoro creativo e dell'investimento⁵⁷. La protezione dell'idea è dunque necessariamente condizionata dall'esistenza di alcuni requisiti dipendenti dall'apporto dell'autore, quali la creatività, l'originalità e la suddetta compiutezza espressiva.

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto non ricavabile alcun carattere artistico dell'opera, posto che l'individuazione degli elementi dello *spot* da parte di ESQUIRE era avvenuta «in modo squisitamente tecnico», nell'ambito del rapporto di consulenza pubblicitaria, e quindi come tale non configurabile quale opera dell'ingegno ai sensi della l. 633/1941.

Simile impostazione si rinviene nel ragionamento che ha portato i giudici a riconoscere i diritti morali all'autore di uno *spot* televisivo, nell'ambito di un giudizio instaurato davanti al tribunale di Torino nel 2015⁵⁸. La vicenda processuale trae origine dal ricorso instaurato dal sig. Pagani, *art director*, nei confronti di L. B. C. Srl, agenzia pubblicitaria presso cui aveva lavorato e da cui era stato successivamente posto in cassa integrazione. Secondo parte attrice, l'agenzia aveva sfruttato le sue idee creative trasposte in uno *script*⁵⁹ per la realizzazione di una pubblicità commissionata dalla Fiat volta alla promozione di un'automobile, senza inserire il suo nome tra gli autori o co-autori. Oltre alla soddisfazione personale, l'interesse del Pagani a vedersi riconosciuta la partecipazione alla realizzazione dell'opera era anche mosso dal fatto che lo *spot* aveva ricevuto svariati riconoscimenti a livello internazionale, circostanza non trascurabile, ma anzi assai rilevante per la sua carriera come creativo pubblicitario⁶⁰. Tuttavia in sede di procedimento cautelare le sue pretese non erano state accolte, in virtù del fatto che lo *script*, in quanto idea, non poteva ritenersi meritevole di tutela ai sensi della l. dir. Aut., diversamente dall'opera finale, ovvero il filmato pubblicitario⁶¹. Nella fase di merito successivamente instaurata, il collegio giudicante affronta la questione con tutt'altro

⁵⁷ L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve*, cit.

⁵⁸ Trib. Torino, 31 marzo 2015.

⁵⁹ In gergo sta ad indicare la sceneggiatura di un film, cortometraggio o *spot*. Quindi è la trasposizione scritta dell'idea fondante.

⁶⁰ Per questo motivo la mancata menzione nel progetto finale è stata riconosciuta dal tribunale costitutiva del *periculum in mora* nell'ambito del procedimento cautelare. Cfr. Trib. Torino, 31 marzo 2015 (ordinanza).

⁶¹ Con ordinanza 10 novembre 2014 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso per difetto di *fumus boni juris* escludendo che l'apporto del creativo si fosse «concretato in un'opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore». Il Tribunale di Torino riconosceva però che il ricorrente fosse «autore dell'idea fondante lo spot pubblicitario», riassunta appunto nello *script*.

percorso argomentativo: non si discute sulla meritevolezza o meno di tutela dell'idea fondante trasposta nello *script*, ma quanto questa abbia contribuito alla realizzazione della pubblicità, e se si tratti di un apporto così determinante da poter considerare il sig. Pagani autore, o co-autore dell'opera finale. Passando per l'analisi di quanto contenuto nello *script* di parte attrice e confrontandolo con il filmato pubblicitario finale, il collegio giunge alla conclusione che «è innegabile dunque che l'idea-guida della *réclame* (...) sia già presente in questo scritto», e che quindi non è contestabile il fatto che il sig. Pagani abbia fornito un contributo determinante e necessario alla versione finale del filmato pubblicitario. I giudici lo definiscono «qualcosa di più di un'idea», ovvero una progettazione compiuta dello *spot*, contenuta su un supporto cartaceo. Ora, posto che giudicare un'idea è fenomeno impossibile a meno che questa non venga trascritta o comunque non sia visibile su qualche supporto, si ritiene che in questo caso giurisprudenziale il concetto di idea creativa non venga delineato in modo chiaro. È incerta la sua definizione: nella fase cautelare consiste nello *script*, ovvero la progettazione stessa della pubblicità, la rielaborazione e combinazione dei singoli elementi creativi (nel caso in esame si trattava delle battute, lo svolgimento, la musica), tanto da non essere tutelabile, in quanto idea; gli stessi elementi nella fase di merito vengono invece elevati a condizione di esistenza dello stesso *spot* e quindi valevoli a riconoscere l'esistenza del diritto morale d'autore in capo alla parte attrice. Ciò si verifica perché non sono più considerati come rapportabili ad un'idea, ma come strumento attraverso cui si realizza il concorso del sig. Pagani alla realizzazione dell'opera.

È ragionevole dunque affermare che quello di idea creativa nella comunicazione commerciale è un concetto non del tutto definito, e che la questione relativa alla sua meritevolezza viene affrontata dalla giurisprudenza «con un approccio basato sul caso concreto e sulla singola fattispecie, più che su un principio generale»⁶². Stante ciò, si può concludere che ai sensi del diritto d'autore, stante la necessità di combinare i diversi interessi esistenti, l'idea pubblicitaria rileva solo nel momento in cui è particolarmente distinguibile per spiccata creatività ed originalità, ed è così determinante da identificarsi quasi con l'opera finale, come nell'ultimo caso preso in esame, idonea a far sorgere il diritto morale in capo all'autore.

⁶² A. CATALDI, *La tutela dell'idea creativa nella pubblicità*, in *Dir. Autore*, n. 1, 2015.

3.3. La disciplina della concorrenza sleale a tutela del progetto creativo

Venendo invece all'ipotesi in cui non siano riscontrabili alcuni profili artistici nell'elaborazione creativa dell'idea, ci si chiede se l'impresa sia comunque titolata a vantare un diritto di esclusiva sulla propria opera pubblicitaria e quali siano gli strumenti giuridici predisposti dall'ordinamento.

Facendo sempre riferimento al contesto italiano può essere applicata la disciplina della concorrenza sleale, mediante la quale si può ritenere che, seppur indirettamente, ed obbedendo alla salvaguardia di interessi diversi rispetto a quelli del diritto d'autore, anche l'idea pubblicitaria trovi la sua tutela⁶³.

L'art. 2598 n. 1 c.c. si riferisce ai casi di imitazione pubblicitaria servile e all'indebito utilizzo dei segni distintivi altrui⁶⁴, anche se, proprio per l'irrilevanza data all'apporto artistico, tale tutela presenta alcuni limiti nei confronti soprattutto delle imitazioni servili. La giurisprudenza ha infatti interpretato l'imitazione del «materiale afferente alla presentazione tecnico-pubblicitaria del prodotto» anche solo come atto illecito ai sensi dell'art. 2598 c.c. e non come imitazione servile in senso stretto⁶⁵; in quanto volta a tutelare gli interessi dei consumatori e la competitività tra le imprese, la norma in questione può essere invocata solo quando possa riscontrarsi una effettiva confusione tra i prodotti, quindi solo nei casi in cui l'imitazione dell'altrui campagna pubblicitaria abbia come conseguenza la confusione dei destinatari della comunicazione riguardo l'origine del prodotto⁶⁶. In questo senso, secondo una pronuncia relativamente recente, anche l'utilizzo di una sola stessa immagine nelle campagne pubblicitarie da parte di due imprese è idoneo a configurare un atto di concorrenza sleale con obbligo di risarcimento del danno ex art. 2600 c.c., a meno che non si riesca a provare la buona fede, intesa come «adozione di tutte le iniziative che avrebbero consentito di evitare l'errore»⁶⁷. Questa situazione ricalca l'ipotesi formulata all'inizio del paragrafo: due imprese che, tramite

⁶³ M. RAFFI, *La tutela giuridica dell'idea pubblicitaria*, in *Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n. 4, 2014.

⁶⁴ Trib. Udine, 23 febbraio 2004.

⁶⁵ Trib. Modena 22 luglio 1999.

⁶⁶ «Evidenti, pertanto, risultano i limiti che si frappongono ad un'efficace tutela nei confronti delle imitazioni pubblicitarie servili. La Corte di Cassazione ha escluso, infatti, la sussistenza di un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., allorché all'identità dello slogan pubblicitario si contrappone una marcata differenza nei caratteri tipografici, che ne connotano la rappresentazione esteriore, e nelle modalità di diffusione dello stesso, tali da escludere la possibilità di confusione dei prodotti pubblicizzati» M. RAFFI, *La tutela giuridica dell'idea pubblicitaria*, cit.

⁶⁷ Trib. Firenze, 11 dicembre 2006.

delle piattaforme *online*, si servano inconsapevolmente di una stessa foto e sviluppino un medesimo impianto comunicazionale, potrebbero ricorrere alla disciplina della concorrenza sleale, ma ciò sarebbe giustificato solo dalla confusione ingenerata nel pubblico dei consumatori dall'uso di due foto uguali (o molto simili), ed ovviamente dalla presenza della situazione di concorrenza tra imprese.

Inoltre, si può ritenere che l'art. 2598 n.3 c.c. (cd. "concorrenza parassitaria"), riferendosi generalmente "ad ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale" possa essere preso come clausola generale della buona e leale gestione delle relazioni contrattuali, e «l'appropriazione di un'altrui idea, seppur non tutelabile come opera dell'ingegno, ovvero l'imitazione pedissequa e costante dell'attività del concorrente (attraverso l'imitazione di campagne promozionali, slogan, ecc.)» siano fattispecie riconducibili alla sua disciplina⁶⁸. Dunque la disciplina della concorrenza sleale, tesa a salvaguardare l'interesse dei consumatori alla conoscenza veritiera dell'origine dei prodotti e il corretto rapporto di concorrenzialità tra imprese, protegge l'idea creativa fondante l'opera pubblicitaria in maniera indiretta, come conseguenza della sua applicazione.

3.4. Il ruolo delle fonti auto-disciplinari nella protezione dell'idea creativa

Ai fini della determinazione dei principi della correttezza professionale, è rilevante la presenza del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (C.A.P.), testo normativo autoregolamentare che trae la sua efficacia da accordi negoziali tra gli operatori del settore, e stabilisce delle regole di comportamento cui le imprese che vi aderiscono sono tenute a rispettare. Esso consta di 46 articoli redatti dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria nel 1966 al fine di colmare il vuoto normativo del legislatore statale, dato dall'allora assenza di una disciplina organica ed adeguata della pubblicità. Il codice ha acquisito sempre più valore in termini di risoluzione delle questioni in materia pubblicitaria, finché anche la Cassazione, dopo alcune sentenze di merito, è giunta a riconoscerlo quale parametro di valutazione della correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598, comma 3, in quanto «espressione dell'etica professionale e commerciale, alla cui tutela la norma è finalizzata»⁶⁹.

⁶⁸ A. CATALDI, *La tutela dell'idea creativa nella pubblicità*, in *Dir. Autore*, n. 1, 2015.

⁶⁹ Cass., 15 febbraio 1999, n. 1259. Sull'argomento cfr. P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit.

Riguardo le norme sostanziali, il codice contiene delle regole di carattere generale volte a tutelare tanto i consumatori quanto i concorrenti, regolando la pubblicità comparativa, vietando la pubblicità ingannevole, e tutte le altre fattispecie idonee ad arrecare un pregiudizio agli interessi dei consumatori. L'art. 13 concerne l'imitazione, lo sfruttamento e la confusione; l'aspetto originale di questa disposizione consiste nel fatto che essa non prevede il requisito della concorrenza come condizione di applicazione, ma solo l'ipotesi del rischio di confusione⁷⁰. L'articolo non riporta indicazioni ulteriori per la tutela, quindi viene rimesso al Giurì, l'organo giudicante, il compito di determinare di volta in volta l'ambito di applicazione. Anche qui, la protezione dell'opera pubblicitaria è subordinata ad una valutazione positiva circa l'originalità dell'idea e della sua novità, per cui si richiede uno sforzo creativo anche solo modesto⁷¹.

L'elemento che differenzia sostanzialmente il codice dalle fonti legislative è l'espressa previsione di un titolo dedicato alla "tutela della creatività". Gli artt. 43-45 sono diretti a tutelare gli elementi creativi della comunicazione commerciale, anche solo futuri o eventuali: essi riconoscono e tutelano espressamente l'idea creativa pubblicitaria, prevedendo la possibilità di depositare, secondo le modalità previste dal regolamento, «i messaggi isolati utilizzati come anticipazione e a protezione di una futura campagna di comunicazione»⁷². Tale previsione è tesa a proteggere l'attività dei creativi nell'elaborazione dell'opera pubblicitaria, senza che questa debba essere rapportata con gli effetti sul pubblico destinatario o sulla concorrenza. L'idea creativa riceve un riconoscimento e un proprio autonomo meccanismo di tutela: l'art. 43 si riferisce agli «aspetti ideativi e creativi del o dei progetti» di agenzie o professionisti, di cui si vieta, per un periodo di tre anni, l'utilizzo o l'imitazione da parte del committente in vista dell'eventuale conferimento dell'incarico, ed il divieto decorre dal momento in cui vengono presentati e non prescelti. Questo sistema, cd. *preemption*, consente agli operatori del settore di conservare, per un periodo di tempo limitato, l'esclusiva delle proprie idee artistiche sulle creazioni pubblicitarie, senza che queste vengano adoperate

⁷⁰ «Dal punto di vista ermeneutico, si arguisce de plano che tale disposizione non si limita a vietare l'imitazione pubblicitaria per i riflessi di confondibilità che essa produce nel mercato, ma vieta l'imitazione pubblicitaria, anche a prescindere del tutto da qualsiasi effetto confusorio. Ne consegue, come corollario, che nell'ordinamento autodisciplinare, l'ideazione pubblicitaria è protetta come creazione intellettuale per sé stessa considerata» M. RAFFI, *La tutela giuridica dell'idea pubblicitaria*, cit.

⁷¹ Giurì 15/01, 36/97, 88/9. Numerose sono le pronunce il cui il Giurì ha riconosciuto protezione a slogan pubblicitari in quanto creativi ed originali. Cfr. Giurì 34/90, 154/90, 73/87, 157/91, 89/96.

⁷² Art. 44, codice di autodisciplina pubblicitaria.

illegittimamente dai concorrenti o eventuali committenti, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di concorrenza, o di un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori.

Guardando ai casi citati in precedenza nel paragrafo, questo strumento avrebbe potuto rappresentare la soluzione ottimale per la società ESQUIRE, che lamentava la riproduzione illegittima delle proprie elaborazioni creative proposte a SUTTER, anche se con molta probabilità, le sorti del giudizio non sarebbero state diverse da quelle realmente avute: infatti, nonostante la spiccata propensione del codice alla protezione dell'aspetto creativo intangibile della pubblicità, in sede di giudizio presso il Giurì, l'efficacia della tutela dell'opera pubblicitaria contro le imitazioni è rimessa alla possibilità di riscontrare nell'idea di fondo una certa misura di originalità e creatività. Anche qui, in conformità a tutta la disciplina relativa alla proprietà intellettuale, l'interesse individuale si combina con quello pubblico, protetto dal divieto di monopolio delle idee, per cui non è possibile ammettere la titolarità di un diritto esclusivo su un'idea che appartiene al patrimonio culturale comune, non essendo caratterizzata da alcun apporto personale ed artistico dell'autore. Anche nella normativa autoregolamentare il bilanciamento degli interessi si risolve nella previsione di una tutela rafforzata: a prescindere dallo strumento di *preemption*, l'idea pubblicitaria può dirsi protetta solo quando caratterizzata da originalità e creatività. Così l'interpretazione del Giurì in due pronunce recenti; la prima riguarda la presunta imitazione di materiale pubblicitario tra due aziende di cosmetica, Deborah Group Spa e Avon Cosmetics Srl⁷³. Secondo la prima, il messaggio pubblicitario di Avon apparso sulle riviste e *online* doveva essere censurato, in quanto idoneo ad ingenerare confusione nei consumatori «mediante l'uso di un linguaggio grafico e di un *concept* totalmente sovrapponibili»⁷⁴. In entrambe si fa uso di una foto ritraente il volto di una modella in una cornice, come fosse un quadro. Nonostante le due pubblicità si basino su due concetti differenti (essere artiste e usare la propria creatività l'una, diventare dive da copertina l'altra), il Giurì ha ritenuto che, dal confronto delle due campagne, emerge in entrambi i casi il ricorso a modalità espressive comuni e diffuse per rappresentare il rapporto donna-cosmetici: l'uso di un riquadro per far risaltare parti di immagini è un espediente piuttosto comune, che non può ritenersi originale, nuovo né creativo, e che

⁷³ Pronuncia 29/2017 del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria. Riassunto disponibile sul sito dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria <http://www.iap.it>

⁷⁴ <http://www.iap.it/2017/05/pronuncia-292017/>

dunque non può pretendersi che non venga utilizzato in altre pubblicità. Per questi motivi, l'opera realizzata da Deborah non è stata ritenuta meritevole di tutela ai sensi dell'art. 13 del Codice e il suo ricorso giudicato infondato.

Il Giurì si è pronunciato molte volte in materia di imitazione servile di pubblicità; un altro caso interessante è quello che ha visto coinvolte le due società di telefonia Telecom Italia Spa e Fastweb Spa⁷⁵. La prima lamentava l'imitazione da parte della seconda dello *spot* pubblicitario in cui un ballerino eseguiva una coreografia; Fastweb adduceva come scusante una mera coincidenza di idee, dal momento che i due filmati erano andati in onda praticamente in momenti coincidenti (dicembre 2016). Il Giurì ha concluso semplicemente ritendendo che non vi fossero elementi di rassomiglianza tra le due opere pubblicitarie, quindi la pretesa della ricorrente è stata considerata infondata. In questo giudizio non si fa alcun riferimento ad elementi di creatività, originalità, o rischio di confusione relativi alle comunicazioni commerciali; le idee vengono giudicate autonomamente, indipendentemente da conseguenze sulla percezione dei consumatori o sul mercato.

Nel Codice di Autodisciplina l'idea creativa acquista rilevanza di per sé, e può godere di una tutela sicuramente più mirata rispetto a quella ad essa riservata dall'ordinamento giuridico. Questo testo regolamentare può essere considerato quale sintesi delle normative rilevanti in materia di opera pubblicitaria; in esso sono rinvenibili sia norme a tutela dei consumatori e dei destinatari più sensibili della comunicazione commerciale, sia disposizioni costituenti espressione dello *ius excludendi* proprio del diritto d'autore. Dunque il codice riveste una grande importanza per la regolazione efficace della comunicazione pubblicitaria, nonostante esso presenti indubbiamente dei limiti di applicabilità: la sua disciplina infatti vincola quanto un contratto ed è quindi efficace solo per le parti che lo stipulano, ovvero i soggetti aderenti all'istituto dell'autodisciplina e le loro controparti nei casi in cui attraverso specifiche clausole di accettazione tipicamente inserite nei contratti tra imprenditore e committente viene estesa l'efficacia del C. A. P. Nonostante la sua natura negoziale, il codice sta acquisendo sempre più forza cogente divenendo quasi fonte del diritto, anche in forza del richiamo ai sensi dell'art. 2598 comma 3 c.c.; fenomeno che può essere considerato positivo dal momento che la

⁷⁵ Pronuncia 4-4bis/2017. Oltre all'imitazione servile della comunicazione commerciale, Telecom Italia Spa accusava Fastweb di pubblicità ingannevole e lo stesso la ricorrente nei confronti di Telecom Italia Spa, tramite istanza riconvenzionale. Cfr. <http://www.iap.it/2017/02/n-4-4bis2017dell14022017/>

creazione pubblicitaria in sé non ha alcuna rilevanza giuridica per l'ordinamento statale se non nei limiti riportati sopra, nonostante essa sia sempre più al centro di un crescente e vigoroso mercato dei contratti di pubblicità⁷⁶. Sempre grazie a strumenti di natura negoziale, l'idea creativa pubblicitaria può acquistare rilevanza e dunque tutela a livello europeo grazie all'Alleanza Europea per l'Etica in Pubblicità (EASA)⁷⁷; si tratta di un organismo fondato nel 1992 che agisce come un punto di coordinamento per gli organi di autodisciplina e per i sistemi in Europa⁷⁸. Tutti questi contengono due elementi essenziali: un insieme di norme (i codici) e di procedure per amministrare le istanze sottoposte contro specifici messaggi pubblicitari. L'EASA si fonda su un sistema di principi comuni a tutti gli organismi nazionali, ed opera anche per mezzo dell'International Council on Ad Self-Regulation (ICAS)⁷⁹, un forum internazionale adottato per agevolare lo scambio di informazioni e discussioni sulle condotte dei sistemi nazionali. Si tratta di un importante strumento di coordinamento per i sistemi di autoregolamentazione pubblicitaria in Europa, ma che non ha poteri coercitivi nei confronti degli istituti di autodisciplina nazionali.

4. Cliente. Lo strumento dell'*e-mail marketing* a servizio della comunicazione d'impresa e la tutela dei dati personali degli utenti

Dopo aver esaminato le dinamiche giuridiche della comunicazione pubblicitaria tradizionale, il profilo di analisi che si vuole trattare attiene al rapporto tra l'impresa e il destinatario della comunicazione. In linea con l'esperienza trainante di questo progetto di ricerca, nel presente paragrafo si approfondisce la disciplina giuridica riconducibile all'*e-mail marketing*, ovvero lo strumento più diffuso di comunicazione digitale: l'impiego delle *newsletter* per comunicare novità di prodotto o estendere inviti ad eventi è un sistema sempre più ricorrente nelle strategie delle imprese, e l'incombenza di questo nella sfera personale dei destinatari apre ad interessanti questioni relative alla protezione dei dati personali. Alla luce della normativa vigente in Italia, si vuole far chiarezza sulle

⁷⁶ M. Maggiolino, M. Lillà Montagnani (a cura di), *Marketing e Diritto*, cit.

⁷⁷ Maggiori informazioni sul sito internet dedicato <http://www.easa-alliance.org/>

⁷⁸ Rilevante è anche lo strumento transnazionale del "Cross Border Complaints System", che provvede a raccogliere e monitorare le lamentele da parte dei consumatori su pubblicità che travalichino i confini nazionali; è dunque uno strumento principalmente a favore dei consumatori che possono manifestare le proprie preferenze in materia di pubblicità. Disponibile presso il sito internet dell'organizzazione: <http://www.easa-alliance.org/sites/default/files/EASA%20CBC%20system%20explained.pdf>

⁷⁹ <https://icas.global/about/history>

diverse implicazioni giuridiche derivanti dall'uso di tale strumento ed in particolare su quelle connesse all'invio di *newsletter*, e dunque alla raccolta degli indirizzi *e-mail* dei destinatari potenzialmente interessati.

Non si può sottovalutare quanto la tecnologia abbia cambiato i paradigmi comunicazionali delle aziende spostandoli sul piano digitale, rendendo la comunicazione più immediata, più accessibile e il rapporto con il cliente decisamente più interattivo. L'accessibilità della rete internet mette a disposizione canali raggiungibili sia dalle imprese che dai consumatori, facilitando l'incontro tra domanda e offerta e soprattutto lo scambio delle informazioni utili all'impresa per l'elaborazione delle proprie strategie di comunicazione e al consumatore per la scelta delle proprie preferenze⁸⁰. Ciò è confermato da molteplici studi che hanno evidenziato quanto l'uso di Internet da parte delle imprese possa essere determinante nel rendere la condivisione di informazioni più veloce e fruttuosa⁸¹, quanto contribuisca a stringere le relazioni tra i partner commerciali⁸² e come possa essere un valido supporto alle attività di orientamento al mercato⁸³. Se nelle imprese di grandi dimensioni è più comune, nelle piccole e medie imprese è difficile riscontrare un approccio programmatico e strutturato alle attività di *marketing online*⁸⁴: la maggior parte di esse entra in rete per un fattore imitativo e senza una strategia definita, puntando ad utilizzare il *web* solamente per promuovere i propri prodotti attraverso siti istituzionali ed aumentare la propria notorietà e la diffusione del marchio, senza porsi l'obiettivo di come sfruttare appieno i vantaggi della tecnologia e del Web 2.0⁸⁵.

⁸⁰ La letteratura in materia è voluminosa. Tra gli altri cfr. V. HOWE, R. G. MATHIEU, J. PARKER, *Supporting new product development with the Internet*, in *Industrial Management & Data Systems*, n. 6, 2000.

⁸¹ J.K. BROCK, Y. ZHOU, *Organizational use of the internet – scale development and validation*, in *Internet Research*, n. 15, 2005.

⁸² S.K. MAJUMDAR, H. CHANG, *Technology diffusion and firm performance*, in *Technology in Society*, n. 32, 2010.

⁸³ K. CHANG, J. JACKSON, V. GROVER, *E-commerce and corporate strategy*, in *Information and Management*, n. 40, 2002; C. MARIOLEIN et al., *Explaining the internet usage of SMEs: The impact of market orientation, behavioural norms, motivation and technology acceptance*, *Internet Research*, n. 25, 2015.

⁸⁴ Sul *digital marketing* cfr. tra gli altri KANNAN, P. K., et al. *Digital marketing: A framework, review and research agenda*, in *International Journal of Research in Marketing*, n. 34, 2017.

⁸⁵ A. DE LUCA, *PMI, Internet e web strategy*, in *Pmi*, n. 8, 2009. Se l'uso di Internet può comportare un significativo vantaggio in termini di internazionalizzazione e orientamento al mercato, una scarsa cultura tecnologica può portare anche a errori e problemi: «Absence of planning activities, improvisation, and insufficient control lead to marketing mistakes and to poor results. The company can overcome these obstacles by means of a clear identification of the problems caused by the introduction of Internet marketing, assigning enough resources and will to overcome them» cit. T. VESCOVI, *Internet communication: the Italian SME case*, in *Corporate Communications: An International Journal*, n. 5, 2000.

La comunicazione è senz'altro l'ambito in cui l'utilizzo del *web* risulta più immediato e impieghabile anche da parte delle imprese più piccole e quindi con minore disposizione di risorse. Tale circostanza è stata riscontrata anche in GML: il sito *web* costituisce da anni una efficace vetrina *online* sulle attività, prodotti ed eventi dell'azienda, ed è affiancato oltre che dalle pagine nei principali *social networks*, anche da un sistema *online* di *newsletter*⁸⁶. La tecnica di invio di comunicazioni commerciali via *e-mail* viene chiamata *e-mail marketing*⁸⁷ e rientra in generale tra le azioni del cosiddetto "marketing diretto", espressione con cui si fa riferimento alle attività che mirano ad instaurare una comunicazione direttamente con il pubblico obiettivo della strategia di *marketing* ed ottenere così uno specifico responso⁸⁸ (come le campagne pubblicitarie su riviste, le pubblicità via radio, in televisione o appunto in forma elettronica). L'invio di comunicazioni via posta elettronica è un metodo sempre più diffuso⁸⁹ rivelatosi, tra le attività *online*, una tra le più efficaci in termini di visibilità e ritorno dall'investimento iniziale⁹⁰. Se tale sistema porta molti vantaggi, presenta d'altra parte una serie di rischi: le reti di comunicazione elettronica sono sottoposte a regole giuridiche ancora più rigide di quelle per i canali comunicativi tradizionali, per cui le imprese devono porre in atto tutte le azioni necessarie per non rischiare di incorrere in *cybercrimes*⁹¹. Si tratta infatti di metodi comunicativi dotati di una spiccata pervasività rispetto alla sfera di riservatezza degli individui ed il loro utilizzo si accompagna spesso ad una attività di raccolta ed

⁸⁶ Cfr. paragrafo 3.1.3, Il capitolo.

⁸⁷ La definizione del concetto di *e-mail marketing* non è pacifica in dottrina. Tra gli altri, Strauss e Frost descrivono l'*e-mail marketing* come «use of electronic data and applications for planning and executing the conception, distribution and pricing of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals» J. STRAUSS, R. FROST, *E-Marketing*, Prentice Hall, 2001.

⁸⁸ «Direct marketing: communicating directly with the target audience to obtain a particular response (anywhere from creating awareness to gaining a transaction), rather than using intermediaries, such as retailers and wholesalers; i.e., an interactive marketing approach to the target audience using one or more advertising media to get a measurable response at any location. May employ a wide range of media, such as direct mail, television, radio, magazines, newspapers, or personal computers. Often seeks immediate response via mail, telephone, or personal computer» cit. N. GOVONI, *Dictionary of marketing communications*, Sage, 2004.

⁸⁹ C. CHO, H. KHANG, *The state of Internet-related research in communications, marketing, and advertising: 1994–2003*, in *Journal of Advertising*, n. 3, 2006.

⁹⁰ O. PAVLOV, N. MELVILLE, R. PLICE, *Toward a sustainable e-mail marketing infrastructure*, in *Journal of Business Research*, n. 61, 2008.

⁹¹ «The criminal activity involving an information technology infrastructure, including illegal access (unauthorized access), illegal interception (by technical means of non-public transmissions of computer data to, from, or within a computer system), data interference (unauthorized damaging, deletion, deterioration, alteration, or suppression of computer data), systems interference (interfering with the functioning of a computer system by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering, or suppressing computer data), misuse of devices, forgery (ID theft), and electronic fraud.» cit. M. KHOSROUPUR, *Dictionary of Information Science and Technology*, Hershey, 2013.

elaborazione di dati ed informazioni di natura personale (numeri di telefono, fax, indirizzi di posta elettronica, etc.) che godono di una particolare forma di tutela. Non è raro che le norme a tutela della *privacy* e delle informazioni personali siano avvertite come ostacolo alle attività imprenditoriali e di *marketing*, poiché impongono il rispetto di regole e limiti nelle modalità in cui i dati vengono raccolti e usati per la promozione dei prodotti dell'impresa⁹², ma in realtà è constatabile come un'impresa più scrupolosa nel trattamento dei dati riesca a guadagnare più facilmente la fiducia dei propri clienti⁹³, elemento in grado di poter rappresentare, se sfruttato in modo sapiente, anche un vantaggio competitivo. Quindi anziché un limite, un consolidato apparato di protezione dei dati personali rappresenta un *asset* per l'impresa.

4.1. La protezione dei dati personali come diritto fondamentale nella legislazione europea: le Direttive ed il nuovo Regolamento UE 679/2016

L'interesse da parte dell'Unione Europea a garantire un'adeguata protezione dei dati personali risale agli anni '70; è con la Comunicazione "Community policy on data processing"⁹⁴ del 1973 che la Commissione introduce il tema della protezione dei dati nelle politiche della Comunità Europea, come risposta alla pratica sempre più frequente di immissione e controllo dei dati sui *computer*⁹⁵. La Commissione considerava il tema di importanza costituzionale, e richiama gli Stati ad un ampio dibattito e ad audizioni pubbliche sull'argomento⁹⁶. Con la raccomandazione del 1981, per la prima volta la Commissione ergeva la tutela dei dati di carattere personale a diritto fondamentale della

⁹² M. Maggolino, M. Lilla Montagnani (a cura di), *Marketing e Diritto*, cit.

⁹³ «In contexts where privacy is salient, trust promotes positive marketing outcomes that include consumer willingness to disclose, purchase intent, click-through, and advertising acceptance» cit. K. D. MARTIN, P. E. MURPHY, *The role of data privacy in marketing*, in *Journal of the Academy of Marketing Science*, n. 1, 2017.

⁹⁴ SEC(73) 4300 Final, 21 novembre 1973, Community policy on data processing, Comunicazione della Commissione al Consiglio.

⁹⁵ Cfr. Il testo G. FUSTER, *The emergence of personal data protection as a fundamental right of the European Union*, Springer, 2014, che ripercorre tutte le tappe che hanno portato all'assetto normativo vigente.

⁹⁶ «Several features of the 173 Communication announced already characteristic features of later EU developments: first and foremost, it is noticeable that the main argument advanced by the European Commission to call for action was the necessity to avoid the surfacing of divergent, or conflicting, national laws. Second it is also noteworthy that the Commission underlined the "constitutional importance" of the issue – despite the fact that by 1973 there were no constitutional provisions on data processing in any European country (yet)» cit. G. FUSTER, *The emergence of personal data protection as a fundamental right of the European Union*, cit.

persona⁹⁷, con ciò dando il via all'intensificarsi dei lavori delle istituzioni europee per la preparazione di un'adeguata normativa a livello europeo. Un passo decisivo in questo senso è stato fatto con la Comunicazione della Commissione del 1990 in cui veniva sollecitato un atto legislativo comunitario relativo alla protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, in quanto la diversità degli approcci nazionali al tema e l'assenza di un sistema comune costituivano «un ostacolo al completamento del mercato interno»⁹⁸. Alla mancanza di protezione dei diritti fondamentali della persona, tra cui quello alla vita privata (*privacy*), conseguiva infatti una limitazione del flusso transfrontaliero dei dati tra gli Stati, elemento diventato indispensabile per le attività delle imprese, degli organismi di ricerca e per le amministrazioni degli Stati Membri. La Comunicazione del 1990, consistente in un insieme di proposte, tra cui una proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati, poneva l'attenzione su due elementi, diventati poi la base dei successivi atti legislativi in materia: il carattere fondamentale del diritto e la dimensione del mercato interno⁹⁹. L'obiettivo alla base della proposta riguardava la protezione della vita privata degli individui, diritto garantito dall'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e riconosciuto dai principi generali del diritto comunitario¹⁰⁰. L'atto finale vide la luce il 24 ottobre del 1995, nella forma di direttiva CE n. 46, avente un duplice oggetto¹⁰¹: assicurare che gli Stati proteggessero i diritti fondamentali e le libertà degli individui, in particolare quello alla vita privata, ma allo stesso tempo vietare qualsiasi tipo di restrizione alla libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri¹⁰²; essa costituisce il risultato di una ricerca di equilibrio tra esigenze diverse, quali la libertà e l'identità personale dei singoli individui e le istanze del mercato,

⁹⁷ Seppur con qualche disguido sulla traduzione.

⁹⁸ Par. 6, COM(90) 314.

⁹⁹ G. FUSTER, *The emergence of personal data protection as a fundamental right of the European Union*, cit.

¹⁰⁰ Considerando n. 8, Proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali COM(90) 314 def. — SYN 287.

¹⁰¹ G. FUSTER, *The emergence of personal data protection as a fundamental right of the European Union*, cit.

¹⁰² Art. 1, Direttiva 95/46/CE.

costituendo il primo intervento armonizzatore in materia di dati personali, susseguito da altri atti normativi volti a rafforzare la protezione a livello comunitario¹⁰³.

Dunque, fino al 2016 il quadro giuridico di riferimento a livello europeo in tema di protezione dei dati personali era costituito principalmente da:

- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata del settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva *e-Privacy*), modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

In Italia, tali disposizioni sono state recepite in numerose norme nazionali che con l'adozione del D. Lgs. 196/2003 sono state accorpate in un testo unico denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", comunemente noto come "Codice della Privacy". Ma l'assetto normativo europeo ha subito una svolta nel maggio 2016 grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento").

Come evidenziato nel preambolo del Regolamento, l'adozione della direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nell'UE, con ciò determinando una situazione di incertezza e di divergenza tra le normative di recepimento degli Stati membri¹⁰⁴; la scelta da parte delle istituzioni europee

¹⁰³ Sul processo di costituzionalizzazione del diritto alla *privacy* in Europa, cfr. O. POLLICINO, M. BASSINI, *Trattamento dei dati personali e ordine di protezione europeo: alla ricerca di un punto di equilibrio*, in M. Ceresa-Gastaldo-H. Belluta (a cura di), *L'ordine di protezione europeo. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria*, Giuffrè, 2016. A livello nazionale, cfr. P. COSTANZO, *La dimensione costituzionale della privacy*, in G. Ferrari (a cura di), *La legge sulla privacy dieci anni dopo*, Egea, 2008.

¹⁰⁴ Considerando n. 9, Regolamento 679/2016.

di regolare la materia ricorrendo ad uno strumento giuridico con effetti diretti in tutti gli Stati membri è determinata dalla necessità di «assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno». L'adozione di un regolamento garantisce «certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici», oltre ad offrire alle persone fisiche in tutti gli Stati membri «il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento», garantendo un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali¹⁰⁵. Al centro della riforma si pone l'obiettivo di rafforzare la protezione dei dati personali, con una forte attenzione alla dimensione personalistica e individuale; tale obiettivo è stato tradotto in diverse novità, sia dal punto di vista dei diritti degli interessati, che nella prospettiva dei titolari e responsabili del trattamento¹⁰⁶.

Come previsto nelle disposizioni finali, il Regolamento dovrà essere applicato dal maggio 2018 ed abroga la direttiva 95/46/CE. La direttiva *e-Privacy* permane invece come fonte principale con riguardo al trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento in materia. Sulla base degli artt. 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è stata presentata infatti una proposta di regolamento, mirante a «tutelare le comunicazioni e i relativi interessi legittimi delle persone giuridiche»¹⁰⁷. Essa si pone come *lex specialis* nell'ambito del regolamento generale, precisando ed integrando le norme generali sulla protezione dei dati con riferimento alle comunicazioni elettroniche.

4.2. La regola del consenso quale fondamento della disciplina delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento nazionale

Come già accennato, la fonte di riferimento in Italia è il Codice della Privacy (di seguito “Codice”). Recependo le fin troppo generiche definizioni di “trattamento” e “dati

¹⁰⁵ Come esplicitato nel considerando n. 13 del regolamento. In tema cfr. anche P. de HERT, V. PAPAKONSTANTINO, *The new General Data Protection Regulation: Still a sound system for the protection of individuals?* in *Computer Law & Security Review*, n. 32, 2016.

¹⁰⁶ Per un quadro generale sul regolamento cfr. F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, 2016, M. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy. Origini e ambito di applicazione*, in *Europa e diritto privato*, n. 4, 2016.

¹⁰⁷ COM (2017) 10, punto 2.1 della relazione iniziale.

personali” fornite dalle normative europee¹⁰⁸, l’art. 4 del Codice permette di inserire la raccolta delle informazioni necessarie all’invio di *e-mail* a scopo pubblicitario tra le azioni di trattamento dei dati¹⁰⁹, e come è noto, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”) ha specificato in più di un’occasione che i singoli indirizzi di posta elettronica costituiscono “dati personali”¹¹⁰. Le norme più rilevanti in tema di comunicazioni elettroniche con scopo promozionale si rinvengono principalmente nelle disposizioni di cui agli artt. 13, 23, 24 e 130 del Codice. Il primo riguarda l’informativa che deve essere fornita dal responsabile del trattamento dei dati all’interessato, sia esso persona fisica o giuridica¹¹¹, in qualunque occasione di trattamento dati. Il Regolamento specifica molto più in dettaglio i requisiti dell’informativa, stabilendo agli artt. 12 e 13 la necessaria forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile; il linguaggio utilizzato deve essere chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere formati idonei. L’informativa deve essere data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico. Novità rilevante che si discosta dalla vigente normativa italiana è che ai sensi dell’art. 14, par. 4, nelle ipotesi in cui il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, spetta allo stesso

¹⁰⁸ Nel contesto *online* una dicitura troppo generica non permette una chiara identificazione delle azioni connesse al trattamento dei dati. In questo senso cfr. R. JONES, D. TAHRI, *An overview of EU data protection rules on use of data collected online*, in *Computer Law & Security Review*, n. 27, 2011.

¹⁰⁹ «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati», art. 4, D. Lgs. 196/2003.

¹¹⁰ A partire dal provvedimento del 29 maggio 2003 “*Spamming*. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie - Provvedimento generale”, quindi precedentemente all’emanazione del vigente Codice della privacy, secondo il Garante «gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia».

¹¹¹ Riguardo l’applicazione del codice alle persone giuridiche, in seguito alla modifica delle nozioni di “interessato” e “dato personale” fornita dal d.l. 201/2011, il Garante aveva esplicitato come le persone giuridiche non potessero essere più considerate come “interessati”; ma l’introduzione della qualifica di “contraente” avvenuta a seguito del recepimento della Direttiva 2009/136/CE, lo scenario è cambiato. Infatti «con ordinanza-ingiunzione 7 maggio 2015, n. 276, il Garante ha osservato che nel caso in cui i trattamenti di dati personali effettuati dal titolare siano riconducibili all’ambito di applicazione di quelli previsti dall’art. 130, comma 1, del Codice, ai fini dell’attribuzione della responsabilità dell’illecito amministrativo derivante dalla disapplicazione dell’istituto del consenso, si può fare riferimento alla definizione di “contraente” prevista dall’art. 4, comma 2, lett. f), del Codice, che include anche le persone giuridiche. Ne discende che, nelle ipotesi di cui al cit. art. 130, comma 1, la tutela del dato personale ricomprende anche la persona giuridica contraente e che la mancata acquisizione del consenso della stessa al trattamento configura una violazione del Codice.» cit. M. SOFFIENTINI, *Privacy. Protezione e trattamento dei dati*, Ipsa, 2016.

titolare valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato, ciò a differenza di quanto prevede l'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice.

L'art. 130 del Codice si riferisce più specificatamente alle modalità operative che si devono porre in essere nelle comunicazioni commerciali; esso costituisce una norma speciale di diretta derivazione comunitaria e ricalca l'art. 13 della Direttiva *e-Privacy*, che stabilisce espressamente che «l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso». Come esplicitato nel secondo comma ottenere il previo consenso dell'interessato è necessario anche per le comunicazioni elettroniche; ciò viene ribadito anche in un provvedimento del Garante¹¹², che stabilisce la necessità del requisito con riferimento alle comunicazioni «effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo». Dalla lettura delle due disposizioni si può desumere che il consenso al trattamento automatizzato è più “forte” e si estende anche alle modalità di contatto tradizionali meno invasive, diversamente dal consenso prestato per la ricezione di materiale tradizionale (posta cartacea) che invece non si spinge ad inglobare anche quello relativo alle modalità automatizzate¹¹³.

Il Codice si rifà quindi alla regola comunitaria del cosiddetto *opt-in*, secondo cui l'invio di materiale commerciale è lecito solo se il destinatario ha dichiarato di volerlo ricevere. A tale regola il comma 4 pone un'attenuazione (*soft spam*), prevedendo la possibilità per il titolare del trattamento di non dover richiedere il consenso qualora questo sia stato già fornito nell'ambito della vendita di un prodotto o servizio, sempre a condizione che il destinatario, adeguatamente informato della possibilità di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento, non ne rifiuti l'uso.

Il Garante ha specificato i casi in cui si configura tale possibilità al paragrafo 2.7 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo *spam*”¹¹⁴ (di seguito

¹¹² Provvedimento n. 242 del 15 maggio 2013 “Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di “marketing diretto” attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013.

¹¹³ M. SOFFIENTINI, *Privacy. Protezione e trattamento dei dati*, cit.

¹¹⁴ Provvedimento n. 330 del 4 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013.

Linee Guida), atto non facilmente inquadrabile in una determinata categoria giuridica; le “linee guida” delle autorità amministrative indipendenti dovrebbero costituire infatti un «mero strumento interpretativo non vincolante»¹¹⁵, ma in alcuni casi esse assumono un vero e proprio valore normativo; ne discendono problemi di classificazione, dal momento che tali atti vengono a collocarsi in «una zona grigia tra normazione e amministrazione»¹¹⁶.

Assumendolo quale strumento interpretativo di supporto, le linee guida sul contrasto allo *spam* “integrano” l’art. 130 del Codice, specificando le condizioni per le quali può omettersi la richiesta di consenso:

- I messaggi devono essere trasmessi tramite posta elettronica (l’eccezione non si estende cioè ad altri mezzi, ad esempio il telefono);
- le coordinate *e-mail* devono essere quelle fornite nel contesto della precedente vendita di un prodotto o di un servizio;
- devono essere messaggi inviati a fini di vendita diretta di prodotti e/o servizi forniti dal titolare del trattamento (e non da terzi o per conto di terzi) e sempre analoghi a quelli oggetto della vendita;
- l’interessato, adeguatamente informato, non deve aver rifiutato tale uso inizialmente o in occasione di successive comunicazioni e deve avere sempre poter scegliere di «opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente».

La disciplina generale relativa al consenso è contenuta negli artt. 23 e 24 del Codice: esso può essere considerato valido solo se «espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13»¹¹⁷. L’art. 24 elenca invece i casi nei quali il trattamento può avvenire senza consenso dell’interessato, ma come anche specificato dal Garante al paragrafo 2.7 delle Linee Guida, tali cause di esonero non valgono nelle ipotesi di cui all’art. 130 commi 1 e 2: in questi casi infatti si fa riferimento al *soft spam* (di cui all’art. 130, comma 4) come unica possibile eccezione.

¹¹⁵ Trib. Bassano del Grappa, 12 maggio 2009.

¹¹⁶ G. DI COSIMO, *Sulle linee guida del Garante della privacy*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2016, secondo cui «la legittimità dell’esercizio da parte delle autorità indipendenti di simili poteri dipende dall’accezione del principio di legalità che si assume, laddove un significato forte del principio porta a ritenere che possano esercitare solo poteri espressamente previsti dal legislatore, mentre un significato debole ammette il ricorso anche a poteri non disciplinati».

¹¹⁷ Art. 23, comma 3, D. Lgs. 196/2003.

Il consenso dell'interessato è il fulcro normativo dell'intera disciplina. Le criticità relative alla determinazione delle condizioni in presenza delle quali può essere definito come "liberamente prestato" si sollevano in particolare alla luce di quelle fattispecie in cui la prestazione del consenso al trattamento dei dati per finalità ulteriori (prevalentemente pubblicitarie) funge da corrispettivo per l'erogazione di servizi. La questione solleva interessanti quesiti circa la commerciabilità o meno dei diritti della personalità, comunemente considerati come diritti indisponibili¹¹⁸. Nella normativa italiana la libertà del consenso è intesa come conseguenza di un atteggiamento consapevole e ponderato rispetto all'informativa fornita, ovvero il consenso può definirsi libero quando è informato e rivolto specificatamente ad un tipo di trattamento. Se è difficile ricavare questa interpretazione dalla giurisprudenza, dal momento che raramente si è soffermata su questo aspetto, si può dire con certezza che riflette la posizione consolidata del Garante, che in più provvedimenti ha ribadito l'assoluta necessità che il consenso sia svincolato da ogni altra prestazione accessoria.

non può definirsi "libero", e risulta indebitamente necessitato, il consenso a ulteriori trattamenti di dati personali che l'interessato "debba" prestare quale condizione per conseguire una prestazione richiesta, e che gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare¹¹⁹.

Quindi deve risultare esplicito il fatto che l'interessato debitamente informato acconsenta al trattamento dei dati per una determinata finalità, senza dover rendere il proprio consenso per qualsivoglia prestazione accessoria. In questo senso si muove anche il recente Regolamento, ricalcando la suddetta impostazione sia nel preambolo¹²⁰, sia nel testo normativo¹²¹.

¹¹⁸ S. THOBANI, *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità*, in *Europa e diritto privato*, n. 2, 2016.

¹¹⁹ Provvedimento n. 200 del 19 maggio 2011. Tale orientamento risulta confermato da molti altri provvedimenti: provv. 22 febbraio 2007, provv. 12 ottobre 2005, provv. 3 novembre 2005, provv. 10 maggio 2006, provv. 15 luglio 2010.

¹²⁰ Considerando 32 e 43.

¹²¹ «Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto», art. 7, comma 4.

Tale puntualizzazione in merito alla caratterizzazione del consenso assume rilievo, in quanto l'assimilazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati a condizione necessaria per poter usufruire di determinati servizi è una pratica diffusa tra le strategie di *marketing* delle imprese. Può accadere infatti che il consumatore si veda costretto ad acconsentire al trattamento dei dati per finalità promozionali solo al fine di poter accedere al servizio di ricezione di *newsletter*; si tratta di due servizi diversi e non connessi, e di conseguenza «i trattamenti di dati per finalità commerciali esulano da quelli necessari per adempiere al contratto di fornitura del servizio e pertanto per il conseguimento di tali finalità, proprio perché ulteriori rispetto a quelle di carattere contrattuale, il titolare è tenuto alla preventiva acquisizione di uno specifico consenso»¹²².

4.3. La raccolta degli indirizzi *e-mail* sul *web* e l'invio di comunicazioni indesiderate: quali conseguenze giuridiche?

Diverso è il caso in cui non sia il consumatore a richiedere il servizio di *newsletter*, ma l'impresa, avvalendosi di un sistema di invio, raccolga gli indirizzi di posta elettronica sul *web*; se nel primo caso non è necessario predisporre un apposito *form* per la prestazione del consenso¹²³ (a meno che non si leghino a questo trattamenti dati per l'invio di promozioni, come esplicitato sopra), il secondo caso solleva dei dubbi. Nel caso di persone giuridiche, la pubblica accessibilità dell'indirizzo di posta elettronica è prassi frequente e quasi necessitata: le imprese mettono a disposizione i propri contatti *online*, in calce alle pubblicità sulle riviste, nei siti *web* relativi agli eventi e alle esibizioni a cui prendono parte. Nel settore B2B, gli elenchi di partecipanti alle fiere sono nella maggior parte dei casi reperibili *online* negli stessi siti *web* dell'ente organizzatore, e sono utili alle imprese per poter conoscere gli espositori presenti, fare le proprie valutazioni e prendere contatti da sviluppare poi durante l'evento. Sono necessari quindi nella costruzione delle relazioni dell'impresa e per questo vengono ricercati, catalogati ed impiegati anche per l'invio di comunicazioni sulle novità di prodotto e *news* dell'azienda. Ad una prima

¹²² Garante della privacy, provvedimento inibitorio e prescrittivo nei confronti di AdSpray S.r.l. del 25 settembre 2014.

¹²³ È lo stesso interessato che fornisce il proprio indirizzo *e-mail* acconsentendo alla ricezione delle *e-mail* di *newsletter*, quindi il responsabile del trattamento sarà solo obbligato a rendere una chiara e puntuale informativa. Un esempio virtuoso in questo senso è la stessa informativa predisposta dal garante per la ricezione delle *newsletter*, disponibile all'indirizzo: <http://www.garanteprivacy.it/home/stampa-comunicazione/newsletter>.

valutazione, la conclusione sarebbe quella di includere tali dati tra quelli previsti dall'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice¹²⁴ per il trattamento dei quali, essendo conoscibili da chiunque, non servirebbe il consenso. L'invio di comunicazioni a scopo prettamente informativo inoltre non è accostabile a quello a scopo promozionale, ma, nonostante si tratti di due funzionalità diverse, la normativa non è chiara sul punto e non prevede né nega alcuna distinzione. Ad una prima sommaria valutazione, la pratica di raccolta di indirizzi *online* e l'uso di questi quali destinatari di *newsletter* sembrerebbero azioni lecite e possibili senza consenso preventivo dell'interessato. Tali dovrebbero essere, sempre a condizione che prevedano in calce al messaggio l'opzione di svincolarsi dal ricevimento e cancellarsi dalla *newsletter list*. Questa opinione non risulta invece essere condivisa dal Garante il quale ha dichiarato espressamente che «l'eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati attraverso siti *web* o *newsgroup*, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l'invio di *e-mail* aventi finalità differenti anche in assenza di uno scopo pubblicitario o promozionale»¹²⁵. Tale pratica potrebbe rivelarsi quindi non lecita e configurare una delle ipotesi previste e sanzionate dal titolo III del codice, seppur, nell'opinione di chi scrive, talmente radicata nella prassi che tale previsione rischia di risultare piuttosto sproporzionata rispetto alla realtà fattuale.

Il rapporto di “sproporzione” tra la condotta antigiuridica e sanzione non si fonda solo sul giudizio personale di chi scrive. La necessità di una sua valutazione discende dalla natura stessa del diritto e dal suo bilanciamento con il principio di tolleranza della lesione minima, discendente dal principio di solidarietà ex art. 2 Cost, come stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia¹²⁶. Con la sentenza, la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato del Foro di Milano, che aveva convenuto in giudizio la SIAA (Società Italiana Avvocati Amministrativisti) per il fatto di avergli inviato dei messaggi di posta elettronica senza il suo consenso. Nelle argomentazioni dell'organo

¹²⁴ «dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati» art. 24, comma 1, lett. C, Codice della Privacy.

¹²⁵ Provvedimento del 25 novembre 2002, “Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l'impropria utilizzazione”. Cfr. in questo senso anche il provvedimento del 11 gennaio 2001.

¹²⁶ Cassazione civile, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3311.

nomofilattico, il nodo della questione si incentra sulla “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, verifica che non può essere omessa dalla valutazione del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2050 c.c., a cui l’art. 15 del Codice della Privacy rimanda; pur se determinato dalla lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, garantito dagli artt. 2 e 21 della Costituzione e art. 8 della CEDU, il giudizio non si sottrae dall’apprezzamento della perdita di natura personale effettivamente subita dall’interessato, in quanto anche tale diritto deve essere sottoposto al «bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva». Pertanto, viene stabilita una cd. soglia di risarcibilità, frutto del bilanciamento del principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza¹²⁷: la violazione del diritto alla protezione dei dati personali deve essere accertata alla luce dell’effettiva portata del danno, che, se consistente solo in un “modesto disagio o fastidio” tollerabile, non può essere considerato risarcibile ai sensi dell’art. 2050 c.c. e quindi dell’art. 15 del Codice¹²⁸. La Corte, ribadendo tale principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza del giudice di merito, che nel caso di specie, prescindendo dai profili relativi alla legittimità del trattamento dei dati personali, aveva considerato l’invio di dieci *e-mail* nell’arco di tre anni prova non sufficiente a determinare l’esistenza e l’entità del danno.

La sentenza si pone in una linea di continuità con la giurisprudenza e la dottrina prevalenti in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali¹²⁹, ed esclude «l’esistenza

¹²⁷ V. LO VOI, *Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”*, in *dirittocivilecontemporaneo.com*, n. 2, 2014.

¹²⁸ La Corte di Cassazione ha affrontato la questione dei requisiti per l’ammissione a risarcimento di danni non patrimoniali conseguenti ad una lesione di diritti costituzionali inviolabili in una serie di pronunce rilevanti, le cd. sentenze di S. Martino: Cass. S.U. n. 26972, 26973, 26974, e 26975 dell’11 novembre 2008. Sul tema cfr. tra gli altri C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, A. VIGLIANISI FERRARO, *Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il “diritto inquieto”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 2, 2010. Sul danno non patrimoniale cfr. P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009.

¹²⁹ In particolare con la pronuncia Cass. Civ. sez. III 15 luglio 2014, n. 16133, dove la Corte, al fine di evitare la risarcibilità di danni cd. bagatellari, ha ribadito la necessaria compresenza dei due requisiti di gravità della lesione e non futilità del danno al fine di determinare il danno risarcibile ai sensi dell’art. 15 del Codice della privacy. Cfr. il commento V. LO VOI, *Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno*, cit. In tempi più recenti, sempre la stessa Corte: «il danno non patrimoniale - qualsiasi danno non patrimoniale - giammai si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, essendo consustanziale al principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, di tolleranza della lesione

di un danno *in re ipsa*, sia con riferimento all'ipotesi delle lesioni di diritti inviolabili, sia con riferimento ai casi in cui il risarcimento del danno non patrimoniale sia previsto espressamente dalla legge»¹³⁰.

Da questa posizione è ragionevole dedurre l'attitudine da parte dei giudici a porre quasi in secondo piano la questione a monte del caso, ovvero l'illiceità relativa al trattamento dei dati personali. Dalla pronuncia citata, si ha l'impressione che la violazione delle norme sulla corretta modalità di trattamento dei dati personali venga "mitigata" dall'esistenza di una conseguenza sul piano della lesione del diritto equiparabile ad un mero fastidio; in altre parole, sembra ravvisarsi il rischio che «la scelta del legislatore di garantire ad un certo diritto (magari, di natura inviolabile) la massima garanzia potrebbe finire per essere frustrata in sede applicativa, a causa del soggettivo convincimento di una qualche autorità giudiziaria circa la non serietà del pregiudizio patito o la non gravità dell'offesa all'interesse tutelato»¹³¹. Se da un lato tale posizione risulta criticabile, dal momento che sembra non ammettere una completa garanzia ad un diritto costituzionalmente tutelato, dall'altro lato è apprezzabile l'aderenza della pronuncia alla realtà, ovvero che l'accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, resti ancorato alla concretezza della vicenda materiale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, in cui l'invio di *e-mail* informative e pubblicitarie rappresenta una prassi ben consolidata.

Tale orientamento vede una corrispondenza nell'ordinamento penalistico, attraverso il principio di effettiva offensività della condotta, che trova espressione nell'art. 167 del Codice della privacy¹³²: il legislatore adotta il termine "nocumento", espressione

minima: il che vuoi dire che non v'è diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in forza della quale, perché si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva», Cass. Sez. Unite, n. 3727

¹³⁰ V. LO VOI, *Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno"*, cit.

¹³¹ A. VIGLINISI FERRARO, *Diritto alla riservatezza e danno non patrimoniale nella recente giurisprudenza della Suprema Corte italiana*, in *Revista Electronica de Direito*, n. 2, 2015. L'autore è particolarmente critico nei confronti del principio di diritto elaborato dalla Cassazione nella pronuncia n. 16133 del 2014, in quanto «legittimare, del resto, un'attività di *balancing* giurisprudenziale tra elementi eccessivamente differenti tra di loro, come un diritto (chiaro e ben definito) formulato dal legislatore – da un lato – ed un principio (vago ed indeterminato) dettato dalla Costituzione – dall'altro –, ed aprire il varco ad una disinvolta ammissione della possibilità di invocare direttamente quest'ultimo per dirimere questioni concernenti il danno non patrimoniale, potrebbe condurre ad esiti inediti e controproducenti». Altre posizioni critiche cfr. P. ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, UTET, 2012.

¹³² Art. 167 del Codice, primo comma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in

finalizzata a «evitare che la disposizione trovi un'applicazione eccessivamente formale e, quindi, anche a dare "effettività" alla tutela della riservatezza dei dati personali». Così lo ha interpretato la Corte di Cassazione in una pronuncia relativamente recente¹³³, che ha confermato la legittimità della condanna a nove mesi di reclusione per l'amministratore delegato ed il direttore finanziario di una società, per il delitto di trattamento illecito di dati personali, in violazione degli artt. 23, 129 e 130 del Codice della Privacy. Alla società veniva contestata un'azione di *spamming* con invio di *newsletter* a migliaia di soggetti che non l'avevano richiesta e che al contempo inviavano mail di protesta al gestore del database. I gestori della società lamentavano l'assenza di nocumento, dal momento che i destinatari delle e-mail indesiderate, sentiti come testimoni, avevano affermato di non aver patito alcun fastidio dalla ricezione indesiderata, né alcun danno patrimoniale apprezzabile. Ma la Corte, riprendendo la sentenza del giudice di merito, confuta la tesi sostenendo che il nocumento conseguente all'illecito può essere di vario genere, «non solo economico, ma anche più immediatamente personale, quale ad esempio, la perdita di tempo nel vagliare mail indesiderate e nelle procedure da seguire per evitare ulteriori invii». Pertanto la Corte rigetta il ricorso proposto dai gestori, concludendo che l'utilizzazione di un grande numero di dati personali rappresenta «una indubbia e massiccia invasione della libertà personale sotto il profilo del diritto alla riservatezza di un più che significativo numero di persone, un indubbio fastidio, per la necessità di cancellare la posta indesiderata ed anche la messa in pericolo della privacy, attesa la circolazione non autorizzata di dati personali».

Il fastidio procurato dalla ricezione delle comunicazioni elettroniche acquisisce una rilevanza molto diversa rispetto a quella ad esso riservata nella citata sentenza in ambito privatistico. Qui il messaggio di posta elettronica non rappresenta più una comunicazione, ma un'informazione forzata che il destinatario subisce senza aver prestato alcun consenso¹³⁴: questa costrizione a leggere costituisce un'invasione nello spazio privato del

violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.»

¹³³ Cass. Pen. Sez. III, 24 maggio 2012, n. 23798.

¹³⁴ L. CUOMO, *La corte di cassazione ridefinisce i confini dello spamming: alcune puntualizzazioni sull'invio abusivo di newsletter e sulla sottrazione di banche dati*, in *Cassazione Penale*, n. 6, 2013, secondo cui: «La sentenza, in conclusione, contribuisce a costruire un nuovo sistema che, nel bilanciamento tra esigenze informative delle imprese e diritto alla riservatezza dei cittadini, tende ad assoggettare le comunicazioni al consenso preventivo o ad un filtro di ammissibilità, che sia idoneo a fornire all'utente la

soggetto, e dunque impone una reazione da parte dell'ordinamento. Si è in presenza di un approccio più incisivo alla tutela dei dati personali, complice forse l'ampio spettro di individui che hanno visto violare il proprio diritto alla riservatezza (più di 170.000), e dunque l'ampia portata della condotta anti-giuridica.

5. Prodotto. Il *design* al centro delle strategie competitive dell'impresa e la tutela giuridica

L'ultimo profilo di analisi, dopo aver affrontato quelli inerenti la comunicazione e il cliente, riguarda il prodotto. Il presente paragrafo introduce il tema giuridico più significativo che lega il processo di *marketing* al prodotto dell'azienda, ovvero la protezione del suo aspetto; nelle pagine seguenti si vuole evidenziare l'importanza che riveste il *design* nelle strategie aziendali, e dunque quale disciplina giuridica nell'ordinamento nazionale si occupa di tutelare la sua esclusività. Ciò di cui si discute in questa parte rappresenta una prefazione ai temi affrontati più diffusamente nell'ultimo capitolo dell'elaborato.

Se si partecipa ad una manifestazione fieristica di settore in cui gli imprenditori espongono i propri prodotti, non si può fare a meno di notare i numerosi divieti di fotografia (“*no photo*”) affissi sugli stand espositivi e rivolti al pubblico dei visitatori. Tale osservazione trae spunto dall'esperienza nell'azienda partner che, in qualità di partecipante a varie manifestazioni, si è sempre preoccupata di far rispettare questo divieto, così come tanti altri colleghi espositori. Da cosa nasce questa imposizione, e quale valore giuridico può assumere? Si fa naturalmente appello alle norme di condotta dell'evento, dal momento che in quasi la totalità di manifestazioni il divieto di fare fotografie è contenuto nel regolamento¹³⁵, ma nella realtà, la presenza massiccia di visitatori e la grande facilità con cui si ha accesso agli strumenti fotografici, rendono il divieto agevolmente eludibile. La fiera di settore costituisce un'importante vetrina per le

possibilità di determinarsi autonomamente e di scegliere se ricevere o meno le informazioni in entrata all'interno della propria *mailbox*, senza essere costretti a doverle successivamente cancellare.»

¹³⁵ A titolo di esempio si cita l'art. 20 del Regolamento Generale della Fiera MICAM, punto di riferimento internazionale per il mondo della calzatura: «I privati, i visitatori e gli Espositori non possono fare fotografie, video riprese ed audio riprese all'interno dei padiglioni se non sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Organizzatore. L'Organizzatore potrà fotografare qualsiasi stand ed usare le relative riproduzioni per inserirle sia nella pubblicazione “theMICAMtoday” che nel sito www.themicam.com, senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa». Disponibile a <http://www.themicam.com/editor/assets/218%20Regolamento%20Generale.pdf>

imprese che decidono di mettere in mostra l'innovazione e l'originalità dei propri prodotti; queste manifestazioni sono concepite come mezzi di comunicazione, eventi chiave per instaurare nuovi rapporti lavorativi ed espandere la propria rete commerciale, poiché durante il loro svolgimento gli imprenditori hanno la possibilità di fissare incontri con potenziali clienti di diverse nazionalità, invitare i clienti nel proprio stand e pubblicizzare la propria attività. La fiera è quindi uno strumento strategico soprattutto nell'ambito del *marketing* B2B, perché «proprio per la sua capacità di concentrare in un unico spazio diverse attività economiche, consente l'emersione di un sistema di relazioni, e, di conseguenza, l'accesso ad informazioni, sia tecnologiche che di mercato, di grande rilevanza strategica»¹³⁶. La sua preparazione richiede molto all'azienda in termini di tempo e di risorse economiche e per evitare che tale investimento si trasformi in occasione di spunto per l'imitazione dei propri prodotti, l'interesse primario degli imprenditori è tutelare l'aspetto delle proprie creazioni, frutto di ricerca e sviluppo. Per arginare le preoccupazioni degli espositori, alcune organizzazioni fieristiche si sono anche adoperate per fornire una tutela minima ai campionari nuovi in mostra durante la manifestazione¹³⁷.

Ma la sola imposizione di un divieto durante la fiera è valevole ad impedire la copiatura di un *design* da parte dei concorrenti, quando l'azienda stessa svela le proprie novità di prodotto promuovendole tramite campagne pubblicitarie su riviste o sul *web*? Sicuramente no. La necessità di tutelare l'aspetto di un prodotto non rileva esclusivamente durante gli eventi di esposizione, ma è strettamente legata a tutte le fasi di sviluppo dello stesso e ad ogni fattispecie riconducibile ad una "divulgazione" presso il pubblico.

L'aspetto esteriore di un prodotto è per l'impresa un fattore chiave, uno strumento capace di caratterizzare ed accreditare l'immagine della stessa; ha inoltre un valore commerciale, in quanto contribuisce a determinare il successo del prodotto sul mercato rendendosi collettore di clientela e risultando un vero e proprio strumento di *marketing*¹³⁸. Esiste infatti uno stretto legame tra lo sviluppo del *design* di prodotto e il raggiungimento

¹³⁶ F. BELUSSI, S. SEDITA, M. OMIZZOLO, *La fiera come cluster temporaneo: piattaforma relazionale e filtro conoscitivo per le imprese*, in *Micro & macro marketing*, n. 1, 2007.

¹³⁷ Ad esempio gli espositori partecipanti a Lineapelle, importante fiera internazionale della pelle ed accessori (<http://www.lineapelle-fair.it/it>) hanno la possibilità di richiedere un "servizio di tutela campionari innovativi" compilando un modulo da inviare agli organizzatori. La tutela viene assicurata da un ente di certificazione (ICEC) che registra i campionari tramite un servizio *online*. Cfr. http://www.lineapelle-fair.it/uploads/exhibitors/tutela_campionari_innovativi.pdf

¹³⁸ A. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, Giuffrè, 2015.

degli obiettivi di *marketing*¹³⁹: un *design* innovativo apre nuovi mercati, uno più definito e preciso riesce a trasmettere un'idea di qualità e valore al consumatore aumentando l'attrattività del prodotto e facilitando il processo di scelta¹⁴⁰. Il *design* è il primo elemento che colpisce i consumatori, attratti dall'innovatività dello stesso o dalla funzionalità che attribuisce al prodotto, dalla sua novità, stravaganza o curiosità. Vari studi dimostrano quanto l'investimento nello sviluppo del *design* venga poi ripagato in termini di vendite del prodotto: all'incrementare della sua innovatività è facile che corrisponda infatti un aumento di vendite nel lungo periodo¹⁴¹, segno di quanto l'aspetto del prodotto incida sulle scelte di acquisto dei consumatori e quindi sul posizionamento economico dell'azienda.

Quanto riportato rende perfettamente comprensibile quanto sia di primaria importanza per gli imprenditori tutelare l'esclusività delle proprie creazioni. L'aspetto esteriore del prodotto contraddistingue e stimola l'attività dell'impresa, divenendo per essa centro delle proprie iniziative di ricerca e sviluppo ed evidenza dei risultati sul piano tecnologico, innovativo e funzionale.

L'interesse dell'impresa è quindi rivolto alla tutela della sua specificità, che non può essere rimessa solo a divieti poco vincolanti o protezioni minime. In particolare, alcuni autori hanno sottolineato come l'interesse sottostante alla repressione di strategie imitative può essere di diversi tipi e rispondere a svariate esigenze¹⁴²: impedire pericoli di confusione conseguenti all'imitazione delle forme distintive, proteggere gli sforzi creativi e inventivi dell'inventore, utilizzare in esclusiva gli elementi estetici o le forme utili su piano tecnico. A questi assunti potrebbe però essere opposta una valida osservazione: per l'impresa che non commercializza direttamente il bene, ma che opera nel settore B2B e quindi il fulcro della sua attività consiste nella fornitura di altre imprese, in cosa si concreta l'interesse sotteso alla protezione dell'aspetto dei suoi prodotti? In altre parole, perché l'impresa dovrebbe premurarsi di tutelare l'esteriorità di un prodotto

¹³⁹ «Whatever the marketing goals – holding onto market share, increasing market share or entering a new market – it is investment in design and product development that produces the new or updated/redesigned products or services, packaging and communications that helps to achieve these goals» M. BRUCE, L. DALY, *Design and marketing connections: creating added value*, in *Journal of Marketing Management*, n. 23, 2007.

¹⁴⁰ P. KOTLER, A. RATH, *Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool*, in *Journal of Business Strategy*, n. 5, 1990.

¹⁴¹ G. RUBERA, *Design innovativeness and product sales' evolution*, in *Marketing Science*, n. 1, 2014.

¹⁴² D. SARTI, *Il sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1999.

che non è sicuro che vada sul mercato? Trovare la risposta a questi interrogativi significa anche motivare la decisione di apporre i divieti di foto da parte delle imprese, di cui all'inizio del paragrafo, durante le manifestazioni fieristiche di settore. In cosa consiste lo scopo e qual è l'oggetto della tutela?

Rimanendo ancorati al caso di studio di Gruppo Meccaniche Luciani, e quindi prendendo come riferimento l'ipotesi in cui sia l'impresa stessa nei suoi dipartimenti interni a sviluppare un nuovo *design* di prodotto, al termine del processo di sviluppo, essa potrà scegliere tra lo sfruttamento indiretto o diretto della propria creazione¹⁴³. Potrà infatti decidere di optare per una concessione in licenza o vendita di *design*, accordandosi quindi sull'utilizzazione o sul trasferimento della titolarità, o potrebbe anche decidere di servirsene direttamente, occupandosi di produrre (direttamente o a mezzo terzi) e successivamente distribuire il prodotto¹⁴⁴, apponendo il proprio marchio e mantenendo la titolarità della privativa¹⁴⁵. L'elemento che sottende ad entrambe le azioni è la titolarità del diritto di utilizzazione della creazione; per cui, l'interesse dell'impresa risiede non solo nella tutela della futura possibilità di sfruttamento commerciale della creazione e questioni connesse, che potrebbero risultare pregiudicate dall'azione imitativa dei concorrenti, ma anche in quella della paternità dell'opera, condizione preesistente a qualsiasi tipo di sfruttamento dell'opera creativa.

5.1. La protezione degli interessi nel diritto della proprietà industriale

Si può dunque affermare che la tutela dell'aspetto del prodotto prescinde l'effettiva e futura destinazione economica dello stesso, costituendo per l'impresa una questione di centrale importanza. Tale centralità ha spinto il legislatore a garantire una protezione all'*industrial design*¹⁴⁶, risultato di molteplici interventi legislativi nel corso degli anni,

¹⁴³ Si prende in ipotesi il caso in cui lo sviluppo di nuovi *design* non sia il *core business* dell'impresa. Ad esempio nel caso di Gruppo Meccaniche Luciani, nuovi *design* vengono elaborati o su richiesta dei clienti, ed in questo caso rileveranno gli accordi tra impresa e cliente sulla titolarità del disegno o modello, o principalmente come risultato di procedimenti interni e quindi per promuovere novità di processo interne all'azienda (nuovi metodi di lavorazione, innovativi sistemi di produzione etc.). Sulla posizione delle imprese nella catena del valore cfr. E. CUTRINI et al., *I distretti tradizionali di fronte alla globalizzazione: il caso dell'industria calzaturiera marchigiana*, in *L'industria*, n. 1, 2013, che fa riferimento alla situazione calzaturiera, aderente al caso di studio.

¹⁴⁴ In questa sede non si entra nel merito degli accordi di fornitura e distribuzione tra imprese.

¹⁴⁵ Vero è che per le imprese operanti nel B2B, la prima opzione è la più tipica, ma non mancano casi di imprese che creano una produzione autonoma oltre a quella per conto terzi o alla subfornitura.

¹⁴⁶ Le definizioni del design abbondano nelle pubblicazioni specializzate. Vedi G. BONSIPE, *Teoria e pratica del disegno industriale*, Feltrinelli, 1993; G. DORFLES, *Introduzione al disegno industriale*, Einaudi, 1972; T. MALDONADO, *Disegno industriale: un riesame*, Feltrinelli, 1976, P. AUTERI,

tesi a regolare in maniera sempre più efficace ed esauriente i profili relativi all'estetica del prodotto industriale. Si fa riferimento dunque a quel complesso di discipline facenti capo alla cd. proprietà intellettuale e industriale, comprendenti un insieme di tecniche giuridiche tra loro eterogenee, ma funzionalmente contigue, tra le quali la "privativa" (o "esclusiva") rappresenta quella dominante e storicamente primaria¹⁴⁷. A tutela dell'esteriorità di un prodotto può essere invocata l'una o l'altra delle varie discipline, a seconda che si considerino le qualità estetiche o utilitarie, la forza attrattiva o distintiva nei confronti del pubblico destinatario: la disciplina giuridica è in altre parole dipendente dal valore insito nell'aspetto del prodotto che si vuole tutelare, ovvero il valore distintivo, attrattivo, innovativo o estetico.

Con la normativa industriale, il legislatore mira a tutelare diritti di titolarità individuale espressivi di valori di rilievo collettivo, e di rango costituzionale; essa obbedisce a diverse esigenze di tutela di interessi. In generale, la tensione tra interessi pubblici e privati permea tutte le discipline della proprietà industriale, per cui l'interesse del singolo operatore economico allo sfruttamento della creazione e quello pubblico al progresso economico e culturale, alla concorrenza, o gli interessi riconducibili all'insieme dei consumatori e dei concorrenti, tendono a contrapporsi, richiedendo un'operazione di bilanciamento.

Tramite il ricorso alla disciplina dei segni distintivi, l'imprenditore riesce a rendere i propri prodotti non solo riconoscibili, ma anche preferibili agli occhi della potenziale clientela; a tale interesse individuale si contrappone quello dell'insieme dei consumatori ad essere capaci di distinguere i diversi articoli sul mercato, e ricondurli ai rispettivi produttori. Tale esigenza di consapevolezza nella scelta dei prodotti è tutelata anche dalle disposizioni del Codice del Consumo, per cui «la prospettiva "consumeristica" dalla quale muove la disciplina delle pratiche commerciali scorrette interferisce talora con le esclusive della proprietà industriale»¹⁴⁸. Così per la disciplina delle invenzioni e dei

Industrial design, in *Dizionario del diritto privato*, Giuffrè, 1981, G. BERGOMI, *Industrial design*, in *Contratto e impresa*, n. 3, 1987, G. SENA, *Utilità e funzione distintiva nella forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, n. 1, 1957.

¹⁴⁷ In generale cfr. P. AUTERI, et al., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*. G. Giappichelli Editore, 2012, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*. Giuffrè, 2009.

¹⁴⁸ M. RICOLFI, et al. *Diritto industriale*, cit, secondo cui «La dialettica tra i vari interessi (individuali e collettivi) che si sono evidenziati può reagire, come storicamente ha reagito e prevedibilmente reagirà ancora, sulla misura della tutela, reale ed assoluta, concessa: soprattutto, circoscrivendo la riserva d'uso dei

modelli di utilità, ovvero gli interessi economici dell'inventore si affiancano a quello a veder riconosciuta la paternità dell'opera, che si atteggia a vero e proprio diritto della personalità. Questi convivono con l'interesse collettivo alla crescita del patrimonio di conoscenze, e all'applicazione di queste al fine del miglioramento della vita dell'uomo in quanto singolo e nelle formazioni sociali¹⁴⁹. Tuttavia, tale pluralità di interessi e di soggetti portatori non può oscurare un importante dato sistematico, quello secondo cui il comune denominatore delle discipline in materia di proprietà industriale è costituito dall'impresa e dall'insieme dei rapporti giuridicamente rilevanti che ad essa fanno capo; in altri termini, l'interesse dell'impresa a sfruttare delle posizioni di vantaggio competitivo sul mercato, imperniato sull'art. 41 della Costituzione, è al centro della tutela apprestata dall'ordinamento, e rispetto ad esso si misura la tutela accordata a tutti gli altri interessi rilevanti¹⁵⁰.

5.2. La creazione di moda come *industrial design* e le discipline di interesse

I prodotti di moda godono della tutela apprestata dalla normativa industriale, oltre a quella del diritto d'autore e della concorrenza sleale. La creazione di moda può essere definita come «il risultato del lavoro intellettuale dell'uomo (che assembla il profilo estetico a quello funzionale) rivolto a prodotti dell'industria dell'abbigliamento, ma può includere anche i tessuti, i pizzi, i ricami (...), tutti articoli che subiscono, com'è noto, il *trend* del momento»¹⁵¹. In quanto tale, le discipline relative ai disegni e modelli, alle invenzioni, ai marchi, possono essere invocate al fine di proteggere l'esclusività della propria creazione ed evitare fenomeni di contraffazione. In Italia una disciplina organica alla materia è stata introdotta dal D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (cd. Codice della Proprietà Industriale, c. p. i.), la cui Sezione III è dedicata alla tutela giuridica dell'aspetto di un prodotto con le disposizioni sui disegni e modelli. La disciplina convive e si coordina con

segni rispetto a iniziative, prodotti o servizi merceologicamente identici o affini (c.d. *principio di specialità*) o rendendola indipendente dall'affinità (come accade per i marchi celebri o di alta rinomanza)».

¹⁴⁹ «Gli interessi collettivi, allora, congiurano con gli interessi individuali nel formulare una domanda di intervento dell'ordine giuridico inteso a modificare "artificialmente" il rischio connaturale all'iniziativa economica, quando questa sia correlata allo sviluppo ed all'applicazione dell'innovazione», cit. M. RICOLFI, et al. *Diritto industriale*, cit.

¹⁵⁰ In questo senso cfr. G. GHIDINI, *Profili evolutivi di diritto industriale*, Giuffrè, 2008, secondo cui la funzione di comune denominatore è data dalla *ratio* stessa della disciplina, espressione della funzione economica. Tale centralità dell'impresa è confermata da una molteplicità di previsioni normative in materia brevettuale, di marchi e anche nella collegata disciplina della concorrenza sleale.

¹⁵¹ G. CARUSO, *La protezione delle creazioni di moda*, in *Dir. Aut.*, n. 4, 2014.

quella dettata a livello europeo consistente nel Regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (“Regolamento”) e Direttiva 98/71/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (“Direttiva”) recepita in Italia con il D. lgs. 2 febbraio 2001, n.95.

Come previsto dal Considerando 31 del Regolamento¹⁵², in armonia con il considerando 7 della Direttiva¹⁵³, nonché art. 1 della stessa, alla tutela principale offerta dal codice delle proprietà intellettuale si affianca, oltre alla disciplina della concorrenza, la tutela in base al diritto d’autore¹⁵⁴ e la registrazione come marchio di forma, nei casi in cui si può rinvenire una funzione marcatamente distintiva del *design*, tale però da non dare un valore sostanziale al prodotto¹⁵⁵. Da qui la possibilità di sovrapposizione e interferenza tra diverse normative, che, anche se parallele, tendono a convergere.

Si ritiene che la posizione di estrema rilevanza che la protezione del disegno o modello riveste all’interno della realtà imprenditoriale in generale, e soprattutto nei confronti dell’implementazione delle strategie di *marketing* e commercializzazione, renda necessaria un’esposizione più approfondita e sistematica dell’argomento. Alla luce del fatto che la privativa industriale rappresenti un vero e proprio *asset* per l’impresa, scopo della presente ricerca è analizzare la disciplina giuridica connessa alla tutela dell’aspetto del prodotto, ed in particolare delle creazioni di moda, coerentemente al caso di studio in esame, in cui si tratta di un accessorio moda. Nonostante la ricerca si muova nel contesto giuridico italiano, l’esistenza di una fonte normativa a livello europeo e direttamente applicabile nel nostro ordinamento in materia di disegni e modelli, quale è il Regolamento UE 6/2002, richiede un allargamento di prospettiva; in particolare si vogliono considerare gli orientamenti della Corte di Giustizia nell’interpretazione di varie disposizioni della normativa, in quanto strumenti chiave per l’orientamento della giurisprudenza interna.

¹⁵² «Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile.»

¹⁵³ «La presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile.»

¹⁵⁴ Sulla cui disciplina si tornerà più diffusamente nel capitolo quarto.

¹⁵⁵ Sul tema si tornerà più avanti. Cfr. tra gli altri G. CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, in G. PETRAZ, *La protezione della forma*, Giuffrè, 2007, G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, 2001, M. BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, 2015.

Oggetto del capitolo finale dell'elaborato è dunque la trattazione delle peculiarità riferite alla tutela giuridica dell'aspetto del prodotto: ripercorrendo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di tutela della forma, si vuole ricostruire il contesto giuridico di protezione di un accessorio moda, evidenziando le principali criticità e problematiche che l'impresa potrebbe incontrare nel tentativo di proteggere la propria creazione.

Capitolo IV – La tutela dell’aspetto del prodotto-moda nell’ordinamento giuridico italiano tra disciplina dei disegni e modelli, marchio di forma e diritto d’autore

1. La relazione tra i diversi valori e le diverse discipline a tutela dell’aspetto del prodotto moda

L’aspetto esteriore di un prodotto può essere oggetto di un diritto di esclusiva sulla base di diverse normative che concorrono tra loro, sia a livello nazionale che sovranazionale. La consistente numerosità di disposizioni invocabili genera confusione nell’applicazione delle discipline e delicati problemi interpretativi, ponendo gli interpreti nella posizione di dover comporre in un sistema coerente un complesso normativo che invece fatica ad esserlo¹. La forma (con ciò si intende l’aspetto esteriore, la parte visibile ed immediatamente percepibile del prodotto) può essere oggetto di sfruttamento commerciale sulla base di esclusive non titolate o titolate, dunque da uno *jus ad excludendum omnes alios* certificato con effetti costitutivi; queste si diversificano a seconda che l’autore voglia ottenerle sull’attuazione del loro contenuto o sulla distribuzione della loro riproduzione in copie².

Tali premesse inducono a distinguere e ad escludere dal tema qui considerato due normative che solitamente vengono accostate alla tutela della forma del prodotto, quali la disciplina sulle invenzioni e quella della concorrenza sleale.

La prima mira a proteggere l’idea inventiva o il concetto innovativo, concedendo l’esclusiva brevettuale sulla sua attuazione: l’esclusiva sulla forma è solo “indiretta”, giacché si ha solo quando l’idea si sostanzia ed è vincolata ad una particolare forma di attenzione³. Ciò che il legislatore intende tutelare è dunque il valore tecnico ed innovativo dell’aspetto del prodotto, sia tramite il brevetto per invenzione, sia attraverso il modello di utilità⁴.

¹ A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 1, 1994; V. De Sanctis, (a cura di), *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009.

² V. De Sanctis, (a cura di), *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009.

³ Cfr. G. SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002. A titolo di esempio, nel testo G. PETRAZ, *La protezione della forma*, Giuffrè, 2007, il brevetto non è affatto menzionato quale privativa a tutela della forma. Contrario a questa impostazione è B. TASSONE, *I modelli di utilità, le invenzioni di forma e le topografie dei prodotti a semiconduttori*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009, secondo il quale non può escludersi che un brevetto venga rilasciato proprio in ragione della forma del prodotto, e dunque rappresenti un elemento fondamentale del trovato.

⁴ Per alcuni autori il modello di utilità rappresenta in sostanza “una piccola invenzione”, nel senso che l’oggetto di protezione sarebbe una soluzione ad un problema tecnico, ma la privativa sarebbe concessa per

Si ritiene che questo tipo di protezione mal si adatti alle esigenze dell'ambiente moda; ciò che interessa in questa sede è la disciplina riferita alla tutela dell'aspetto esteriore di un prodotto di moda, che ben poco richiede in materia di innovazione tecnica. Nonostante non manchino riferimenti all'impiego di brevetti e modelli di utilità⁵, quello attinente al settore moda è un prodotto che si caratterizza per la sua estetica, più che per la sua innovazione⁶. Dunque sono rare le occasioni in cui l'aspetto di un prodotto moda rileva sotto il profilo tecnico e innovativo, e può essere tutelato mediante lo strumento del brevetto per invenzione.

Anche la disciplina della concorrenza sleale si presta ad essere esclusa dalla presente indagine. In generale, ai fini di tutela della forma del prodotto, si ricorre alla norma che vieta l'imitazione servile, di cui all'art. 2598 c. c., ed anche se la disposizione prevede chiaramente e reprime l'imitazione dei prodotti, la tutela accordata in questo caso alla forma è solo eventuale ed indiretta, riferita al suo valore concorrenziale⁷. È pacifico infatti che il divieto dell'imitazione servile non riguarda l'aspetto del prodotto in sé considerato, bensì l'attività concorrenziale confusoria insita nel fenomeno imitatorio⁸: si tratta di una tutela contro la confondibilità della forma, e non a sostegno della sua creazione⁹.

Il problema principale che si pone nel caso dell'imitazione servile è il suo rapporto con la protezione apprestata dalla disciplina dei disegni e modelli; si potrebbe infatti sostenere la possibilità di la tutela contro l'imitazione della forma anche ai sensi dell'art. 2598 c.c. terzo comma, poiché questa costituisce una ripresa parassitaria dei risultati di un investimento del concorrente, e ciò consentirebbe di considerarla un atto scorretto.

un tempo più breve a fronte del minor salto inventivo richiesto per la sua concessione. Cfr. M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, 2015; A. VANZETTI, *Note su modelli di utilità ed invenzioni*, in *Rivista di diritto industriale*, n.1, 2008; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2005.

⁵ In proposito è interessante il contributo di C. BELFANTI, E. MERLO, *Patenting fashion: Salvatore Ferragamo between craftsmanship and industry*, in *Economic History Research*, n. 12, 2016. Si tratta di un'indagine relativa ai brevetti concessi nel settore della calzatura, con un'attenzione particolare al caso di Ferragamo.

⁶ Si può parlare di innovazione in senso stilistico, ma difficilmente si parla di invenzione tecnica riguardante l'aspetto esteriore.

⁷ G. SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit.

⁸ A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit.; M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2005.

⁹ Lo specifica A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit. richiamando anche D. SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990. L'autore si riferisce al requisito della notorietà della forma come fondamentale, in quanto la tutela concorrenziale opera nel momento in cui si tratta di un prodotto che viene confuso con un altro già noto al pubblico.

Senonché, sotto il profilo sistematico, è possibile obiettare che il fatto che l'ordinamento preveda un *numerus clausus* di privative a tutela dell'esclusiva della forma dei prodotti, dimostra che «il principio generale dell'ordinamento industrialistico e concorrenziale è quello secondo cui, in assenza di una privativa tipica che pone un requisito di accesso alla tutela e che definisce la durata dell'esclusiva stessa, l'aspetto del prodotto deve restare liberamente imitabile»¹⁰. Nonostante questa sia definita come l'interpretazione prevalente da tempo sia in dottrina che in giurisprudenza¹¹, non mancano pronunce a favore di una tutela della forma tramite il ricorso all'imitazione servile, a discapito delle questioni sistematiche sollevate dalle fattispecie¹². Anche in dottrina si registrano posizioni contrarie, che si scagliano contro la critica più rilevante rivolta all'ammissione di una tutela della forma ai sensi dell'art. 2598 c.c., ovvero la protezione di durata potenzialmente illimitata che questa garantirebbe ad un prodotto al quale invece l'ordinamento assegna eventualmente una tutela condizionata e limitata nel tempo¹³. Secondo questi autori, la stessa possibilità di cumulo di tutela introdotta dalla Direttiva 98/71/CE e dal Regolamento CE 6/2002 depone ai sensi di una proteggibilità delle forme a titolo di concorrenza sleale, ed invalida la tesi secondo cui «i diritti di monopolio

¹⁰ M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit. In tal senso si esprime anche la giurisprudenza, cfr. Cass. 10 novembre 1994, n. 9387, Trib. Modena, 1 luglio 2010, e la dottrina più autorevole, cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2005, P. AUTERI, *Nuova tutela del design e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa. Europa*, n. 1, 1999.

¹¹ A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit., che fa una ricostruzione della dottrina e delle principali criticità riferite alla disciplina della concorrenza sleale e dei marchi di forma.

¹² Tra le pronunce più risalenti cfr. tra le altre Trib. Torino 20 dicembre 1975, sull'imitazione di modelli di sandali per uomo e donna caratterizzati da un particolare tipo di fibbia; Trib. Bologna, 10 gennaio 1974, sull'imitazione di alcuni capi di abbigliamento; Trib. Napoli, ord. 26 gennaio 2006, secondo cui: «Perché si ravvisi concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui non è necessario che i prodotti imitati siano protetti da privativa poiché l'obbligo di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli già esistenti sul mercato ricorre anche al di fuori delle ipotesi di tutela dei diritti di privativa, e ciò ad evitare che il consumatore medio possa essere tratto in inganno e credendo di acquistare un determinato prodotto ne acquisti invece un altro simile di diversa provenienza; pertanto la violazione del detto obbligo pur se non integra contemporaneamente la violazione di diritti discendenti dalla brevettazione, può dar luogo a concorrenza sleale se l'imitazione ha per oggetto prodotti di un'altra impresa, muniti di profili individualizzanti, non inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali».

¹³ In questo senso cfr. L. TREVISAN, *La tutela concorrenziale della forma*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009. L'autore, richiamando la dottrina prevalente da tempo, afferma che i principi su cui si basava l'opinione contraria ad una tutela concorrenziale della forma costituivano un «modesto paravento, perché agitare lo spettro della tutela perpetua al di fuori dei parametri e dei limiti di tutela brevettuale ovvero richiamare esigenze sistematiche non meglio precisate e dimostrate significava ignorare che nella maggioranza dei casi la tutela concorrenziale è invece quella più efficace proprio in relazione ai cosiddetti prodotti di breve durata ed in genere trova il proprio campo di applicazione in tutte le situazioni nelle quali una determinata forma continua a dare un vantaggio concorrenziale».

avrebbero costituito un *numerus clausus* insuscettibile di allargamento attraverso la tutela concorrenziale»¹⁴.

Negli stessi termini si pone la questione del cumulo di protezione con la disciplina dei marchi di forma e del diritto d'autore a tutela dei valori distintivi e creativi, e che diversamente dalla disciplina concorrenziale attengono al processo di creazione stessa della forma; nei prossimi paragrafi si vogliono approfondire le specificità riferite alla protezione dell'aspetto del prodotto garantita dalla disciplina dei disegni e modelli, e le questioni più rilevanti sotto il profilo sistematico che sorgono nel caso di cumulo di tutela con le altre discipline.

2. La disciplina dei disegni e modelli: la tutela tra valore estetico e valore di mercato

L'arricchimento nel campo estetico che deriva dall'elaborazione dell'aspetto di un nuovo prodotto interessa la collettività, «in quanto costituisce una acquisizione di conoscenza in quest'area da parte del patrimonio culturale»¹⁵. Oltre a questo, stimola la concorrenza, principio che trova fondamento ed implicito riconoscimento nella Costituzione e nei Trattati dell'Unione Europea; acquisire conoscenza estetica è una componente del progresso, ed interessa i fruitori/consumatori che potranno godere del valore che il bene racchiude. La normativa a tutela dell'estetica del prodotto industriale, ovvero della sua esteriorità e del valore che essa rappresenta, si pone dunque a tutela dell'interesse pubblico alla conoscenza estetica e allo stimolo della creatività e allo stesso tempo a tutela dell'interesse dell'ideatore del modello a trarre profitto della sua creazione, elevato a diritto soggettivo¹⁶. Questo rapporto tra interessi diversi caratterizza la scelta del legislatore di garantire una protezione all'aspetto del prodotto mediante la titolarità dell'esclusiva allo sfruttamento ottenibile ad una serie di condizioni.

Le uniche disposizioni che si riferiscono in maniera diretta a ciò che costituisce la parte esteriore del prodotto sono quelle rinvenibili nella sezione III del Capo II del D. Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), rubricata appunto “disegni e modelli”. L'art.

¹⁴ L. TREVISAN, *La tutela concorrenziale della forma*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009.

¹⁵ S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, CEDAM, 1998.

¹⁶ V. DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, Milano, 1993, SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1998, S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, CEDAM, 1998.

31 c.p.i., offre una definizione puntuale di ciò che deve intendersi con “prodotto” e “aspetto”.

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto¹⁷.

Con “aspetto” si fa riferimento all'insieme di attributi che formano il valore estetico del prodotto, la sua apparenza, il risultato esteriore percepibile agli occhi del pubblico dei consumatori. La norma prevede la possibilità che con “prodotto” ci si riferisca ad un oggetto tanto industriale che artigianale, non concedendo alcuna rilevanza alla questione della riproduzione seriale o meno, e anche al singolo componente di bene complesso.

Tale previsione è il risultato di una evoluzione avvenuta tanto sul piano legislativo, tramite riforme a livello comunitario, che su quello interpretativo. L'ordinamento italiano prevede un sistema a tutela della forma del prodotto dal 1868, anno della prima legge sui modelli industriali¹⁸, con il relativo regolamento risalente al 1914. L'art. 1 della legge del 1868 si limitava a consentire il rilascio di attestati di privative per i nuovi disegni e modelli di fabbrica alle condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti dalle vigenti leggi sulle privative industriali, mescolando in questo modo nozioni più propriamente riconducibili al settore delle invenzioni e altre rilevanti solo sul profilo ornamentale. Non potendo basarsi su una chiara definizione di ciò che costituisse disegno o modello, la giurisprudenza iniziò ad ammettere la possibilità di applicare tale normativa indistintamente sia ai modelli di utilità, che ai disegni attinenti all'estetica del prodotto¹⁹;

¹⁷ Art. 31 c.p.i.

¹⁸ L. n. 4578 del 30 agosto 1868.

¹⁹ Cass., 26 febbraio 1943, n. 466.

tale orientamento evolve fino a ricondurre completamente la disciplina dei disegni e modelli a quella sui brevetti, subordinando la protezione dei disegni a requisiti ricostruiti *per relationem* a quelli delle invenzioni, quindi essenzialmente quelli di novità e originalità²⁰. A sancire tale sovrapposizione tra le normative fu anche la legge sui modelli industriali R.D. 25 agosto 1940 n.1411 (cd. legge modelli), che all'art. 1 dichiarava in linea di principio applicabile anche ai modelli ornamentali la disciplina dettata in materia di invenzioni²¹. Tale approccio, teso a richiamare le norme dei diritti sulle invenzioni, viene identificato dalla dottrina prevalente come "*patent approach*" e permase fino al sostanziale rinnovamento del complesso normativo per mezzo del recepimento della direttiva europea del 1998 sui disegni e modelli. Da questo si differenzia il "*copyright approach*", ovvero il sistema contiguo a quello del diritto d'autore che tende a considerare il disegno o modello come un'opera dell'ingegno umano, e ne fa risaltare maggiormente il valore creativo, dal cui (difficilmente quantificabile) livello discende la tutela²². A tale approccio si rifanno i sistemi francese e tedesco, seppur in termini diversi: il primo consente l'estensione del riconoscimento diritto d'autore a tutti i disegni e modelli, sulla scia della teoria dell'*unité de l'art*, mentre quello tedesco tende a valutare i singoli modelli come "piccole opere dell'ingegno" aventi un grado minore di creatività e quindi suscettibili di diversi livelli di protezione²³.

Dunque, la polivalente dimensione dell'aspetto di un prodotto richiede un'operazione intellettuale di dissociazione, nella maggior parte dei casi atta a distinguere tra valori estetici e valori funzionali. In alcuni ordinamenti, come quello italiano, tale operazione

²⁰ «la novità intrinseca del modello ornamentale deve essere intesa meno rigorosamente che per l'invenzione industriale sostanziandosi in una espressione figurativa indipendente, che pervenga ad una creazione originale, sia pur valendosi della combinazione di elementi già noti nel settore» Trib. Milano, 12 marzo 1984.

«l'originalità deve essere valutata ed intesa in senso meno rigoroso, pur non dovendo scendere nella banalità delle forme o nella loro variazione» Trib. Milano, 17 luglio 1986.

«per il modello ornamentale non si richiede l'originalità ed individualità proprie delle opere dell'ingegno, bensì soltanto che esso rappresenti un autonomo valore estetico e decorativo» App. Milano, 31 maggio 1983.

²¹ «Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia: dei modelli di utilità; dei modelli e disegni ornamentali.»

²² Alcuni hanno puntualizzato che la differenziazione tra i due tipi di approccio serve solo ad evitare inappropriate analogie tra discipline. « Actually, the discussion on the "copyright" approach versus the "patent" approach only serves to bring into focus the dangers of inappropriate analogies. Who has ever heard about a discussion of trade mark law as a go-between for patent and copyright law? » cit. H. SPEYART, *The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive*, in *European Intellectual Property Review*, n. 19, 1997.

²³ D. SARTI, *Il sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1999.

risulta rilevante, giacché consente di individuare quale creazione possa integrare un disegno ornamentale e quale invece presenti i requisiti riconducibili al settore delle invenzioni o dei modelli d'utilità. Se in alcuni casi tale distinzione risulta di più facile intuizione, poiché l'una funzione è chiaramente prevalente sull'altra²⁴, in altri non è così immediata; si pensi ad esempio al settore della moda, in cui un capo di abbigliamento o un accessorio presentano sì dei notevoli valori estetici, ma non si può negare la contemporanea presenza della dimensione funzionale²⁵.

Le riforme introdotte a livello nazionale e sovranazionale hanno modificato la disciplina dei disegni e modelli in modo sostanziale, anche nella terminologia²⁶, ma nonostante la normativa in vigore scinda in modo chiaro il campo applicativo dei disegni da quello dei modelli di utilità, parte della dottrina ritiene che ancora non sia possibile ricavare da questa una definitiva soluzione alla risalente discussione²⁷: la dicotomia tra valori estetici e funzionali ha da sempre rappresentato uno scoglio nella pacifica applicazione degli istituti da parte degli operatori del settore, dando luogo a non lievi problemi di demarcazione.

Tuttavia, si può affermare che gli interventi normativi hanno portato quantomeno ad un superamento della distinzione tra i diversi tipi di approcci anzidetti, uniformando le discipline dei Paesi europei deputate alla protezione dei disegni e modelli. La *ratio* delle iniziative legislative dell'UE si fonda sulla tutela del valore commerciale (cd. *marketing value*²⁸) della forma di prodotto, con ciò discostandosi sia dal *patent approach* che dal *copyright approach*, istituendo ciò che la dottrina europea definisce uniformemente

²⁴ Nel caso ad esempio di un pezzo meccanico all'interno di un macchinario, come citato da V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno o modello» e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 1, 1995.

²⁵ Parte della dottrina guarda con scetticismo questa doverosità di distinzione sistematica tra valori estetici e funzionali, ritenendo non sia la base migliore per organizzare la tutela giuridica della forma per tre ordini di motivi: artificialità, incoerenza rispetto alle teorie sul "design" e appunto le difficoltà legate all'inevitabile soggettività insita nella distinzione. Cfr. V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno o modello» e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit.

²⁶ Con l'entrata in vigore della Dir. 98/71/CE non si parla più di brevetto per i disegni, bensì di registrazione.

²⁷ In questo senso cfr. V. DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli» - I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Europea e diritto privato*, n. 1, 2002. Diversamente V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno o modello» e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit.

²⁸ Come definite in V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno o modello» e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit., purché con *marketing* non si faccia riferimento alla valenza distintiva dell'aspetto di prodotto, come giustamente osservato da D. SARTI, *Il sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, cit.

“*design approach*”; si tratta di un criterio che si concentra sulle caratteristiche del *design*, cercando di posizionarlo nello scenario giuridico che più si addice ai suoi connotati²⁹.

Il legislatore deve essere in grado di riconoscere e colmare i bisogni della società e del mercato, emanando normative atte a soddisfarli e da questa prospettiva la tecnica di richiamare i punti in comune con i diritti dei brevetti o delle opere dell’ingegno non si rivela di certo una soluzione soddisfacente³⁰. Il *design* funge da strumento di *marketing* a tutti gli effetti, un mezzo per attrarre i consumatori ed aumentare le vendite³¹, ed in quanto tale è strettamente legato all’ottica di mercato: è quest’ultimo che determina quali modelli sono nuovi ed originali, quali prodotti possono ottenere successo e quali no, ed il suo andamento influisce sulle scelte dell’imprenditore nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto³². Interesse del produttore è investire per realizzare un *design* che “venda” e che ottenga un proprio valore commerciale, valore che intende tutelare contro la copia o l’imitazione illecita da parte dei concorrenti³³.

La reazione del mercato ad un nuovo prodotto non rileva quindi solo sul piano strategico ed economico, ma anche su quello giuridico, dal momento che la *ratio* della protezione del *design* si fonda proprio sulla sua capacità di acquisire un proprio valore di mercato.

²⁹ Si ritiene molto esplicitivo in questo senso il testo di A. Kur, che illustra le ragioni alla base della necessità di un nuovo approccio all’argomento: «(...) unfortunate but common view that designs must belong either to the patent or the copyright side, *tertium non datur*. It is this view which has plagued designs ever since they entered the sphere of law, to the effect that they always have been denied a proper place of their own within the legal system. It was exactly this fruitless ‘patent versus copyright’ dilemma which the authors of the Green Paper have tried to escape in choosing a genuine design approach. Second, it is mistaken in general, and especially in the context of industrial designs, to oppose the ‘inventing of a technical effect’ to ‘an activity of human imagination’. Why should inventing not be an act of imagination? And why should the activities of an inventor and a designer be so very different? » cit. A.KUR, *The Green Paper's "Design approach" - what's wrong with it?* in *European Intellectual Property Review*, n. 10, 1993.

³⁰ «Just as modern marketing is no longer guided by what the producer himself desires to produce, but rather by those needs which have to be satisfied, the creation of a new design legislation must take a similar approach» cit. M. LEVIN, *Levin Commentary* in M. Franzosi (a cura di), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals*, Kluwer Law International, 1996.

³¹ Colorito, ma calzante in questo senso è il paragone usato da A. Kur per marcare la differenza tra la funzione dell’*industrial design* e le opere dell’ingegno: «It may sound exaggerated, but there would seem to be a lot of truth in the statement that the design of a coffee machine serves to sell the coffee machine, while a painting certainly is not meant to serve the purpose of selling canvas» cit. A.KUR, *The Green Paper's "Design approach" - what's wrong with it*, cit.

³² Come osservato nella descrizione delle fasi di sviluppo di un nuovo prodotto di cui al cap. II.

³³ Come sostenuto da D. SARTI, *Il Sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, cit. «l’interesse concreto alla repressione di strategie concorrenziali (...) è quello ad utilizzare in esclusiva elementi estetici rilevanti per l’apprezzamento del pubblico e dunque idonei ad influenzare in virtù della loro intrinseca (maggiore o minore) gradevolezza il potere di vendita del prodotto» e tale interesse può essere considerato sottostante alla disciplina comunitaria.

In Italia, questa tendenza a prendere come riferimento il valore commerciale del disegno o modello, inteso come valore economico in quanto «apprezzamento della capacità di sollecitazione all'acquisto che emana dalla forma»³⁴, è stata battezzata da parte della dottrina “*market approach*”. La giurisprudenza in Italia già prima dell'entrata in vigore della normativa europea si era mossa nel senso di attribuire rilievo alla percezione dell'estetica da parte dei consumatori nella valutazione di protezione della forma³⁵; a spingere verso l'affermazione di questo nuovo orientamento furono anche le difficoltà che incontravano gli interpreti nel conciliare quelli che allora erano definiti alla legge come brevetti per modelli ornamentali (prima della riforma della legge modelli operata appunto per attuare la direttiva) con le nozioni tratte dai sistemi di tutela delle opere dell'ingegno o delle invenzioni industriali. Infatti, se da una parte non sembrava «soddisfacente subordinare la protezione dei modelli alla presenza di un carattere creativo analogo a quello del diritto d'autore», dall'altra «l'applicazione ai modelli ornamentali di un requisito di originalità analogo a quello previsto in materia di invenzioni» appariva estremamente difficile³⁶. Queste difficoltà contribuirono quindi a ricostruire in via interpretativa il sistema facendo ricorso all'«utilità commerciale» e al valore di mercato insito nello «speciale ornamento³⁷» previsto dalla legge³⁸.

Affiancandosi a questa corrente innovativa, i cambiamenti legislativi operati dalle istituzioni europee hanno introdotto una nozione di disegno che si discosta da quelle adottate nei singoli Stati membri europei ed è scevra da ogni connotazione legata all'estetica o alla gradevolezza: la direttiva e il regolamento hanno delineato una

³⁴ V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno o modello» e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit.

³⁵ Cfr. Cass. 2 settembre 1997, n. 84, Cass. 24 luglio 1996, n. 6644. Tali futuristiche pronunce hanno segnato l'inizio dello sviluppo di un principio sostanzialmente nuovo per l'ordinamento italiano. Così anche nel Regno Unito, dove già nel 1972 in un caso la House of Lords si era pronunciata nel senso di riconoscere alla forma del prodotto un certo *appeal* estetico, ma «this does not mean that the appeal or the attraction must to an aesthetic or artistic sense, thought in some cases it may be. The features may be such that they gain the favour or the appeal to some while meeting with the disfavour of others. Beyond being visible the feature must have some individual characteristic. It must be calculated to attract the attention of the beholder (...)» cfr. House of Lords, *AMP vs Utilux*.

³⁶ Entrambe le citazioni da D. SARTI, *Il sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, cit.

³⁷ Espressione contenuta nell'ex art. 5 l. mod. ed ormai scomparsa per i “nuovi” disegni e modelli. Cfr. più avanti nel capitolo.

³⁸ La dottrina delinea due diverse e fondamentali accezioni per “valore di mercato”. Secondo Sarti la brevettabilità del modello ornamentale presuppone una differenziazione estetica tale da poter essere presa in considerazione dai consumatori come fattore di preferenza d'acquisto del prodotto. Mentre nella visione di Vanzetti, il grado di differenziazione è invece di per sé solo sufficiente ad attrarre il consumatore indipendentemente dall'acquisto. Cfr. D. SARTI, *Il sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, cit. e A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit.

descrizione oggettiva e neutrale di *design*, che secondo alcuni non invoca né la sua influenza sul senso estetico del consumatore, né presuppone l'esigenza che esso sia il risultato dell'attività creativa di un *designer*³⁹. Ciò che rileva è quindi essenzialmente la dimensione economica della privativa, la sua capacità di attrarre l'interesse del consumatore e il valore che essa acquista sul mercato.

Tale assunto impone una valutazione circa la dimensione concreta di questo approccio: è sempre possibile riferirsi all'individualità di un prodotto, operando una scindibilità tra valenza estetica ed economica, in particolare in quei settori, come la moda, in cui la prima non rappresenta solo il *discrimen* tra un'impresa e l'altra, ma è essa stessa "sostanza" dell'accessorio o capo di abbigliamento? L'estetica costituisce il contenuto se non fondamentale, almeno determinante nei prodotti legati alla moda, e bisogna tener presente che «l'estetica in un'attività progettuale di *design*, da un lato è ineliminabile e, da un altro lato, è sempre condizionata, (e quindi, forse anche il suo valore più condizionato), dalla funzionalità dell'oggetto progettato, che opera, pertanto, come limite dell'espressione libera della creatività dell'autore»⁴⁰. Estetica, funzionalità e opera creativa del *designer* sono elementi che coesistono e contribuiscono all'essenza stessa del *design*, alla sua individualità, intesa come si vedrà nella normativa europea, come l'impressione generale suscitata sui consumatori. Tanto più vale nella moda, settore in cui le valenze distintive, estetiche e funzionali di un prodotto confluiscono e si mescolano, l'una a supporto ed in funzione dell'altra. Si pone quindi il quesito di come riconoscere e distinguere ad esempio la valenza distintiva tutelata dal diritto dei marchi da una prettamente creativa, considerata suscettibile di protezione dal diritto d'autore, e ci si interroga se è sempre possibile operare un cumulo tra le differenti discipline. Tali questioni impongono una riflessione approfondita sia sulle fonti normative, dalle cui disposizioni può essere tratto l'intento del legislatore nel disciplinare la materia, sia sulle pronunce più significative, da cui

³⁹ In questo senso V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno o modello» e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit. Diversamente Sarti, secondo il quale non è intenzione del legislatore comunitario rinunciare a subordinare la protezione dei disegni e modelli a qualsiasi valutazione di «meritevolezza», ma questa deve essere interpretata sempre in funzione del *market approach*, ovvero in relazione alla presenza nella forma di un grado di differenziazione idoneo ad essere preso in considerazione come fattore di acquisto del prodotto, cfr. D. SARTI, *Il sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, cit. Leggermente difforme Auteri secondo cui «la direttiva si propone di accordare protezione a forme che presentano individualità più da punto di vista concorrenziale che da quello estetico» cit. P. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Europa*, 1998.

⁴⁰ S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, CEDAM, 1998.

ricavare l'interpretazione della giurisprudenza e valutare come questo concetto venga coniugato nella realtà fattuale.

2.1. Le fonti normative

La decisione di richiedere la registrazione del proprio *design*, al fine di difenderlo dalla copia e l'imitazione da parte dei concorrenti, pone l'impresa di fronte a diverse questioni: fin dove estendere la protezione a livello territoriale? Nei confronti di chi farla valere?

La protezione giuridica dei disegni e modelli è garantita da più fonti, a livello sovranazionale e nazionale; la presente ricerca circoscrive la trattazione alla normativa in vigore in Italia, considerando le riforme che hanno condotto all'assetto vigente, recependo le normative a livello europeo. Ciò non significa che si possano trascurare *in toto* i riferimenti normativi a livello internazionale, consistenti nelle principali convenzioni sulla proprietà industriale.

2.1.1 Le fonti esterne: gli accordi internazionali

Per ottenere la protezione di un disegno in ambito internazionale è possibile scegliere tra tre diverse opzioni:

- 1- La registrazione del disegno in ogni Paese in cui si intende estenderne la tutela;
- 2- La registrazione in un Paese, con il riconoscimento negli altri Paesi operato per mezzo della Convenzione di Parigi;
- 3- La registrazione internazionale presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) con sede a Ginevra, valida in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1960, ed avente gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi designati;

La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale fu stipulata nel 1883, e successivamente fu rivisitata più volte, l'ultima delle quali a Stoccolma nel 1967, da cui la versione odierna. È stata ratificata in Italia con l. 28 aprile 1976, n. 424 ed è entrata in vigore nel 1977⁴¹.

⁴¹ Rilevante in proposito è l'interpretazione dell'art. 117 della Costituzione dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, in cui, nell'ambito dell'interpretazione della Convenzione CEDU, si impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dell'ordinamento internazionale e comunitario, rendendo così le disposizioni vigenti a livello internazionale e dell'Unione europea parametro interposto di legittimità costituzionale delle norme dell'ordinamento positivo. Sull'argomento cfr. tra gli altri O. POLLICINO, *Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento "bidirezionale": evoluzione*

Il testo si compone di 30 articoli che non forniscono alcuna definizione di disegno o modello, né criteri indicativi circa i requisiti che deve presentare una privativa, né specificazioni su quanto la protezione debba durare, ma in generale si prescrive che deve essere accordata⁴². L'art. 2 sancisce il riconoscimento della protezione della proprietà industriale in ognuno degli Stati aderenti alla convenzione a condizione di parità di vantaggi e di mezzi di ricorso che le leggi nazionali accordano a livello interno; fulcro dell'accordo è l'art. 4, che ha il merito di riconoscere un diritto di priorità⁴³ a chiunque depositi regolarmente una domanda di brevetto (riferita generalmente ad invenzioni, modelli di utilità, disegni o modelli, e marchi)⁴⁴ in uno dei Paesi firmatari della convenzione⁴⁵. Tale disposizione, insieme all'art. 11 relativo alla protezione che deve essere necessariamente predisposta dagli Stati nelle esposizioni internazionali⁴⁶, evidenzia, oltre al principio fondamentale di protezione dei disegni e il divieto di decadenza dal diritto, come il legislatore voglia tutelare *in primis* l'interesse del creatore⁴⁷. Questi, infatti, potrà godere degli stessi vantaggi spettanti ai creatori nazionali in tutti gli Stati, in virtù del principio di parità di trattamento, senza che la divulgazione possa compromettere il requisito essenziale della novità. Diverso è il caso della registrazione a livello internazionale, introdotta dall'Accordo dell'Aja⁴⁸, tramite

o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte Costituzionale?, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2009, A. RUGGERI, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2007.

⁴² L'art. 5 *quinquies* recita: «I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i paesi dell'Unione».

⁴³ Una volta ottenuta la tutela della privativa tramite registrazione in uno dei Paesi, il titolare ha un determinato periodo di tempo per richiedere la stessa protezione in qualsiasi altro Stato. Le successive domande risulteranno pervenute nello stesso giorno della prima domanda, quindi il richiedente avrà la priorità sulle domande pervenute da altri nello stesso arco di tempo. Il periodo di priorità si estende fino ad un anno per i brevetti di invenzione ed i modelli di utilità, mentre è di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica e di commercio.

⁴⁴ Art. 4 Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale.

⁴⁵ Il richiedente dovrà comunque misurarsi con le difformità tra i singoli Stati, poiché è necessario presentare una domanda in ogni Paese rispettando le differenti procedure e interpretazioni del periodo di priorità.

⁴⁶ Art. 11, comma 1: «I paesi dell'Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli d'utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi».

⁴⁷ S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit.

⁴⁸ L'accordo è costituito da 3 trattati internazionali: il primo fu siglato a Londra nel 1934, il secondo all'Aja nel 1960 e l'ultimo a Ginevra nel 1999.

l'organizzazione internazionale della proprietà intellettuale⁴⁹. Si tratta di un sistema unificato, per cui tramite un unico deposito si può ottenere la registrazione della privativa in più Paesi contraenti che devono essere indicati nella domanda, insieme alle specifiche riguardanti il disegno e l'autore⁵⁰. Tuttavia, neanche dall'Accordo dell'Aja è possibile ricavare una compiuta ed unica definizione di ciò che costituisce *industrial design*, né un'elencazione dei requisiti sostanziali alla registrazione: l'esame delle domande è rimesso alle autorità di ciascuno Stato sulla base delle leggi nazionali vigenti, e può risultare in un'approvazione o rifiuto⁵¹.

I diritti degli autori delle “opere dell'arte applicata” vengono protetti dall'art. 2 della Convenzione di Berna, accordo internazionale più specificatamente rivolto alla protezione delle opere letterarie e artistiche. Le successive disposizioni della Convenzione non precisano cosa debba essere ricompreso in questo termine, ma l'art. 2, punto 7 è significativo in questo senso:

È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7.4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

⁴⁹ La WIPO è stata istituita con una Convenzione nel 1967 a Stoccolma, entrata in vigore nel 1970 e rivisitata nel 1979. È un'organizzazione intergovernativa, diventata nel 1974 un'agenzia speciale nel sistema delle Nazioni Unite. www.wipo.int

⁵⁰ Interessante è prendere atto delle statistiche inerenti le registrazioni dei disegni industriali nel mondo. Nel 2016 sono stati 18.716 i disegni depositati all'ufficio internazionale, il 13,9% in più rispetto al 2015. Per quanto riguarda i settori, al primo posto si trova quello degli arredamenti, seguito da quello degli strumenti di comunicazione, e al terzo posto quello dei trasporti. L'Italia si posiziona al settimo posto nella classifica dei Paesi con il maggior numero di richieste, che vede ai primi tre posti la Germania, la Svizzera e la Corea.

Fonte: <http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographichague2016.pdf>.

⁵¹ Art. 12, Accordo di Ginevra: «L'ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni alle quali il diritto di detta Parte contraente subordina la protezione non siano soddisfatte per quanto concerne uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale».

In forza dell'articolo dunque, la Convenzione riconosce agli Stati contraenti la libertà di determinare le condizioni di protezione delle opere artistiche e dei disegni e modelli e, ai sensi dell'art. 7.4, è rimessa a ciascuno Stato la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; la tutela del diritto d'autore non può comunque essere inferiore a 25 anni. Da quanto osservato, la Convenzione di Berna lascia una considerevole flessibilità nella scelta da parte degli Stati dei limiti e dei requisiti per la protezione; in questo modo tuttavia non contribuisce alla formazione di un unico regime internazionale. Alla stessa conclusione si viene condotti valutando con sguardo critico l'intero sistema delle fonti di diritto internazionale: in linea con parte della dottrina⁵², si ritiene che queste non concorrano in maniera decisiva all'armonizzazione dei diritti di proprietà industriale, ed in particolare di disegni e modelli⁵³. Le genericità delle nozioni impiegate e la lacunosità della disciplina in tema di requisiti di protezione non permettono una riconduzione ad un unico sistema internazionale di *design law*; la libertà entro cui può muoversi l'autorità di ciascun Paese nel definire la disciplina relativa alla registrazione di nuovi disegni costruisce infatti un sistema sovranazionale frammentato ed incerto, da cui non si può trarre una definita cornice giuridica internazionale⁵⁴.

⁵² « As the discussion in the preceding section demonstrates, designs law is the least harmonised of the intellectual property regimes. At the international level, there is no multilateral agreement that prescribes in detail either the level of design protection or the nature of the regimes by which designs are to be protected» cit. A. KINGSBURY, *International harmonisation of designs law: the case for diversity*, in *European Intellectual Property Review*, n. 32, 2010.

⁵³ A. Kingsbury riporta tre motivazioni principali a sostegno dell'armonizzazione internazionale dei diritti di proprietà industriale. Ma non manca la dottrina a sfavore di questa tesi, cfr. K. MASKUS, J. REICHMAN, *The Globalisation of Private Knowledge Goods and the Privatization of Global Public Goods*, in *Journal of International Economic Law*, n. 7, 2004; M. CHON, *Intellectual Property and the Development Divide*, in *Cardozo Law Review*, n. 27, 2006.

⁵⁴ Alle convenzioni internazionali sopra riportate deve aggiungersi anche l'Accordo TRIPS adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747. Tale accordo riguarda i profili contrattuali della proprietà industriale, più che quelli di diritto sostanziale, e per tale motivo non è stato inserito nella trattazione di cui sopra degli Accordi di Parigi, di Berna e dell'Aja. Le sue disposizioni sono in sintonia con le altre norme internazionali, e significativa è la previsione dell'art. 25, comma 2 in materia di disegni tessili: «Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d'autore». L'articolo in questione intende agevolare la richiesta di protezione per i disegni tessili, chiamando gli Stati a prevedere normative non troppo invalidanti.

2.1.2 Il ravvicinamento delle legislazioni in materia di protezione di disegni e modelli nell'Unione Europea

Le legislazioni nazionali in materia di proprietà industriale conferiscono diritti di esclusiva aventi per loro natura carattere territoriale⁵⁵, e la difformità tra le discipline implica inevitabilmente, in relazione agli scambi comunitari, la frammentazione del mercato europeo in tanti sotto-mercati nazionali e la sostanziale alterazione della concorrenza. Tale situazione critica per il mercato fu ben messa in luce da tre pronunce della Corte di Giustizia sulla circolazione delle privative, rilevanti dal punto di vista sistematico; queste evidenziarono la necessità di una piena armonizzazione dei diritti in materia di disegni e modelli a livello europeo, e spinsero le istituzioni verso la riforma della disciplina. La prima decisione del 1982⁵⁶ riguardava il caso di uno stesso modello di borsa venduto da due imprese e reperito da fornitori residenti in Paesi diversi; la questione giuridica verteva fondamentalmente sulla possibilità o meno per il titolare di un diritto esclusivo su un modello tutelato dalla legge di uno Stato membro, di invocare tale legge per «opporsi all'importazione di prodotti d'aspetto identico al modello depositato da Stati membri della Comunità nei quali la distribuzione non lede in alcun modo il diritto esclusivo del titolare nel paese d'importazione»⁵⁷. La Corte si pronunciò a favore di tale impostazione, approvando la possibilità di impedire l'importazione da un altro Stato membro di beni dall'aspetto uguale al modello depositato⁵⁸. Questo orientamento fu confermato in altri due casi rilevanti⁵⁹, uno dei quali vide contrapposti il Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli (CICRA) e Maxicar da un lato e la casa automobilistica Renault dall'altro. La controversia riguardava ancora

⁵⁵ Sulla territorialità dei diritti di proprietà intellettuale si rinvia a N. BOSCHIERI, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, n. 16, 2007, che assegna a questo principio una valenza di limitazione, poiché «designa appunto una limitazione spaziale e geografica del diritto di proprietà intellettuale e la necessaria inerenza della sua esistenza e dei suoi effetti ad un unico territorio, quello dell'ordinamento giuridico che l'ha creato. In questo senso, il principio altro non fa che tradurre con un'espressione geografica la cd. relatività dei diritti di proprietà intellettuale, il loro essere entità indipendenti e separate per ciascuno stato».

⁵⁶ Causa 144/81, del 14 settembre 1982.

⁵⁷ Punto 21 Sentenza della Corte di Giustizia, Causa 144/81.

⁵⁸ Ciò in presenza di una serie di condizioni, ovvero «purché i prodotti di cui trattasi siano stati messi in circolazione nell'altro Stato membro senza l'intervento od il consenso del titolare del diritto o di una persona ad esso legata da rapporto di dipendenza giuridica od economica, purché non esista tra le persone fisiche o giuridiche in causa alcuna intesa restrittiva della concorrenza e purché, infine, i rispettivi diritti dei titolari del diritto al modello nei vari Stati membri siano sorti indipendentemente gli uni dagli altri», cit. Punto 29 sentenza causa 144/81.

⁵⁹ Cause 53/87 e 238/87 del 5 ottobre 1988.

il rapporto tra il diritto di esclusiva garantito dalla titolarità del brevetto e la circolazione delle merci nel territorio UE. Tramite rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale domandava se gli artt. da 30 a 36 del trattato CEE dovessero essere interpretati nel senso di impedire che il titolare di un brevetto per modello ornamentale concesso in uno Stato membro potesse far valere il corrispondente diritto assoluto per interdire a terzi la fabbricazione e la vendita nonché l'esportazione in altro Stato membro di parti staccate, ovvero pezzi di ricambio di un'automobile. Ancora una volta il diritto esclusivo del titolare del brevetto si scontrava con quello dei concorrenti di altri Paesi a commercializzare il bene oggetto di privativa, e la Corte si pronunciò di nuovo a favore di una preminenza dei diritti dei titolari sull'esportazione e commercio dei beni tutelati in uno Stato membro⁶⁰.

Tali decisioni resero evidente come l'applicazione delle discipline sui disegni e modelli a livello nazionale aveva come effetto la frammentazione del mercato: emerse chiaramente l'esigenza di un'armonizzazione delle normative a livello sovranazionale in materia al fine di contrastare la segmentazione del mercato interno conseguente al reiterarsi di simili fattispecie⁶¹. Il primo passo in questo senso fu una proposta di lavori presentata dall'istituto Max Planck di Monaco, che seppur con un'impostazione dissimile da quella effettivamente adottata dalla Commissione nella riforma, si rivelò particolarmente incisiva nell'intensificare gli sforzi verso un'armonizzazione del diritto dei disegni e modelli nell'Unione Europea⁶².

⁶⁰ Cfr. punto 12, causa 53/87: «in forza dell'art. 36 le restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammesse in quanto esse non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. A tal proposito è sufficiente constatare, alla luce degli atti di causa, che il diritto esclusivo accordato dalla normativa nazionale ai titolari di brevetti per modelli ornamentali, relativi a parti di carrozzeria di autovetture, è indifferentemente opponibile sia a chi fabbrica i pezzi di ricambio sul territorio nazionale sia a chi li importa da altri Stati membri».

⁶¹ D. STONE, *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2012.

⁶² Per approfondimenti cfr. A. HORTON, *Industrial design law: The future for Europe*, in *EIPR*, n. 12, 1991, H. SPEYART, *The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive*, in *EIPR*, n. 10, 1997.

2.1.3 Il Libro Verde del 1991

Alla proposta del Max Planck Institut seguì nel giugno 1991 la presentazione da parte della Commissione UE di un Libro Verde⁶³ e, in calce a questo, di una proposta di direttiva ed una di regolamento sulla tutela giuridica dei disegni industriali⁶⁴.

Gli obiettivi alla base delle iniziative legislative vengono messi bene in luce dal Libro Verde: «l'armonizzazione delle principali caratteristiche del diritto sostanziale che disciplina la tutela specifica del disegno negli Stati membri» e la «creazione di un diritto comunitario unico, vale a dire una normativa comune sul disegno comunitario». Sotto il primo profilo, la direttiva è stata individuata come strumento più idoneo, poiché, come è noto, permette di eliminare le differenze maggiormente contrastanti negli ordinamenti nazionali e pervenire ad una struttura uniforme delle discipline nazionali. La creazione di un titolo comunitario unico e valido per tutto il territorio europeo viene proposta attraverso il regolamento, atto che, grazie alla sua efficacia diretta, consente un'acquisizione rapida della disciplina e quindi degli istituti in essa contenuti⁶⁵.

Il Libro Verde si apre richiamando le esigenze del mondo imprenditoriale, illustrando quanto sia importante per il successo commerciale dei prodotti l'innovatività dell'estetica industriale, fondamentale strumento di concorrenza per le imprese europee e che «in assenza di un'efficace tutela giuridica è assai agevole appropriarsi dolosamente dei disegni. In molti casi la riproduzione di prodotti associati a determinati disegni non presuppone la conoscenza di sofisticati procedimenti di fabbricazione. È quindi importante che si prendano adeguati provvedimenti per lottare contro fenomeni di "pirateria" in questo campo»⁶⁶. La *ratio* sottesa al progetto di riunificazione delle discipline consiste nell'instaurazione di un regime di protezione della forma *tout court*,

⁶³ I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea, attraverso cui si vuole stimolare la riflessione a livello europeo su un tema particolare. Attraverso questi si invitano le parti interessate (enti e individui) a partecipare ad un processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte presentate.

⁶⁴ Codice della proposta III/F/5131/91. Stralci del Libro Verde e l'intero testo della proposta sono stati pubblicati con l'autorizzazione della Commissione in *Rivista di diritto industriale*, n. 3, 1991. Entrambi i documenti si ispirano largamente al progetto curato dal Max Planck-Institut di Monaco di Baviera. Cfr. *Auf dem Wege zu einen europaischen Musterrecht*, in *GRUR Int.*, 1990.

⁶⁵ Sul punto cfr. S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit., che ritiene la scelta di questi strumenti particolarmente significativa se paragonata a quella in materia di brevetti di invenzione, poiché in origine l'armonizzazione in tale materia era stata attuata tramite una più tradizionale convenzione internazionale, strumento che sembrava rispecchiare la necessità di tenere conto di difficoltà e contrasti nel regolamentare in modo omogeneo l'istituto, e lasciare più tempo agli Stati per recepire la normativa. Diversamente, la scelta della direttiva e del regolamento per i disegni e modelli dimostra che «i tempi sono maturi per affrontare e realizzare un'armonizzazione del fenomeno».

⁶⁶ Libro Verde della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali in *Riv. Dir. Ind.* n. 3, 1991.

valevole ad impedire o quantomeno scoraggiare la riproduzione pedissequa di *design* altrui. Coerentemente a tale impostazione alla registrazione dei disegni e modelli deve essere attribuita la funzione di «dichiarazione di riserva» dei diritti dell'autore del disegno (o del suo avente causa), o «avviso di tutela», piuttosto che quella di divulgazione dell'innovazione estetica⁶⁷. Sebbene tale obiettivo risulti in linea con le esigenze delle imprese, parte della dottrina ne ha sottolineato la difformità con l'interesse pubblico: un regime di esclusiva tanto dilatato potrebbe avere l'effetto di vanificare il principio della libertà di concorrenza, riducendo oltremodo lo spazio di libertà delle imprese⁶⁸. Inoltre, è l'industria stessa nel suo complesso che molto spesso assume le vesti di impresa imitatrice, anziché di struttura che innova, soprattutto in quei campi in cui i *trends* cambiano frequentemente e i *designer* ispirano le collezioni l'uno dell'altro; il riferimento è diretto alla moda, ma vale anche nel settore dell'arredamento, dei motori, ed in generale di tutto ciò che si riconduce all'*industrial design*⁶⁹. Se quindi è senz'altro corretto approntare un sistema unico che abbia come obiettivo quello di tutelare efficacemente le creazioni innovative delle imprese, d'altra parte tale assetto normativo sarà necessariamente soggetto ad applicazioni ed interpretazioni che si differenziano largamente a seconda del settore in cui le disposizioni vengono invocate.

Recependo le istanze del mondo dell'industria, la direttiva introduce una disciplina che tende a scardinare ogni barriera d'accesso alla tutela basata sulla meritorietà estetica

⁶⁷ Cfr. D. SARTI, M. SPOLIDORO, V. DI CATALDO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Riv. Dir. Ind.* n.1, 1993.

⁶⁸ Cfr. ancora D. SARTI, M. SPOLIDORO, V. DI CATALDO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., secondo cui «prima controinteressata ad un regime di tal fatta dovrebbe essere proprio l'industria».

⁶⁹ Esprime questa visione il già richiamato scritto di Sarti, Spolidoro e Di Cataldo, che invoca anche la necessità da parte delle istituzioni europee di condurre una verifica degli assetti reali degli interessi in termini di analisi economica del diritto, prima di progettazioni normative. A sostegno di questa tesi, si reputa pertinente e rilevante il contributo K. RAUSTIALA, C. SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, in *Virginia Law Review*, n. 8, 2006. Gli autori sostengono che nonostante i creatori della moda si adoperino per salvaguardare i propri disegni e modelli innovativi, l'imitazione da parte dei concorrenti viene tacitamente accettata, come "fact of life", cioè come fenomeno fisiologico appartenente al campo della moda, e la copiatura di un disegno (quello che gli autori definiscono "pirateria") può in alcune occasioni fungere da omaggio al *designer* originario. Il paradosso della pirateria consiste proprio nel fatto che questa diventi un vantaggio per la casa di moda che viene copiata, fungendo da promozione dell'immagine del *brand* "piratato". I tempi brevi e la mutevolezza che caratterizza questo settore inoltre fanno da contrappeso a quello che nello scritto è definito "low IP equilibrium", ovvero una scarsa protezione del *design* da parte della proprietà industriale, data da un regime troppo permissivo. Nonostante il contributo si concentri sull'assetto normativo degli Stati Uniti, si ritiene che esso esponga delle dinamiche del fenomeno moda che operano a livello globale e si ripetono in tutti i Paesi.

dell'innovazione formale, alla luce del già richiamato *design approach*, che poggia su una nozione oggettiva di *design*, svincolata da ogni riferimento alla gradevolezza o meno del prodotto: non si profila una distinzione tra innovazioni volte ad aumentare la meritevolezza estetica del prodotto e innovazioni “gratuite”, il cui unico scopo cioè è differenziare il prodotto da quelli preesistenti⁷⁰. La direttiva mira ad instaurare un regime teso a proteggere non solo le forme esteticamente “pregevoli”, ma tutti i tipi di aspetto di prodotto, ad eccezioni di quelli meramente funzionali: essa si propone di superare la distinzione tra momento estetico-ornamentale e momento funzionale dell'innovazione di prodotto, per cui le regole di tutela dei disegni industriali rimangono ben distinte da quelle per la tutela delle forme funzionali, suscitando qualche perplessità in parte della dottrina⁷¹.

Il requisito fondamentale su cui il Libro Verde ed il primo progetto di direttiva si basavano era il “carattere distintivo” del disegno. In maniera confusa ed approssimativa, questo veniva subordinato alla presenza di due requisiti (art. 4 del Libro Verde e art. 5 del progetto di direttiva): che il disegno non fosse conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella comunità, e che si distinguesse da qualunque altro disegno noto in questi ambienti, attraverso l'impressione generale che offriva agli occhi di un pubblico non ben definito di “interessati”. Tale criterio suscitò non poche critiche nella dottrina, basate primariamente sul fatto che il criterio distintivo fosse riconducibile più propriamente al diritto dei marchi, e l'adozione di un tale requisito avrebbe comportato solo confusione tra le diverse discipline coesistenti deputate alla tutela del *design*⁷². Le spiegazioni della Commissione su come il termine in questo caso non si riferisse all'origine del prodotto, come la funzione distintiva del marchio, ma fosse inteso come criterio per distinguere i disegni simili tra loro, non valsero a dissipare i dubbi e le

⁷⁰ Cfr. D. SARTI, M. SPOLIDORO, V. DI CATALDO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit.

⁷¹ In particolare D. SARTI, M. SPOLIDORO, V. DI CATALDO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit., secondo cui: «se si adotta (e per certi versi tale soluzione appare ragionevole) un regime di protezione di tutte le forme “estetiche” (cioè non motivate funzionalmente), siano o non siano dotate di valore ornamentale (e questa è l'idea del Libro Verde), sembra inevitabile puntare ad un regime unitario di protezione della forma del prodotto industriale, che prescindendo dalla funzione (ornamentale, funzionale, o altra) della forma stessa, e prescindendo, per ogni forma, da un giudizio di valore sulla forma stessa».

⁷² «This co-existence must be borne in mind when devising the protection requirements for *sui generis* design protection, and some similarity with concepts used in other areas of intellectual property law is unavoidable», cit. H. SPEYART, *The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive*, cit.

critiche da parte dei teorici. Altre reazioni al Libro Verde hanno messo in mostra quanto gli Stati Membri e i settori interessati a cui si riferiva l'articolo 4 del Libro Verde dessero importanza al requisito della novità; da questa evidenza le istituzioni europee hanno modificato i progetti e con la direttiva nel 1998 ed il successivo Regolamento definitivo emanato nel 2002 hanno instaurato un regime basato sulla registrazione del disegno⁷³.

2.1.4 La direttiva 98/71/CE e il Regolamento CE 6/2002 sulla protezione dei disegni e modelli

Sulla scia del Libro Verde, la Direttiva 98/71/CE mira ad armonizzare le disposizioni sostanziali del diritto nazionale concernenti l'oggetto, il contenuto e la durata della tutela dei disegni e modelli registrati e, dunque, la definizione di disegno e modello (art. 1), i requisiti per la sua protezione (artt. 3-8), il contenuto della tutela, ivi comprese le sue limitazioni ed il suo esaurimento (artt. 9, 12, 13, 15), la durata della tutela (art. 10), le cause di nullità (art. 11), le relazioni con le altre forme di protezione ed in particolare con il diritto d'autore (artt. 16-17). Il Regolamento n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 completa il quadro di armonizzazione della tutela giuridica, prevedendo «l'istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri»⁷⁴.

Le disposizioni regolamentari, insieme a quelle della direttiva, riflettono, come già riportato, quello che è stato definito dalla dottrina *design approach*, un atteggiamento giuridico che non si basa su una prospettiva orientata alla produzione o al *designer*, ma al mercato e che considera il disegno da un punto di vista meramente oggettivo, svincolato da accezioni qualitative positive o negative.

⁷³ Nel dicembre del 1993, la Commissione elaborò la prima proposta di direttiva e nel marzo del 1996 la seconda, sulla base delle osservazioni del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo, arrivando così alla posizione del Consiglio del 17 giugno 1997. Fu però inevitabile il ricorso alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 189A del Trattato CE al cui esito Parlamento e Consiglio approvarono il testo finale della Direttiva. Per un approfondimento sull'*iter* legislativo cfr. G. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1998 e S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit.

⁷⁴ Regolamento CE 6/2002, considerando numero 5.

Come la direttiva, anche il Regolamento all'art. 3 definisce il disegno o modello come «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento», per cui sono tutelabili solo gli elementi percepibili esteriormente, con l'esclusione delle parti non visibili, nonché di tutte le innovazioni che non si riflettono sull'aspetto esteriore del bene⁷⁵. Inoltre la norma fa riferimento alla tutelabilità dell'aspetto di singole parti di prodotto, per cui è possibile chiedere la protezione per un elemento specifico, anche se tutte le altre parti del suo aspetto sono di dominio pubblico. In questo caso, la tutela non sarà estesa alla totalità dell'aspetto esteriore, ma solo ai singoli elementi per cui si chiede la registrazione. È importante inoltre ribadire che lo strumento del disegno o modello protegge l'apparenza del prodotto, ovvero la specifica innovazione formale dell'aspetto del prodotto, e non può essere sfruttato per ottenere un monopolio sull'idea innovativa alla base. La protezione dunque si limita solo alla caratteristica formale, e non può espandersi fino a «conferire al suo titolare una esclusiva sull'“idea” o sulla “concezione generale” che la singola caratteristica sottende»⁷⁶.

Il Regolamento introduce un sistema di protezione in due fasi, delineato dall'art. 4: «un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale», corrispondente all'art. 3 della direttiva⁷⁷.

Il requisito della novità era già presente in quasi tutte le discipline europee, rappresentando l'unico ed ovvio requisito comune a tutti gli ordinamenti, ma nonostante ciò, non vi era uniformità circa il modo di intenderla «né per gradiente, né per riferimento spaziale»⁷⁸. La novità era percepita come assoluta nella maggior parte dei paesi (Italia, Francia, Finlandia, Spagna, Danimarca) e quindi tutte le anteriorità, ovunque divulgate prima della domanda, sia all'estero che nel Paese, venivano considerate come distruttive della novità. Altri ordinamenti invece optavano per un regime di novità relativa, cioè esaminando le anteriorità solo all'interno dei settori di riferimento (Germania). Alcuni

⁷⁵ Parte della dottrina auspica un'interpretazione più ampia, facendo rientrare nella tutela anche caratteristiche non percepibili con la vista. Mondini porta come esempio un tessuto che conferisca una particolare sensazione al tatto, oppure il peculiare peso di un prodotto o la sua flessibilità. Cfr. G. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit.

⁷⁶ G. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit.

⁷⁷ Gli articoli del Regolamento e della Direttiva sui requisiti della protezione sono sostanzialmente identici.

⁷⁸ G. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit.

Paesi valutavano la validità del requisito su un calcolo del tutto oggettivo, basato sulle differenze essenziali tra un disegno e l'altro (Paesi Nordici), mentre altri richiedevano un *quid pluris* determinato da un punto di vista soggettivo, ossia considerando la creatività del *designer*, con uno stretto collegamento all'originalità, concetto cardine del diritto d'autore (Francia).

Fronteggiare una tale situazione di difformità ha richiesto alle istituzioni europee di costruire una nuova definizione che si discostasse dalle tradizioni nazionali, secondo cui «un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico»⁷⁹. Il parametro di riferimento su cui si basa la novità è quindi l'identità delle forme, giudizio che sembra postulare più una valutazione di natura oggettiva, «consistente in una mera sovrapposizione geometrica delle forme onde verificarne la sostanziale coincidenza»⁸⁰, andando ad integrare un «gradiente minimo di differenziazione»⁸¹. Questa impressione viene tuttavia smentita dal secondo comma dell'art. 5, che recita: «disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». Tale inciso impone di identificare dettagli che si presentano come irrilevanti, non decisivi alla caratterizzazione del prodotto, e tale "irrelevanza" può essere individuata solo assumendo un determinato punto di vista, che si profila come molto variabile, dal momento che agli occhi di un esperto del settore o a quelli di un consumatore medio i dettagli possono acquisire pesi molto diversi⁸². La proposta di Direttiva ha cercato di puntualizzare il concetto, affermando che «una modificazione sensibile di una dimensione, o del colore, o di un'altra caratteristica formale, o anche di un'applicazione senza modifiche su un prodotto diverso da quello che incorporava la forma precedente» fosse sufficiente ad integrare la novità di un disegno, ma tale precisazione non è stata inclusa nella versione finale dell'atto, che non fornisce alcune indicazioni specifiche circa il criterio da adottare per la validità della novità, con il risultato di un criterio ambiguo, e non sempre applicabile in modo pacifico.

⁷⁹ Art. 5 Reg. 6/2002.

⁸⁰ M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit.

⁸¹ V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di «disegno e modello» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, cit.

⁸² «The appreciation of novelty will differ depending on the viewer. The experienced specialist will appreciate all the tiny changes as a big innovation, while the average viewer may not be able to see any difference at all or just a small one» cit. M. LEVIN, *Levin Commentary* in M. Franzosi (a cura di), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals*, cit.

L'esigenza di chiarezza impone una rilettura dell'articolo, tenendo in considerazione il carattere individuale di cui al successivo art. 6 del Regolamento. In tutti e due i casi si tratta infatti di giudizi di somiglianza tra forme del prodotto e di due requisiti di validità della medesima privativa sulla forma. Una possibilità di interpretazione della novità di un disegno potrebbe essere quella di assumere lo stesso punto di vista del soggetto deputato a giudicarlo il carattere individuale: in questo modo però i due caratteri assumerebbero la stessa natura e struttura, l'uno divenendo solo una versione «quantitativamente minore» dell'altro⁸³. Seguendo questa prospettiva la verifica della sussistenza della novità diverrebbe del tutto irrilevante, dando conferma a quella parte della dottrina che considera questo carattere come ridondante, in quanto perfettamente ricompreso già nella nozione di individualità⁸⁴. Adottare il punto di vista dell'utilizzatore informato anche per la novità condurrebbe nei fatti ad una *interpretatio abrogans* della norma sulla novità, con la conseguenza di ridurla ad elemento superfluo⁸⁵. Inoltre a questo assunto si contrappone la posizione di chi ritiene che tra le *prior art* da considerare per l'uno e l'altro requisito ci sia una differenza qualitativa, trattandosi di due giudizi completamente differenti⁸⁶. Solo l'attività interpretativa del giudice può consentire di giungere ad una precisa caratterizzazione di questo requisito di validità, e ciò è rilevante soprattutto per quei settori in cui i *designer* non godono di molto spazio creativo in tema di novità delle forme ed in cui riuscire a definire un *design* completamente nuovo e differente rispetto ad altri non è immediato.

Parzialmente a tutela di questa ristretta libertà creativa, sembra muoversi l'inciso dell'art. 7, che prevede che la divulgazione del disegno debba essere ragionevolmente conosciuta «nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato» affinché possa considerarsi invalidante della novità. Questa

⁸³ M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit.

⁸⁴ In questo senso cfr. tra gli altri H. SPEYART, *The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive*, cit.

⁸⁵ altri M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit.

⁸⁶ Si esprimono in questo senso tra gli altri M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit. il carattere individuale rappresenterebbe un giudizio sintetico di somiglianza complessiva, condotto dal punto di vista dell'utilizzatore informato, mentre per la novità si tratta è necessaria una valutazione più analitica volta ad accertare una vera e propria «identità progettuale». In senso opposto invece Franzosi in M. Franzosi (a cura di), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals*, cit. secondo cui per giudicare un disegno come nuovo è sufficiente riscontrare una semplice differenza, che dovrà essere qualificata invece per accertare il carattere individuale: «(...) the legislator has used a different prior art with respect to which novelty has to be evaluated compared to that of individual character. In fact, he has used a wider group of prior art in order to assess novelty and a more limited one in order to assess individual character».

previsione, limitando la territorialità della divulgazione, evento distruttivo della novità, e la “data”, può essere assunta come clausola di salvaguardia parziale dell’attività creativa degli autori, che non devono temere di vedersi opporre con efficacia invalidante disegni divulgati o registrati in passato o in un altro paese⁸⁷. In linea con l’approccio che permea l’intera disciplina, volto ad esaltare la funzione commerciale del *design*, direttiva e regolamento accolgono una nozione di novità relativa, sia sotto il profilo merceologico, che sotto quello spaziale⁸⁸. Un disegno o modello può quindi considerarsi nuovo quando possiede la capacità di differenziarsi da tutto ciò che è noto agli operatori del settore⁸⁹.

2.1.5 La nozione di divulgazione

La divulgazione viene delineata dall’art.7 del Regolamento (e art. 6 della Direttiva) in termini di accessibilità al pubblico⁹⁰. La norma *de quo* si sostanzia di due parti: la prima indica le specifiche modalità di divulgazione del disegno o modello anteriori alla registrazione espressamente deputate alla distruzione della novità, consistenti nella precedente registrazione, esposizione in fiere o altre manifestazioni, commercializzazione⁹¹. La seconda parte contiene una “clausola generale” che, con la dicitura «o altrimenti reso pubblico», funge da norma di chiusura comprendendo le modalità che, pur non tipizzate dal legislatore, devono comunque considerarsi

⁸⁷ Ciononostante la norma deve essere interpretata alla luce dello sviluppo dei moderni mezzi di comunicazione e dell’internazionalizzazione dei mercati. Il trasferimento di conoscenze da un Paese all’altro è infatti sempre più facilitato ed immediato, per cui si potrebbero considerare anteriorità invalidanti, ad esempio, quelle divulgate nel corso di fiere ed esposizioni di una certa importanza svoltesi in paesi extracomunitari, quelle pubblicate su riviste specializzate straniere distribuite anche nell’Unione, o diffuse mediante trasmissione televisive o internet. Cfr. le decisioni dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, UAMI (dal marzo 2016 la nuova denominazione è Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, sigla in inglese EUIPO), deputato alla registrazione dei disegni e modelli comunitari. UAMI 11 marzo 2008, reg. n. 000246681-0001 in cui il disegno di un prodotto esposto in California è stato ritenuto rilevante per valutare i requisiti di registrazione. Sulla base di questa interpretazione della norma, alcuni autori ritengono che, qualora si utilizzino motivi di altri Paesi e/o di altri tempi, la novità sussiste purché vi sia un minimo di adattamento o di modificazione. In questo senso cfr. V. DI CATALDO, *Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit.

⁸⁸ Cfr. G. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit. secondo cui «La Direttiva accoglie una nozione di novità solo apparentemente assoluta, ma in realtà relativizza il requisito, escludendo dal novero delle anteriorità rilevanti tutte quelle sconosciute, o presumibili tali, dagli esperti che all’interno della Comunità operano nel settore dei prodotti cui il disegno verrebbe associato».

⁸⁹ A. FITTANTE, *La nuova tutela dell’industrial design*, Giuffrè, 2002.

⁹⁰ V. DI CATALDO, *Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit.

⁹¹ Cfr. UAMI 4 novembre 2009, reg. n. 000808555-0002, UAMI 29 luglio 2008, reg. n. 000644760-0005, Trib. UE 22 giugno 2010, T-153/08, punto 21.

ugualmente distruttive della novità⁹², e che saranno di volta in volta individuate dalla giurisprudenza in base al caso concreto.

Le fonti di conoscenza capaci di rendere il disegno o modello accessibile e determinarne così la caduta in pubblico dominio devono quindi essere conoscibili nel corso della normale attività commerciale dagli ambienti specializzati nel settore interessato e, come specificato nel comma 1, tali ambienti devono operare nell'UE. Tuttavia la Corte di Giustizia ha mostrato di accogliere una nozione molto elastica di divulgazione in termini territoriali. In una recente pronuncia infatti, la Corte ha considerato la divulgazione integrata anche se i relativi fatti costitutivi erano avvenuti fuori dal territorio dell'UE⁹³: nella sentenza ha specificato che la questione se le persone appartenenti agli ambienti specializzati possano ragionevolmente essere a conoscenza di eventi verificati al di fuori del territorio dell'Unione «è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione, da parte del tribunale dei disegni e modelli comunitari, delle circostanze proprie di ogni causa». Non esiste quindi uno spettro territoriale valido ed unico in termini di divulgazione, ma è il giudice *de quo* che valuta il caso e ne fissa i confini.

Il secondo comma dell'art. 7 stabilisce invece che non si ritiene divulgato il disegno o modello presentato dal *designer* ad un potenziale cliente sotto vincolo di riservatezza, e neanche quello diffuso al pubblico nei dodici mesi precedenti la sua data di registrazione. La predivulgazione non impeditiva durante il cd. *grace period* permette al *designer* o all'imprenditore (chi ha interesse al successo commerciale del prodotto) di verificare la reazione del mercato al nuovo disegno o modello, e mettere così al riparo gli autori da tutti i casi in cui «avvertitamente o inavvertitamente diffondono immagini o notizie delle loro opere»⁹⁴. La previsione è funzionale alla valutazione dell'opportunità economica e commerciale del disegno o modello, e se da un lato si rivela notevolmente vantaggiosa

⁹² A. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, cit.

⁹³ Corte di Giustizia UE, sentenza 13 febbraio 2014, C-479/12, *Gautzsch Grosandel vs MBM Joseph Duna*, paragrafo 33, 34 e ss.

⁹⁴ V. DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. Rilevante è la pronuncia Trib. Torino 27 aprile 2005 in *Giur. It.*, 2006, secondo cui «la divulgazione di un modello depositato avvenuta a seguito di una presa di visione di prototipi del modello medesimo da parte di alcuni clienti, se circoscritta a pochi soggetti terzi e verificatasi nello stesso periodo di tempo (pochi mesi) in cui il modello è stato depositato, non riveste un carattere di diffusione così significativo, né a livello territoriale né a livello temporale, da invalidare il modello».

per il piano strategico e di *marketing*, dall'altro non manca di far emergere delle criticità a livello concorrenziale.

2.1.6 Il requisito del carattere individuale

L'altro requisito su cui poggia la registrazione dei disegni o modelli è il “carattere individuale”, che costituisce il filtro più importante d'accesso alla tutela ed elemento vitale dell'intero sistema. Inizialmente formulato come “distintività” dal dedicato gruppo di lavoro, esso doveva costituire l'unico criterio su cui basare la protezione dei disegni e modelli. Tale progetto incontrò l'opposizione di una parte del gruppo, dell'opinione che l'introduzione di un nuovo concetto totalmente differente dalle tradizioni degli Stati membri sarebbe risultato troppo innovativo, confuso e poco chiaro⁹⁵. Quindi rimase il requisito della novità, affiancato da quello di “carattere distintivo”. Per un'assonanza confusoria con il diritto dei marchi ed esigenze di traduzione⁹⁶, da “distintivo” si passò a “carattere individuale” nelle versioni finali della Direttiva e del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per “carattere individuale” di un disegno o modello si intende «l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato» e che deve differire «in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico». Con questa norma il legislatore mira ad escludere dalla tutela i disegni che, nonostante si differenzino rispetto ai disegni e modelli già noti, riescano comunque a suscitare nell'utilizzatore informato una sorta di *dejà vu*⁹⁷; il carattere individuale si sostanzia dunque quale elemento determinante di differenziazione tra l'innovatività di un disegno e l'altro, in tal modo evocando l'originalità propria del sistema brevettuale.

Come la novità, anche il giudizio sull'individualità deve rientrare entro confini strettamente oggettivi ed ispirarsi ad obiettività, posto che l'accertamento sembra dover essere affidato ad una operazione di confronto meccanica degli elementi costitutivi di un

⁹⁵ Su come si è evoluto il concetto di “carattere individuale” cfr. M. LEVIN, *Levin Commentary* in M. Franzosi (a cura di), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals*, cit.

⁹⁶ «The deviation from “distinctive” to “individual” represents no mental change; it has its real grounds in a traslation problem. In the German version, which was the original of the Max Planck proposal, the word “Eigenart” was used, which showed out to be not so easy to translate into other languages», cit. M. LEVIN, *Levin Commentary* in M. Franzosi (a cura di), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals*, cit.

⁹⁷ J. PILA, P. TORREMANS, *European intellectual property law*, Oxford University Press, 2016.

disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti⁹⁸. Tale raffronto non ha ad oggetto il valore estetico della forma, bensì il suo valore commerciale e concorrenziale, meritevole di tutela solo se dotato di un gradiente di differenziazione qualificato, variabile a seconda del margine di libertà del *designer* nel settore di appartenenza: il comma 2 della norma *de quo* sancisce infatti il principio della *crowded art*, in base al quale nei settori considerati più affollati, anche variazioni di modesta entità si considerano idonei a rappresentare una innovazione tutelabile ai sensi del Regolamento. Questo perché nei settori che presentano un'alta densità di forme, il requisito di una maggiore differenziazione dalle anteriorità potrebbe comportare l'impossibilità pratica di ottenere la registrazione di nuovi *design*. Ciò vale soprattutto per quelle aree creative che sono più influenzate dalla «monopolizzazione di certe configurazioni di prodotto», come ad esempio la moda, per cui bisogna necessariamente tenere in considerazione questo principio⁹⁹.

L'effetto è quello di abbassare la soglia di protezione¹⁰⁰, ma parallelamente restringere il campo di applicazione, dato che ogni *designer* si troverà limitato nella propria attività dalle lievi modifiche delle creazioni altrui. Si evidenzia in tal modo la flessibilità del criterio del carattere individuale¹⁰¹, sottolineata inoltre dalla modifica dell'art. 6 del Regolamento: come riportato, nella versione in lingua italiana del Regolamento la disposizione si serve dell'espressione "in modo significativo" per qualificare il grado di differenziazione dell'impressione generale, anche se in realtà tale inciso è stato eliminato dalla versione ufficiale, sia del Regolamento che della Direttiva, e non è presente in nessuna delle altre versioni in lingua dei documenti¹⁰². Questa inspiegabile difformità tra

⁹⁸ M. FABIANI, V. di NICOLANTONIO, *I disegni e modelli industriali e artigianali*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009.

⁹⁹ U. KOSCHTIAL, *Design law: Individual character, visibility and functionality*, in *Internatioanl Review of intellectual property and competition law*, n. 35, 2005.

¹⁰⁰ «Certo è comunque che questa configurazione del carattere individuale come differenza percepibile a livello qualificato consente la registrazione di modelli che sarebbero confondibili a livello medio, e perciò un accesso alla tutela anche di forme che non potrebbero fungere da segno distintivo», cit. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit.

¹⁰¹ M. FABIANI, V. di NICOLANTONIO, *I disegni e modelli industriali e artigianali*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009.

¹⁰² Come spiegato nel Commentario Ufficiale alla Proposta di Direttiva, la soppressione del termine "in modo significativo" è stata frutto delle pressioni da parte del mondo tessile, che ha insistito affinché anche le più piccole differenze potessero beneficiare della tutela garantita dalla normativa. Il mondo tessile e della moda si distinguono sicuramente tra i più affollati settori di riferimento. Cfr. anche *Franzosi Commentary* in M. Franzosi (a cura di), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals*, cit.

le traduzioni non è di poco conto, dato che la soppressione di tale specificazione ha l'effetto di rendere il requisito del carattere individuale meno severo e più semplice, benché “rinforzato” dal considerando 13 della Direttiva, ove si prevede che l'accertamento del carattere individuale debba fondarsi su «una chiara differenza».

Il concetto del carattere individuale poggia sull'impatto estetico che il disegno o modello è capace di suscitare nella peculiare figura dell'utilizzatore informato. La *ratio* della norma è da rinvenire sempre nel sotteso sistema del *market approach*, che esalta il valore economico dell'apparenza del prodotto: la sua meritevolezza viene valutata a livello di mercato, come capacità di colpire gli occhi dell'utilizzatore e di suscitare l'attenzione¹⁰³.

Da tale impostazione discendono inevitabilmente alcuni rilievi. Innanzitutto ci si chiede se la valutazione del carattere individuale debba essere condotta attraverso un esame minuzioso ed analitico delle singole differenze, o invece debba essere rimessa più ad un “colpo d'occhio”, opzione che sembrerebbe più coerente con l'approccio descritto dall'impressione generale¹⁰⁴. Conforme a questo orientamento è la posizione del Tribunale dell'Unione europea che, chiamato a decidere sulla validità di un disegno o modello comunitario, ha concluso che l'esame relativo al requisito della individualità, «non può essere effettuato con riferimento a elementi specifici derivanti dai vari disegni o modelli precedenti. Di conseguenza, occorre operare un raffronto tra, da un lato, l'impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall'altro, l'impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità»¹⁰⁵.

Tale metro di giudizio tuttavia è facilmente contestabile dal punto di vista dell'oggettività: l'ambigua e poco chiara formulazione della norma, che manca di fissare parametri oggettivi entro cui delineare l'individualità del disegno, rischia infatti di

¹⁰³ Parte della dottrina ha sostenuto l'esistenza di una certa omogeneità tra capacità distintiva e carattere individuale, anche se, valutandosi la prima dal punto di vista del consumatore e la seconda da quello dell'utilizzatore informato, il carattere individuale della forma sarà più facile da riconoscere rispetto alla capacità distintiva. Cfr. in questo senso A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit. Bosshard parla di un problema di ordine sistematico, in quanto chiedere che una forma debba essere diversa dalle precedenti in misura sufficiente da attirare l'attenzione del pubblico accosta il contenuto del carattere individuale a quello della capacità distintiva, quindi al requisito per l'accesso alla tutela del marchio. Cfr. M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit.

¹⁰⁴ G. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit.

¹⁰⁵ Trib. I Grado UE, Sez. II, 22 giugno 2010, n. 153/08, caso Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd c. (UAMI) - Bosch Security Systems BV.

assoggettare totalmente il giudizio all'apprezzamento soggettivo del giudice. Inoltre, il riferimento all'utilizzatore informato del prodotto «sembra far pensare che l'accertamento giudiziale della validità (e della contraffazione) del disegno o modello non possa essere più condotto tramite consulenze tecniche di esperti, ma, semmai, attraverso indagini demoscopiche, ovvero mediante regole di esperienza giurisprudenziali del tutto analoghe a quelle di cui si serve la giurisprudenza in tema di segni distintivi»¹⁰⁶.

La figura dell'utilizzatore informato è stata dettata da una scelta di compromesso da parte del legislatore comunitario, che ha unito e mediato tra le opposte posizioni volte ad individuare come parametro di riferimento o il semplice consumatore del prodotto, o l'esperto del relativo settore merceologico¹⁰⁷. Questa scelta non è stata tuttavia sgombra di critiche da parte della dottrina, che ha fornito interpretazioni diverse ed alternative¹⁰⁸: alcuni riconoscono nell'utilizzatore semplicemente come un *designer*, specializzato in una determinata area di produzione¹⁰⁹, altri lo definiscono come un *designer* generalmente informato del mercato¹¹⁰, o ancora come un consumatore particolarmente attento¹¹¹.

Si può concludere che l'utilizzatore informato si situi a metà tra la figura del consumatore medio (quello a cui si fa riferimento nel diritto dei marchi) che non ha una conoscenza specifica del mercato, e quello dell'esperto settoriale (concetto più vicino alla "persona esperta del ramo" del diritto brevettuale)¹¹². Il legislatore comunitario fa riferimento ad una figura fittizia, un consumatore con un'attenzione non media, ma molto alta, un operatore capace di orientarsi nel settore industriale cui appartiene il disegno o

¹⁰⁶ G. MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, cit. In questo senso anche A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit.

¹⁰⁷ M. FABIANI, V. di NICOLANTONIO, *I disegni e modelli industriali e artigianali*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, cit.

¹⁰⁸ In Italia cfr. tra gli altri V. DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli» - I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit. che identifica l'utilizzatore informato con l'acquirente finale del prodotto.

¹⁰⁹ U. KOSCHTIAL, *Design law: Individual character, visibility and functionality*, cit.

¹¹⁰ P. AUTERI, et al. *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, n. 1, 2016.

¹¹¹ M. PANUCCI, *La nuova disciplina italiana dell'industrial design*, in *Diritto industriale*, 2001, secondo cui: «l'impressione generale dell'utilizzatore informato infatti non è altro che l'impressione confusoria eventualmente suscitata in un consumatore di medio-alta attenzione». Diversamente S. SANDRI, *L'utilizzatore informato nel design*, in *Diritto Industriale*, n. 5, 2006, che esclude la possibilità che l'utilizzatore informato si identifichi con il consumatore, anche qualificato.

¹¹² Nello stesso senso la giurisprudenza britannica, cfr. *Procter & Gamble Co vs Reckitt Benckiser Ltd*, EWCA Civ 936, al punto 16 in cui la corte, richiamando il Considerando n. 14 del Regolamento, dichiara: «The Regulation does not tell us much about the notional "informed user." He/she is clearly not quite the same sort of person as the "person skilled in the art" of patent law. The equivalent to that person in the field of design would be some sort of average designer, not a user»

modello con tanta disinvoltura da identificare quelli che riproducono disegni già diffusi¹¹³, senza però che questa capacità sconfini nella conoscenza acquisita con l'esperienza tecnica¹¹⁴. Alla luce di quanto riportato, assume grande rilevanza la posizione della giurisprudenza: come viene coniugata questa nozione nelle diverse fattispecie? Come viene strutturata la figura dell'utilizzatore informato, ad esempio, nei casi riguardanti uno dei settori più mutevoli ed affollati, quale è quello della moda?¹¹⁵ Si tratta questo di un campo contrassegnato da mutevolezza, "temporalità" e da una tendenziale rivisitazione dei *design* passati, per cui l'identificazione di disegni e modelli nuovi ed aventi carattere individuale rappresenta una vera e propria sfida.

2.1.7 Il disegno non registrato

Il legislatore ha cercato di ovviare a questa situazione prevedendo, all'art. 11 del Regolamento, l'innovativo istituto del *design* non registrato. Diversamente dal disegno o modello registrato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, precedentemente UAMI)¹¹⁶, la cui tutela vale per un periodo di 5 anni dalla data di deposito della domanda, il disegno non registrato è protetto per 3 anni dalla data della sua divulgazione. La fattispecie divulgativa assume quindi, ai sensi dell'art. 11, efficacia costitutiva del titolo non registrato, oltre che distruttiva della novità, poiché anche la

¹¹³ A. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, cit.,

¹¹⁴ T. MARGONI, *Not for Designers: On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, n. 4, 2013. In senso conforme la Corte di Giustizia UE nel rilevante caso *PepsiCo Inc. vs Grupo Promer Mon Graphic SA*, C-281/10 P, del 20 ottobre 2011, di cui al punto 53: «It should be noted, first, that Regulation No 6/2002 does not define the concept of the 'informed user'. However, as the Advocate General correctly observed in points 43 and 44 of his Opinion, that concept must be understood as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trade mark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks in conflict, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise. Thus, the concept of the informed user may be understood as referring, not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question».

¹¹⁵ Interessante è il punto di vista di Fabbio, che sostiene che l'aspetto del prodotto può assumere per l'utilizzatore un'importanza variabile a seconda dei casi, così come il peso delle differenze tra i disegni; in particolare, l'aspetto esteriore conta tendenzialmente di più per i prodotti più durevoli (automobili), per quelli che la persona indossa (abbigliamento, occhiali, accessori), o quelli che l'utilizzatore usa abitualmente (arredamento). Lo stesso non si può dire per i prodotti di consumo minuto (fiammiferi), di uso occasionali, o destinati ad essere trasformati, o ancora quando si tratta di prodotti complessi: l'utilizzatore adotterà un approccio diverso a seconda del proprio rapporto con il *design* da valutare, perciò non si può non parlare di inevitabile soggettività nel giudizio. Cfr. P. FABBIO, *Disegni e modelli*, Cedam, 2012.

¹¹⁶ I titoli IV e V del Regolamento, comprendenti gli articoli che vanno dal 35 al 50, descrivono le modalità di deposito e il procedimento di registrazione della domanda.

privativa non sottoposta a registrazione è tutelata solo alle condizioni di cui agli artt. 5,6 e 7 del Regolamento.

La *ratio* della norma deve essere individuata nel tentativo di instaurare un sistema sussidiario di protezione per venire incontro alle manchevolezze della registrazione, più che creare un sistema alternativo e parallelo a quest'ultima¹¹⁷. La rapidità e semplicità, che contraddistinguono questo istituto, incontrano le esigenze di quelle imprese per cui il procedimento di registrazione rappresenta un *iter* troppo lungo, che mal si adatta alle tempistiche della produzione e distribuzione sul mercato del prodotto. Il riferimento è proprio alle imprese di moda: in questo modo possono usufruire per i propri disegni di una protezione più accessibile e che, nonostante il periodo di durata limitata, riesce a coprire agevolmente l'intera vita economica del bene, che come è noto tende a "passare di moda", si «consuma rapidamente»¹¹⁸.

Questo istituto di natura «ibrida sospesa tra il diritto d'autore, la repressione della concorrenza sleale e la disciplina delle privative industriali»¹¹⁹ rappresenta lo strumento *ad hoc* per le creazioni di moda¹²⁰, che possono godere quindi di una tutela gratuita, priva di formalità, e rimessa solo alla prova della prima divulgazione. Come poi l'effettiva "validità" del titolo¹²¹, in assenza di adempimenti formali, riesca ad essere provata in sede di giudizio, è una questione rilevante, che contribuisce a sollevare le maggiori criticità in riferimento a questo istituto¹²². Come si è sottolineato in dottrina, l'istituzione di un simile

¹¹⁷ V. SÁEZ, *The Unregistered Community Design*, in *European Intellectual Property Review*, n. 12, 2002.

¹¹⁸ M. BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Diritto Industriale*, n.1, 2011. Ed il considerando n. 16 del Regolamento CE 6/2002 si ispira chiaramente a questa tipologia di imprese: «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».

¹¹⁹ M. FRANZOSI, *La protezione del design nell'esperienza dei Giuri e nel diritto comunitario*, in *Impresa e stato*, n. 62, 2003.

¹²⁰ M. CERA, *Il design non registrato: una strategia di tendenza*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3, 2015.

¹²¹ Come ben precisato da Cera, la nozione di validità nel diritto industriale risulta ambigua, poiché non allineata con il concetto civilistico. Sarebbe più corretto parlare di "esistenza" del titolo, poiché la sussistenza dei requisiti di novità, carattere individuale e divulgazione funge da fatto costitutivo e da condizione di esistenza del titolo, più che di validità. Cfr. M. CERA, *Il design non registrato: una strategia di tendenza*, cit.

¹²² Sull'argomento, cfr. V. SÁEZ, *The Unregistered Community Design*, cit., che espone i motivi alla base della decisione del legislatore comunitario di rendere la data di divulgazione l'effettiva data di inizio della protezione del *design* non registrato. Primo, per evitare gli stessi problemi che si instaurano nel diritto d'autore in relazione alla data di creazione dell'opera: in confronto, la data di prima divulgazione può essere più facilmente accertata. Secondo, perché il periodo che intercorre tra la data di creazione di un disegno o modello e la sua effettiva implementazione e messa in commercio può superare di gran lunga il periodo di tre anni, quindi la protezione accordata si rivelerebbe non necessaria se fatta partire da una data diversa da quella della divulgazione.

monopolio temporaneo sulla forma contribuisce a trascurare l'interesse pubblico all'arricchimento del patrimonio culturale: la mancanza di deposito del disegno mina la pubblicità della creazione, per cui non viene data la possibilità a chiunque sia interessato di conoscerla¹²³. È indubbio inoltre che tale istituto crea una sensibile disparità di trattamento tra i creatori di una forma estetica e i loro aventi causa e tra i creatori di una forma funzionale ed i loro aventi causa, data dalla circostanza per cui i primi hanno la possibilità di ottenere una tutela sulle proprie opere senza alcuna formalità¹²⁴.

Oltre alla formalità di registrazione, vi è un'altra differenza sostanziale tra disegno registrato e non registrato, in riferimento ai diritti conferiti. L'art. 19 del Regolamento stabilisce una chiara distinzione tra titolo registrato e non: il primo conferisce al titolare «il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso»¹²⁵, mentre il disegno non registrato conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di utilizzazione «soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto»¹²⁶. La disposizione continua specificando che «l'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare». I concetti fondanti su cui poggia questo istituto sono dunque quelli di “creazione indipendente” e “non conoscenza del *design*”, elementi sempre più difficilmente ravvisabili in un disegno o modello divulgato in una realtà economica in cui lo scambio di conoscenze e comunicazioni è di giorno in giorno più facilitato, anche grazie ai moderni mezzi di comunicazione digitali.

Il Regolamento prevede inoltre disposizioni riguardanti la nullità dei disegni o modelli, i ricorsi, la competenza e la procedura nelle azioni giudiziarie e le controversie in materia di contraffazione, ma sempre in riferimento al diritto sostanziale, una norma in particolare assume rilievo. L'art. 96, primo comma, del Regolamento prevede la possibilità di

¹²³ D. SARTI, M. SPOLIDORO, V. DI CATALDO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, cit.

¹²⁴ S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit.

¹²⁵ L'articolo specifica poi gli atti che costituiscono utilizzazione, ovvero: «Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.» Cfr. art. 19, comma 1 del Regolamento CE 6/2002.

¹²⁶ Art. 19, comma 2 del Reg. CE 6/2002.

proteggere i disegni o modelli anche ricorrendo alle altre discipline a ciò preposte, ovvero «le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale». Viene perciò positivizzata la possibilità del cumulo tra diverse discipline, che, sia a livello comunitario, che nazionale, concorrono a tutelare l'aspetto esteriore del prodotto. Il secondo comma ricalca l'art. 17 della Direttiva CE/98/71 e ammette la possibilità del cumulo di protezione anche con la disciplina del diritto d'autore, lasciando piena libertà agli Stati membri di determinare «l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». Nella previsione di un sistema che mira ad uniformare la protezione dell'aspetto a livello comunitario, istituendo un unico titolo valido nei territori di tutti gli Stati Membri, tale disposizione rappresenta una consistente eccezione, secondo la quale uno stesso prodotto potrebbe paradossalmente essere tutelato diversamente, ad esempio dal diritto d'autore in uno Stato e non in un altro, generando un notevole impatto negativo sulla libera circolazione delle merci¹²⁷. Inoltre il riconoscimento della lunga tutela del diritto d'autore (pari in tutti i Paesi UE a 70 anni *post mortem auctoris*) comporta per i singoli Paesi la possibilità di offrire una tutela più ampia di quella approntata dal sistema comunitario, e ciò vanifica tutti gli sforzi volti al raggiungimento di una tutela uniforme¹²⁸.

2.1.8 Le fonti interne

La Direttiva CE/98/71 è stata recepita nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79. Si tratta di un testo normativo di adeguamento predisposto in tempi assai rapidi e che riprende quasi pedissequamente le disposizioni europee. Dopotutto la direttiva è notevolmente rigida, e «regola in termini praticamente ineludibili la parte sostanziale del settore»¹²⁹, non toccando invece le discipline procedurali, rimesse agli ordinamenti nazionali.

¹²⁷ Cfr. in questo senso T. MARGONI, *Not for Designers: On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It*, che fa riferimento al caso Donner, C-5/11, del 21 giugno 2012.

¹²⁸ A. FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, Giuffrè, 2002. Sull'argomento, cfr. più avanti, paragrafo 4.

¹²⁹ V. DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit.

Prima dell'emanazione del Codice della Proprietà Industriale, la disciplina italiana in materia di disegni e modelli era contenuta nel r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (cd. legge modelli), riformato in larga parte dal d. lgs. 95/2001. Quest'ultimo ha infatti inserito nella c.d. legge modelli del 1940 undici nuovi articoli, ne ha modificati altri otto, ed è intervenuto sia sul codice civile¹³⁰ che sulla legge sul diritto d'autore (r.d. 22 aprile 1941, n. 633).

L'*iter* della riforma è stato piuttosto travagliato¹³¹. La Commissione ministeriale costituita al fine di predisporre lo schema di decreto legislativo non poté infatti svolgere i suoi lavori secondo i programmi originari, ma, ricevuto un vero e proprio *ultimatum* dal Ministero, fu costretta a concluderli in una sola seduta; questo aveva indotto alcuni tra i più autorevoli componenti della Commissione stessa a rassegnare per protesta le proprie dimissioni. Il risultato aveva reso necessaria, a pochi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, l'emanazione di un ulteriore decreto (il d. lgs. 12 aprile 2001, n. 164, poi apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001) contenente alcune disposizioni integrative, come quella circa il pagamento delle tasse connesse al prolungamento dell'esclusiva, e la sospensione per dieci anni della protezione del diritto d'autore accordata dal decreto precedente¹³². Successivamente, il capo II della legge 12 dicembre 2002 n. 273, comprendente disposizioni in materia di proprietà industriale, prevede una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in questa materia, che avvenne appunto con l'emanazione del Codice della Proprietà Industriale, d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, entrato in vigore il successivo 19 marzo.

La riforma del 2001 ha profondamente innovato la disciplina dei disegni e modelli, a cominciare dalla terminologia, per cui non si parla più di “brevetto per i disegni e modelli ornamentali”, ma di “registrazione”. Essa garantisce la protezione delle opere del *design* subordinata ai requisiti di novità e carattere individuale, per un periodo di tempo di 5 anni,

¹³⁰ L'art. 21 del d.lgs. n. 95/2001 ha più precisamente modificato la rubrica del capo III del titolo IX del libro V c.c. in “Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli” e ha sostituito gli artt. 2593 e 2594.

¹³¹ Cfr. C. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di design e modelli*, in *Nuove leggi civ.*, n. 1, 200.

¹³² Quest'ultima previsione legislativa, realizzata senza interpellare la Commissione ministeriale insediata per l'attuazione della direttiva, fu ritenuta da alcuni incoerente con l'impianto delineato dalla stessa direttiva comunitaria, che obbligava (all'art. 17) gli Stati ad adottare la regola del cumulo tra disciplina dei disegni e modelli e diritto d'autore. La critica mossa era che andasse al di fuori dei poteri conferiti con la legge di delega e dunque risultasse incostituzionale. Cfr. G. SENA, *Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164*, in *Riv. dir. ind.*, n. 3, 2001.

rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni (art. 37 del Codice), contro i 15 previsti dalla legge previgente per il brevetto.

Ugualmente ispirate al *market approach* della normativa UE risultano tutte le disposizioni del Codice della proprietà industriale riguardanti la disciplina dei disegni e modelli (artt. 31-44 c.p.i.). Le nuove regole tutelano l'apparenza di un prodotto a prescindere da qualsiasi valutazione estetica del prodotto stesso, suffragando qualsiasi ipotesi relativa al giudizio sulla gradevolezza o meno della sua esteriorità: ciò che viene protetto è appunto il valore commerciale del disegno o modello.

Le norme riprendono pedissequamente le disposizioni della direttiva, in quanto a requisiti di protezione, durata, liceità, limitazioni e diritti conferiti sulla privativa.

L'art. 31 c.p.i. definisce ciò che può costituire oggetto della registrazione come disegno o modello, riferendosi a «l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche, delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale». La portata della definizione risulta decisamente ampia, se si assume che tale elencazione ha un carattere solo esemplificativo¹³³. Alcune limitazioni sono contenute nella norma codicistica dell'art. 36 c.p.i. che esclude la registrazione di disegni raffiguranti caratteristiche del prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica; da ciò si desume che la valenza esclusivamente funzionale del disegno non viene considerata suscettibile di protezione, così come la gradevolezza estetica, che sembra non assumere nessun rilievo giuridico¹³⁴.

L'art. 31 c.p.i. anticipa i caratteri fondamentali che deve presentare un disegno per ottenere la protezione quinquennale, ovvero la novità e l'individualità, descritti dai successivi artt. 32 e 33 c.p.i. Riprendendo la Direttiva alla lettera, il Codice fonda

¹³³ A. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, cit., V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 1, 1995.

¹³⁴ In questo senso cfr. A. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, cit., N. ZORZI, *La protezione dei disegni e modelli (ornamentali in Europa)*, in *Contatto e Impresa Europa*, n. 1, 1997, ma la dottrina ha dibattuto a lungo sulla dicotomia funzionalità-estetica, concentrandosi sulla valenza del gradiente estetico per l'applicazione della normativa sui disegni e modelli: cfr. C. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di design e modelli*, in *Nuove leggi civ.*, n. 1, 2001, A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 1, 1994. Cfr. anche G. CARUSO, *La protezione delle creazioni di moda*, in *Dir. Aut.*, n. 4, 2014 secondo cui «il design deve possedere un particolare gradiente estetico associato alle sue funzionalità: la componente estetica si unisce alla componente, spesso progettuale, di funzionalità» in commento alla Cass. Pen. 2 febbraio 2011, in cui si definiscono oggetti di *design* prodotti anche in serie il cui elemento caratterizzante può essere individuato nel particolare profilo estetico.

entrambi i requisiti sulla capacità di differenziarsi dalle anteriorità precedenti; l'art. 32 c.p.i. definisce un disegno o modello nuovo «se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione», mentre esso presenta carattere individuale ai sensi dell'art. 34 se «l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di registrazione». A tal proposito si è discusso in dottrina circa una drastica riduzione rispetto al passato del livello di originalità richiesto per l'accesso alla registrazione come disegno o modello, e quindi un corrispondente notevole ampliamento di tutela¹³⁵, dovuto principalmente alla scomparsa di qualsiasi riferimento allo “speciale ornamento” previsto dalla precedente disciplina¹³⁶.

Prima della riforma del 2001, secondo l'art. 5, comma 1, della vecchia legge modelli, potevano costituire «oggetto di brevetti per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli e disegni atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi». La tutela brevettuale era dunque riservata ai prodotti di *design* di “alta gamma” e particolarmente innovative dal punto di vista estetico, capaci di risultare in uno “speciale ornamento”¹³⁷, che poteva essere desunto da diversi elementi¹³⁸. Con le modifiche apportate dal d. lgs. 95/2001, non viene più richiesto un gradiente estetico “speciale”, ma il concetto di disegno o modello è, come già specificato, neutro dal punto di vista di meritevolezza estetica¹³⁹.

Il disegno da registrare deve caratterizzarsi per il suo aspetto, che deve risultare differente rispetto a quello degli altri prodotti presenti sul mercato; da cosa derivi tale

¹³⁵ Cfr. A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit.

¹³⁶ A. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, cit. Ed in questo senso anche la giurisprudenza, Trib. Catania, 10 dicembre 2004, Trib. Udine 28 gennaio 2002, Trib. Napoli 11 dicembre 2003.

¹³⁷ Le e forme non idonee invece a conferire al prodotto lo “speciale ornamento”, se distintive, potevano godere della tutela concorrenziale contro l'imitazione servile oppure essere registrate come marchio. Di ciò se ne parlerà più avanti. Cfr. intanto A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit.

¹³⁸ Cfr. M. AMMENDOLA, *Le arti figurative e la moda*, CEDAM, 1990, che ripropone la casistica giurisprudenziale rilevante alla definizione di “speciale ornamento”, in particolare riferita al settore moda. La specialità dell'ornamento poteva concretarsi in un contributo creativo di “modesta entità”, o in un'innovazione capace di dare la “fondata sensazione di un'estetica nuova” (Cfr. Trib. Milano 12 aprile 1973, Trib. Monza 23 novembre 1971, Trib. Milano 22 dicembre 1977).

¹³⁹ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit., S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

differenziazione è irrilevante¹⁴⁰, potendo essa discendere da una creazione totalmente nuova e originale, oppure dall'adozione di un disegno o modello sviluppato nel passato, ma mai introdotto sul mercato, o ancora da una rielaborazione di uno stile già usato, ma non più comune. Quest'ultima ipotesi si adatta in particolar modo al settore della moda e dell'abbigliamento, in cui la riproposizione di abbinamenti, tessuti e fantasie è cosa comune, e permette agli stilisti di rielaborare, secondo lo stile del proprio *brand*, *trends* del passato.¹⁴¹ Diversamente dalla disciplina ante-riforma, non è quindi per il grado di qualità estetica che deve valutarsi la registrabilità di un disegno, quanto per la sua attrattività commerciale, requisito ulteriore per ritenere tutelabile la forma del prodotto¹⁴².

La divulgazione, prevista dall'art. 34 c.p.i., assume carattere rilevante in quanto fattispecie determinante la sussistenza di entrambi i requisiti, e sulla sua natura e determinazione la giurisprudenza in Italia è in costante evoluzione¹⁴³. Anche la nozione dell'utilizzatore informato è stata costruita dalle numerose pronunce giurisprudenziali, che hanno precisato che si tratta di un soggetto che ha una conoscenza approfondita del mercato dei prodotti cui si riferisce il disegno o modello¹⁴⁴. Tale posizione riflette la realtà del mercato, in cui la forma del prodotto si contraddistingue come strumento di *marketing* capace di veicolare l'attenzione dei potenziali clienti.

La costruzione di un sistema sovranazionale per la disciplina dei disegni e modelli rispecchia l'intento del legislatore di avvicinare quanto più possibile le normative degli Stati membri, uniformando le discipline ed introducendo un unico istituto a livello

¹⁴⁰ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit.

¹⁴¹ Così anche la giurisprudenza ante-riforma: «Particolarmente nel campo dell'abbigliamento e della moda, la novità e l'originalità dei disegni e dei modelli ornamentali possono consistere anche nel semplice, ma non per questo meno geniale, recupero del gusto della donna moderna di forme passate in totale disuso ovvero tipiche di settori tutt'affatto diversi o addirittura prima ritenuti incompatibili all'abbigliamento», cit. Trib. Firenze, 18 agosto 1978.

¹⁴² Trib. Bologna, 23 giugno 2009, Trib. Bologna 23 aprile 2009, Trib. Roma 25 luglio 2005, Trib. Napoli, 2 maggio 2005, Trib. Napoli, 24 giugno 2004, secondo cui: «il legislatore ha inteso adottare un approccio cd. di mercato, che evita di ricalcare parametri di originalità elevati come quelli tipici delle protezioni brevettuali, per ricollegare la tutela più che alla manifestazione della creatività dell'autore, alla percezione del pubblico ovvero all'apprezzamento di quelle specifiche forme».

¹⁴³ Trib. Torino, 25 giugno 2012, con nota di F. SANNA, *La divulgazione dei disegni e modelli comunitari*, in *Dir. Ind.*, n. 5, 2013, secondo cui la divulgazione deve sempre essere determinata da documentazione avente rilevanza esterna e data certa come cataloghi, siti *web*, sfilate, fiere; Trib. Napoli, 19 dicembre 2013, con nota di L. GUIDOBALDI, *Disegni e modelli: i confini della divulgazione rilevante e la nozione fluida di utilizzatore informato*, in *Riv. Ind.*, n.4, 2014, in cui vengono elencati con precisione gli eventi costitutivi della divulgazione.

¹⁴⁴ Cfr. Trib. Bologna, 11 marzo 2011, Trib. Bologna, 8 febbraio 2010, Trib. Milano, 13 luglio 2006, Trib. Venezia 13 luglio 2005, Trib. Bari, 1 dicembre 2004. Anche la dottrina ha modellato la figura dell'utilizzatore informato: cfr. tra gli altri A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2009.

comunitario; tuttavia le formulazioni ampie delle disposizioni della Direttiva hanno permesso un recepimento non completamente uniforme negli ordinamenti nazionali. Almeno in un caso tale fenomeno risulta rilevante, ossia quello della normativa francese, in cui la disposizione della Direttiva relativa al carattere individuale sembra aver condotto ad una diversa caratterizzazione dell'individualità del disegno o modello. Secondo il Code de la Propriété Intellectuelle infatti la sussistenza del carattere "proprio" è integrata se l'impressione "esteriore" suscitata nell'"osservatore" informato differisce da quella prodotta da tutti i disegni e modelli divulgati anteriormente¹⁴⁵. La differenza d'uso dei termini ha una grande rilevanza, in quanto l'utilizzo dell'espressione "osservatore" esclude che esso debba essere necessariamente un consumatore¹⁴⁶; sembrerebbe allora che la legge francese tenti di colmare le debolezze della normativa europea allargando il criterio di determinazione, e rendendo sostanzialmente "chiunque" un parametro di giudizio¹⁴⁷. Tale diversa impostazione potrebbe condurre ad interpretazioni difformi a livello europeo¹⁴⁸, fenomeno che andrebbe in palese contrasto con lo scopo della normativa comunitaria. Risulta quindi rilevante una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in materia, al fine di comprendere come i requisiti di tutela vengano interpretati dalle autorità dei diversi Stati membri e dalla Corte di Giustizia Europea. Ciò si rivela alquanto significativo in riferimento alle creazioni di moda, che, come già accennato, si presentano come opere dell'*industrial design* particolari: possono avere una propria novità ed individualità determinata da combinazioni originali di colori, tessuti, forme, ma sempre riadattati e rielaborati da uno stile passato. Sono opere che riassumono funzionalità estetiche ed insieme funzionali all'utilità pratica, e per questo destinate alla riproduzione seriale. L'idoneità della loro apparenza a suscitare un'impressione non solo diversa, ma caratterizzata da un effetto di gradevolezza estetica, è quella che giustifica il

¹⁴⁵ L511-4, Code de la Propriété Intellectuelle: «Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle».

¹⁴⁶ M. BENABOU, *Les nouveaux critères de protection des dessins et modèles: une protection "sur mesure"?*, in *Droit et patrimoine*, n. 43, 2002.

¹⁴⁷ U. KOSCHTIAL, *Design law: Individual character, visibility and functionality*, cit.

¹⁴⁸ Rilevante in tal senso il contributo E. DERCLAYE, *Are fashion designers better protected in continental Europe than in the United Kingdom? A comparative analysis of the recent case law in France, Italy and the United Kingdom*, in *The Journal of World Intellectual Property*, n. 3, 2010, che, facendo riferimento alla casistica di Francia, Italia e Regno Unito, evidenzia le difformità presenti nelle discipline a tutela delle creazioni di moda, non solo quella dei disegni e modelli, ma anche quella relativa alla tutela del diritto d'autore e concorrenza sleale.

ricorso alla disciplina dei disegni e modelli¹⁴⁹, e che è tenuta a confrontarsi con i requisiti imposti dalla legge, al fine di proteggersi contro fenomeni imitativi¹⁵⁰.

2.2. La protezione della creazione di moda come disegno registrato e non registrato alla luce della giurisprudenza rilevante in Italia e nell'Unione Europea

La realtà del fenomeno moda è sempre più segnata dalla contrapposizione tra i *brand* del lusso e quelli del *fast fashion*. I primi¹⁵¹ evocano l'esclusività, un sistema di valori armonioso e di attributi perfetto¹⁵²; mirano ad essere simbolo di eccellenza e di alta qualità, e per questo strutturano la reputazione del *brand* sulle fedeltà dei propri consumatori, che comprano i prodotti esclusivi anche per elevare sé stessi¹⁵³. La produzione dei beni di lusso è quindi più lunga, scarsa, non accessibile a tutti, e questi fattori alimentano l'aura di esclusività. Al contrario, il *fast fashion*¹⁵⁴ si basa su una strategia di *business* tesa a diminuire i processi di produzione ed aumentare il numero dei prodotti sul mercato. Quello che caratterizza questi marchi di moda è la loro capacità di incontrare le esigenze della più grande fetta di consumatori possibile; per questo si risolvono in prodotti economici che cambiano continuamente, ma pur sempre *trendy*: «fast fashion replaces exclusivity, glamour, originality, and luxury with “mass-exclusivity” “massluxé” or “masstige”, by producing products in smaller volumes that usually are not restocked, in order to minimize the risk of inaccuracy and being out of

¹⁴⁹ G. CARUSO, *La protezione delle creazioni di moda*, cit.

¹⁵⁰ Al fine di comprendere la portata della privativa industriale nel comparto moda, si ritiene utile riportare alcuni dati significativi. Dall'anno 2014 al 2016, l'Italia ha sempre occupato i primi posti tra i Paesi con maggior numero di richieste di registrazione all'EU IPO di disegni comunitari, seconda solo alla Germania. A livello nazionale, stando ai dati del giugno 2017, tra i primi 25 richiedenti la registrazione, ben 10 operano nel campo della moda e accessori (es. Pomellato Spa, Teddy Spa, Coccinelle Spa, Roberto Cavalli Spa). Fonte: EU IPO Statistics, [https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20\(IT\).pdf](https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf) e https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf

¹⁵¹ Nella moda si individuano diverse categorie del lusso: *haute couture*, *ready to wear* e accessori. Per dare alcuni esempi di marchi noti: Chanel, Louis Vuitton, Hermès. «Fashion luxury goods are comprised of apparel, accessories, handbags, shoes, watches, jewellery, and perfume, for which just the mere use or display of a particular brand brings prestige to the owner, and functional utility becomes a side issue» cit. C. AMATULLI, G. GUIDO, *Determinants of Purchasing Intention for Fashion Luxury Goods in the Italian Market: A Laddering Approach*, in *Journal of Fashion Marketing and Management*, n. 1, 2011.

¹⁵² E. CORBELLINI, S. SAVIOLO, *Managing Fashion and Luxury Companies*, Etas, 2009.

¹⁵³ C. M. MEGEHEE, D. F. SPAKE, *Consumer enactments of archetypes using luxury brands*, in *Journal of Business Research*, n. 10, 2012.

¹⁵⁴ Alcuni esempi di marchi noti del *fast fashion*: H&M, Zara, Forever21, Mango.

date. As a result, the fashion items change every few weeks. Collections are small and often sell out, creating exclusivity and cutting down on the need for markdowns»¹⁵⁵. I *designer del fast fashion* guardano le collezioni del lusso, ricreandone lo stile e cercando di incorporare nei propri capi il *glamour* di quelli che sfilano sulle passerelle delle *Fashion Weeks*¹⁵⁶.

Non è raro che lo stesso contrasto, *luxury vs. cheap*, che si nota sulle vie dello *shopping*, sia presente anche nelle aule di tribunale, dove di frequente si vedono contrapposte case di moda del lusso e produttori di *fast fashion*; si tratta di casi principalmente riguardanti fattispecie di contraffazione, atti imitativi e concorrenza sleale, ed è in questo genere di giudizi che vengono fissati i criteri di determinazione dei caratteri fondamentali di un disegno.

2.2.1 Il sottile confine tra moda e imitazione: quando seguire la tendenza si trasforma in contraffazione

Il primo caso a cui si vuole far riferimento è quello che vede coinvolte le società Prada Sa e Nau srl. Prada fu fondata dai fratelli Martino e Mario Prada nel 1913, e oggi è una delle realtà imprenditoriali più importanti del nostro Paese. Specializzata nella produzione di abbigliamento femminile, borse e accessori, la fama di questo marchio si estende su scala mondiale, grazie all'innovatività, la qualità dei suoi prodotti e ad una fruttuosa strategia di comunicazione. Nau è il primo *brand* italiano di ottica monomarca con negozi su tutto il territorio nazionale, che cerca di offrire con frequenza nuove collezioni di occhiali da vista e da sole. Nata nel 2004, l'azienda, grazie al suo *format* originale per il campo dell'occhialeria, ha stravolto il settore dell'ottica in Italia fornendo ai propri clienti dei prodotti di qualità e *design* a prezzi di vendita ragionevoli.

Nel novembre 2011 Prada SA conviene in giudizio NAU srl affinché sia accertata e dichiarata la contraffazione del modello non registrato di occhiali da sole "Postcards SPR19M" ad opera del modello NAU "Lollipop", ed inoltre la concorrenza sleale e parassitaria posta in essere dalla convenuta a discapito di Prada SA. Il caso è

¹⁵⁵ C. AMATULLI et al. *The relationship between Fast Fashion and Luxury Brands: An Exploratory Study in the UK Market*, in *Global Marketing Strategies for the Promotion of Luxury Goods*, IGI Global, 2016.

¹⁵⁶ «Fast fashion allows dreams of luxury to come true. Many consumers will fantasise and dream about owning, wearing and acquiring replicas of catwalk looks or celebrity couture fashions» cit. C. AMATULLI et al. *The relationship between Fast Fashion and Luxury Brands: An Exploratory Study in the UK Market*, cit.

particolarmente interessante, in quanto il settore *eyewear* si presenta come affollato e, sovente, i suoi prodotti sono il bersaglio di pratiche contraffattive; inoltre si tratta di un disegno non registrato, per cui privo di formalità costitutive.

Il modello di occhiale da sole Prada “Postcard” trae ispirazione e rielabora in modo innovativo il modello “Butterfly”, “un classico”, molto di moda negli anni '50 dalla iconica forma delle lenti ad “ali di farfalla”. L’azienda milanese presenta per la prima volta il modello “Postcard” al pubblico in occasione della sfilata primavera-estate 2010, tenutasi a Milano il 24 settembre 2009. Nel gennaio 2011, NAU fa produrre e importa dalla Cina un modello di occhiale da sole denominato “Lollipop” talmente simile al modello di Prada, che quest’ultima decide di agire in giudizio contro NAU srl.



A sinistra il modello PRADA e a destra NAU.

Parte attrice sostiene di poter rivendicare sul proprio modello di occhiale, in base all’art. 11 del Reg. CE n. 6/2002, un diritto per disegno o modello non registrato, valevole quindi dal settembre 2009, al settembre 2012, stante la tutela accordata dall’istituto di tre anni. Secondo Prada, il modello realizzato dalla convenuta poteva essere ritenuto identico al suo modello di occhiali da sole, quindi derivante da un’attività di copia. In base alla disciplina comunitaria di cui all’art. 19, secondo comma del Regolamento, l’utilizzazione contestata non integra gli estremi dalla copiatura se «risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare».

La difesa della convenuta si articola in tre punti: la dimostrazione di essere giunta in modo indipendente alla realizzazione del proprio modello e la demolizione della validità dei requisiti di tutela del modello della controparte, novità e carattere individuale, strategia difensiva tipica in questi casi.

Quanto al primo punto, i giudici ritengono irrilevante l’affermazione della convenuta di aver trovato ispirazione per la propria creazione dal modello “Bestwork”, disegno non

registrato, divulgato nella fiera SILMO del novembre 2009, posto che la divulgazione del modello Prada "Postcard" è avvenuta precedentemente, nel settembre 2009. A tal riguardo, la sentenza stabilisce che «al fine di stabilire l'antiorità di un modello rispetto ad un altro, infatti, deve considerarsi non l'effettiva messa in commercio dello stesso, ma la sua presentazione agli operatori del settore, circostanza perfettamente integrata dalla predetta sfilata»¹⁵⁷. La sfilata viene quindi considerata idonea ad integrare gli estremi della divulgazione come previsto dagli artt. 7 e 11 del Regolamento, e dunque valida ai fini della costituzione del titolo non registrato, ai sensi dell'art. 11, primo comma, come precisato nel punto 3.1 della sentenza: «Infatti, posto che per divulgazione di un nuovo modello deve intendersi la sua messa a disposizione del pubblico mediante l'informazione degli ambienti interessati, la sfilata di presentazione della collezione Prada primavera/estate 2010, cui presenziarono numerosi giornalisti e mass media (cfr. doc. 55 di parte attrice), è sicuramente qualificabile come ambiente specializzato e, quindi, idonea a far ritenere integrata la divulgazione al pubblico del modello Postcards "SPR19M"».

Il modello "Lollipop", stante l'antiorità e validità della sfilata di Prada, non viene considerata una creazione indipendente da parte dei giudici, in quanto «è, infatti, inverosimile che un imprenditore, la cui attività consiste esclusivamente nella produzione e commercializzazione di occhiali (da vista e da sole), non conoscesse il modello Postcards "SPR19M" di Prada. Ciò può dirsi in quanto la società attrice non solo gode di fama mondiale, ma è inoltre uno dei leader nel settore della moda, capace di individuare le novità e i trend del mercato di riferimento, ed avendo fatto del modello di occhiali da sole Postcards il proprio "cavallo di battaglia" per la stagione primavera/estate 2010 (come dimostrano le ingenti somme investite nella campagna pubblicitaria, i cataloghi e gli estratti delle pagine internet Prada)»¹⁵⁸.

Rilevante è che al riguardo non vengano solo richiamate le evidenze di *marketing* per dimostrare la conoscibilità del modello, come le campagne pubblicitarie e quant'altro, ma anche la rinomanza del marchio, inteso dai giudici come fattore di inequivocabile conoscenza e che presume la volontà di seguire la linea di tendenza tracciata da Prada da parte di NAU. Sia la rinomanza del marchio che il *trend* sono elementi difficilmente quantificabili e riscontrabili, se non ricorrendo anche ad un proprio personale punto di

¹⁵⁷ Punto 3.4, Trib. Milano, 14 maggio 2013, n. 6714.

¹⁵⁸ Punto 3.2, Trib. Milano, 14 maggio 2013, n. 6714.

vista; dello stesso tenore è il riferimento alle tendenze di moda del passato che il giudice fa nel valutare la presenza del carattere individuale nel modello di occhiale da sole “Postcard” al punto 3.1 della sentenza, stabilendo che esso «rivisita, attualizzandole, le linee degli anni '50 e '60, così di fatto creando un prodotto sicuramente differente, in misura sufficiente, anche se non marcatamente evidente, rispetto a quelli preesistenti sul mercato. Le sensibili innovazioni, infatti - seppure si volesse ritenere che non fossero facilmente percepibili dal comune consumatore - risultano, invece, evidenti agli occhi di un utilizzatore informato». Da tale assunto si desume l’impatto della teoria della *crowded art*, per cui in un settore affollato quale è quello dell’*eyewear*, anche delle minime rivisitazioni sono idonee a conferire individualità ad un disegno o modello; tali minime modifiche non sono state riscontrate invece nel modello di NAU, che risulta «sostanzialmente identico al modello “Postcards SPR19M, così integrando una condotta contraffattiva»¹⁵⁹.

Questa controversia porta alla luce un tema fondamentale nell’ambito del *fashion business*, ovvero la questione riferita alla liceità dei prodotti che si ispirano ad una tendenza creata da altri. Si tratta di una pratica consueta di tutti i settori creativi, ed in particolare di quello della moda: ciò impone agli interpreti la ricerca di un equilibrio tra i diversi interessi in gioco, ovvero una soluzione di bilanciamento tra il diritto del singolo individuo di sfruttare i benefici della propria creatività, e la necessità di salvaguardare la libertà di reinterpretare linee creative di altri autori, al fine di creare beneficio a tutta la collettività.

2.2.2 Sull’onere della prova in giudizio

Il caso solleva altre importanti questioni circa l’onere della prova, che sembra essere chiaro spetti alla parte accusata di contraffazione, e sul tipo di giudizio che deve essere impiegato per desumere la contraffazione; nel caso di specie è stata condotta un’analisi generale ed imperfetta dei due modelli a confronto, fatto che potrebbe apparire controverso nel confronto con il resto dei Paesi europei, dove viene preferita un’analisi comparativa più minuziosa¹⁶⁰, ma che in realtà riflette la posizione maggioritaria della dottrina nazionale e della giurisprudenza comunitaria, che evidenziano come il confronto

¹⁵⁹ Punto 3.2, Trib. Milano, 14 maggio 2013, n. 6714

¹⁶⁰ G. CASUCCI, *Prada v. NAU s.r.l.*, luglio 2013, in *Intellectual property magazine*, consultabile su <http://www.intellectualpropertymagazine.com/trademark/prada-sa-v-nau-srl>.

debba sempre riguardare “l'impressione generale”, più assomigliabile ad un “colpo d'occhio”, che ad un esame dettagliato¹⁶¹.

In merito all'onere della prova si è pronunciata chiaramente la Corte di Giustizia nel già richiamato caso, *Gautzsch Grosandel vs MBM Joseph Duna*¹⁶². Nei punti 41 e 42 della sentenza la Corte richiama l'art. 19 del Regolamento, stabilendo che «l'onere di dimostrare che l'uso contestato risulta dalla copiatura di tale disegno o modello incombe al titolare medesimo, mentre, nel contesto di cui al secondo comma della medesima disposizione, spetta alla controparte dimostrare che l'uso contestato risulta da un lavoro creativo indipendente», per cui risulta molto chiara la distinzione dell'attribuzione dell'onere in caso di disegno registrato e non registrato.

In tema concorre però anche l'art. 88 del Regolamento, che ritiene applicabili le singole leggi nazionali per tutte le questioni che non rientrano nel Regolamento, quindi anche le modalità di produzione della prova. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che «tuttavia, secondo la giurisprudenza, in forza dei principi di equivalenza e di effettività, gli Stati membri devono accertarsi che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a controversie analoghe di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile da parte dell'amministrato l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione». Dunque, deve esserci un apprezzamento da parte dei giudici circa l'effettiva possibilità per le parti di esercitare i diritti garantiti dal Regolamento, in modo che non ci sia una disuguaglianza tra questioni interne e comunitarie.

Ancora sulle responsabilità in termini di prova in giudizio, si è pronunciata la Corte di Giustizia in uno dei casi più importanti nell'ambito della tutela dei disegni e modelli nel settore moda. Si tratta del caso che ha visto contrapposte le società *Karen Millen Fashions Ltd* e *Dunnes Store Ltd*¹⁶³. La controversia nasce nel Regno Unito, quando nel gennaio 2007, la *Karen Millen*, importante casa di moda inglese la cui attività principale consiste nel produrre e vendere capi di abbigliamento femminile, cita in giudizio *Dunnes Store*, catena di distribuzione multinazionale di abbigliamento, per la contraffazione di due diversi capi, con marchio *SAVIDA*, nello specifico una camicia a righe, sul mercato in due diversi colori, ed un top nero.

¹⁶¹ Cfr. supra pag. 47.

¹⁶² Corte di Giustizia UE, 13 febbraio 2014, C-479/12. Cfr. nota 150.

¹⁶³ Corte di Giustizia UE, 19 giugno 2014, C-345/13.



Fonte: intellectualpropertyblog.fieidfisher.com. A sinistra il capo Karen Millen e a destra SAVIDA

Affermando di essere titolare di disegni o modelli comunitari non registrati relativi ai suddetti capi, la Karen Millen propone ricorso dinanzi alla High Court, chiedendo in particolare di vietare alla Dunnes l'utilizzo di tali disegni o modelli e domandando un risarcimento. Durante il giudizio di merito, la *Supreme Court* decide di interpellare la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE, circa due diverse questioni pregiudiziali:

- se nella valutazione del carattere individuale, l'impressione generale prodotta sull'utilizzatore informato debba essere considerata con riferimento a qualsiasi singolo disegno o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, oppure alla combinazione di elementi di disegni o modelli noti di più di uno di siffatti disegni o modelli anteriori;

- se ai sensi dell'art. 85, paragrafo 2, del regolamento, il titolare del diritto debba limitarsi ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece sia tenuto a provare che il disegno o modello abbia carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo;

Gli interrogativi rappresentano questioni notevoli per la modellazione del concetto di carattere individuale, e la decisione della Corte è rilevante nella sua funzione di indirizzamento delle future pronunce da parte delle autorità nazionali.

Nel merito della prima questione, la Corte smonta la posizione della Dunnes, fondata sui considerando 14 e 19 del regolamento n. 6/2002, in cui ricorrono, rispettivamente, le espressioni «insieme dei disegni o modelli già esistenti» e «rispetto ad altri disegni o modelli», e su cui la convenuta, sempre rifacendosi alla strategia di difesa che mira ad individuare e dimostrare la carenza dei requisiti di tutelabilità dell'opera "originale", basava il confronto per la verifica della sussistenza del carattere individuale. Infatti, oltre a rammentare il fatto che le disposizioni preliminari dei trattati non hanno valore giuridico vincolante, la Corte rileva che «pur se il considerando 14 del regolamento n. 6/2002 si

riferisce all'impressione suscitata su un utilizzatore informato dall'«insieme dei disegni o modelli già esistenti», tale espressione non ricorre in alcuna disposizione del regolamento in questione»¹⁶⁴. Ed inoltre che «né l'utilizzo delle suddette espressioni né quello, al considerando 19 del regolamento n. 6/2002, dell'espressione “rispetto ad altri disegni o modelli” implicano che l'impressione che rileva ai fini dell'articolo 6 di tale regolamento sia quella suscitata non da disegni o modelli anteriori individualizzati, bensì da una combinazione di elementi isolati, tratti da tali disegni o modelli». Per queste motivazioni, la Corte quindi rigetta l'uso della *amalgam theory*¹⁶⁵, stabilendo che per la verifica con le anteriorità debbano essere considerati singolarmente i disegni e modelli che suscitano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

Sulla seconda questione, la Corte si è espressa sulla corretta interpretazione dell'art. 85 del Regolamento, ovvero la presunzione di validità che sussiste nei confronti dei disegni e modelli nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione. La norma tipizza due diverse situazioni relative al *design* registrato (primo comma) e non registrato (secondo comma). Dal tenore dello stesso articolo, discende che, affinché un disegno o modello comunitario non registrato sia considerato valido, incombe sul titolare l'onere di dimostrare che sussistono tutte le condizioni richieste dall'art. 11 e di indicare in che cosa il suo disegno o modello presenta il requisito dell'individualità.

Stante la presunzione di validità dei disegni e modelli comunitari non registrati prevista dal Regolamento, la Corte giudica per sua natura incompatibile con tale disposizione l'interpretazione avanzata dalla Dunnes, secondo cui il titolare dovrebbe fornire la prova che il disegno o modello soddisfi tutte le condizioni elencate nella sezione 1 del Regolamento. Tale interpretazione infatti, oltre al fatto di non essere conforme all'obiettivo di semplicità e rapidità che giustifica l'istituto del disegno o modello non registrato, «avrebbe l'effetto di svuotare del suo significato e della sua sostanza la seconda condizione prevista al predetto articolo 85, paragrafo 2, ossia quella per cui il titolare di un disegno o modello deve indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello»¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Punto 32 e 33, Corte di Giustizia UE, 19 giugno 2014, C-345/13.

¹⁶⁵ H. ATHERTON, *Case comment: Karen Millen Fashions Ltd vs Dunnes Store (Limerick) Ltd*, in *European Intellectual Property Review*, n. 2, 2015.

¹⁶⁶ Punto 41, Corte di Giustizia UE, 19 giugno 2014, C-345/13.

Dalle motivazioni della Corte si evince pertanto che il titolare del disegno o modello non registrato debba limitarsi ad indicare e identificare le caratteristiche che concorrono alla definizione dell'individualità della sua opera. Spetterà al convenuto, eventualmente intenzionato a contestare l'accusa di contraffazione, dimostrare che il disegno o modello non possiede il requisito del carattere individuale se confrontato con altre creazioni, ma sempre secondo i principi dettati dalla Corte di Giustizia. Il paragone con le altre creazioni dunque non andrà fatto in relazione a elementi diversi appartenenti ad una combinazione di disegni, ma dovrà essere riferito a disegni e modelli singolarmente considerati. Questo caso dimostra come l'istituto dell'*unregistered design* venga effettivamente utilizzato dalle aziende di moda a tutela delle proprie creazioni. Servendosi di tale istituto, esse sono in grado di perseguire una protezione che, seppur parziale e di breve durata, è comunque del tutto adeguata a proteggere gli investimenti effettuati e a difendere la propria creatività.

2.2.3 Ancora sulla tendenza. La determinazione del carattere individuale del prodotto di moda e il parametro dell'utilizzatore informato

L'evidenza dei casi sopracitati dimostra quanto nella realtà del comparto *fashion* la sfida più difficile consista nell'individuare il confine tra copia e ispirazione; è indubbio che la moda viva di tendenze e i vari *designer* si ispirano vicendevolmente: il processo di innovazione e creazione infatti, si basa sulla rielaborazione di antecedenti elementi creativi appartenenti al patrimonio culturale collettivo. Il difficile compito del giudice consiste nell'interpretare la normativa dei disegni e modelli alla luce delle peculiarità del settore considerato, in modo da stabilire quando la pratica del prendere ispirazione sconfini in un intento imitativo valevole ad integrare contraffazione. In questo risultano di significativa importanza le valutazioni relative alla sussistenza degli elementi fondamentali della disciplina dei disegni e modelli, quali i concetti di novità, carattere individuale, divulgazione ed utilizzatore informato, e tra questi il carattere individuale è senza dubbio il requisito cardine del sistema di protezione, poiché sintetizza tutti gli elementi rilevanti della disciplina dei disegni e modelli.

In una recente pronuncia, il Tribunale dell'Unione Europea ha fornito una chiara descrizione dell'esame che deve essere condotto per valutare la sussistenza

dell'individualità della creazione; il caso¹⁶⁷, datato settembre 2015, vede coinvolte una delle più note catene di *fast fashion*, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (H&M) contro l'allora Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno UAMI (oggi EUIPO), e la nota *maison* di lusso Yves Saint Laurent SAS (YSL), contro-interessata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale. Oggetto della causa è il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 luglio 2013¹⁶⁸, relativa a un procedimento di nullità tra la H&M e la YSL. Nel 2009 infatti la H&M aveva presentato domanda di dichiarazione di nullità di un disegno registrato nel 2006 dalla YSL e riguardante una borsetta; basandosi sugli articoli da 4 a 9 del Regolamento n. 6/2002 nonché sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere da c) a f) o g), la H&M chiedeva la nullità del disegno per mancanza di carattere individuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e a sostegno della propria tesi, faceva valere un altro modello di borsetta simile come anteriorità invalidante.

La commissione di ricorso UAMI aveva respinto la domanda di nullità, ed è interessante riportare la nozione di utilizzatore informato adottata nella motivazione, ossia «una donna informata, interessata, come possibile utilizzatrice, alle borsette». Si fa riferimento quindi ad un consumatore comune con un particolare interesse nel prodotto scaturente dal disegno o modello, senza pretesa di esperienza o conoscenza approfondite, come quelle di un esperto o *designer*.

H&M ricorre al Tribunale UE, che, respingendo il ricorso, definisce in modo chiaro l'esame relativo alla sussistenza del carattere individuale:

Da tali disposizioni, e in particolare dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva sostanzialmente da un esame articolato in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l'utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest'ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell'arte nonché il livello di attenzione nel raffronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello e, in quarto luogo, il

¹⁶⁷ Tribunale dell'Unione Europea (Sesta Sezione), 10 settembre 2015, T-525/13.

¹⁶⁸ Procedimento R 207/2012-3.

risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto del settore interessato, del margine di libertà dell'autore e delle impressioni generali suscitate nell'utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico.

Il Tribunale si sofferma su tale definizione per correggere l'erroneo approccio della ricorrente H&M, consistente «in un primo tempo, nel confrontare i due disegni o modelli di cui trattasi per giungere alla conclusione che essi non suscitavano la stessa impressione generale nell'utilizzatrice informata e, in un secondo tempo, nell'esaminare l'addebito relativo alla libertà dell'autore»¹⁶⁹.

La sequenza su cui si basa il confronto, secondo i giudici, è errata, poiché *in primis* non è desumibile da alcuna disposizione del Regolamento, né dalla giurisprudenza. Ed inoltre la stima del fattore relativo alla libertà di margine dell'autore esercita una grande influenza sull'apprezzamento dell'impressione generale suscitata dal disegno o modello sull'utilizzatore informato; per cui, tale tipo di giudizio non può succedere al confronto tra le impressioni suscitate, bensì deve precederlo. Riprendendo le parole della commissione UAMI, il Tribunale ribadisce che «il margine di libertà dell'autore deve fungere da temperamento al giudizio (nel senso, come rileva il Tribunale, di “rinforzarlo” o, al contrario, di attenuarlo) ottenuto sulla base della percezione dell'utilizzatore informato»¹⁷⁰. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce del giudizio sul “valore di mercato” che deve presentare il disegno o modello, principio ispiratore di tutto il sistema normativo comunitario. Ogni tipo di valutazione deve necessariamente rimettersi alla realtà del mercato: la considerazione dell'affollamento del settore di riferimento diventa dunque elemento chiave che permea l'intero esame del carattere individuale ed è ad esso funzionale.

In linea con l'interpretazione comunitaria, si pone anche la giurisprudenza italiana, che ha da sempre assunto lo stesso tipo di classificazione per giudicare il carattere individuale¹⁷¹.

Sulla nozione di utilizzatore informato si è espresso il Tribunale di Venezia, fornendone una definizione chiara e completa. Nella causa tra due società produttrici di articoli di

¹⁶⁹ Punto 30, Tribunale dell'Unione Europea (Sesta Sezione), 10 settembre 2015, T-525/13.

¹⁷⁰ Punto 34, Tribunale dell'Unione Europea (Sesta Sezione), 10 settembre 2015, T-525/13.

¹⁷¹ Trib. Bari, 1 dicembre 2004.

gioielleria, Calgaro Group srl e Double Vi Oro, concernente la contraffazione di disegni registrati di monili in oro, il tribunale ha riconosciuto la figura dell'utilizzatore informato nel «consumatore che legge abitualmente e con attenzione – non limitandosi quindi a sfogliarle – le riviste specializzate del settore, è interessato a frequentare le fiere per essere aggiornato sulle novità offerte dai produttori del ramo (...), è in grado di distinguere variazioni di un prodotto non percepibili agli occhi della media dei consumatori»¹⁷². L'ordinanza è particolarmente dedicata alla figura dell'utilizzatore, che differisce in maniera netta dall'esperto del ramo. Tale parametro restringe l'ambito di tutela anticontraffattoria rispetto a quello del consumatore medio, poiché lievi modificazioni che il secondo riterrebbe irrilevanti, vengono invece valorizzate dal primo.

Anche in questa pronuncia si considera il confronto tra i due disegni basato su una «valutazione sintetica e complessiva», corrispondente ad un «colpo d'insieme», sempre nell'ottica della percezione che deve essere suscitata nell'utilizzatore.

La giurisprudenza italiana si trova quindi sostanzialmente in accordo con le pronunce a livello comunitario; alla stessa conclusione non si può arrivare prendendo in considerazione la giurisprudenza francese in materia di disegni e modelli.

Come accennato, il sistema francese di protezione dei disegni e modelli, prima della riforma dettata dalla direttiva del '98, si ispirava al *copyright approach*, per cui il titolare della privativa non godeva semplicemente della possibilità di invocare alternativamente la normativa di diritto d'autore e quella tipica dei disegni e modelli, bensì della facoltà effettiva di sovrapporre le due discipline scegliendo, secondo le esigenze del caso, le regole più opportune dell'una o dell'altra, dando così luogo ad un cumulo di tutele potenzialmente sincronico e trasversale. Ciò aveva come presupposto la negazione di una reale differenza tra arte pura e arte applicata all'industria, come ipotizzato da Eugene Pouillet nella teoria dell'*unité de l'art*.

Nonostante il recepimento della direttiva del '98 abbia modificato sostanzialmente l'impianto normativo, oggettivando i criteri di accesso alla tutela¹⁷³, la dicotomia tra diritto d'autore e disciplina dei disegni e modelli permane, ed influisce sul giudizio relativo ai criteri di protezione del disegno o modello. La dottrina infatti riporta la confusione ancora presente nei giudizi di merito, sulla valutazione dei requisiti di

¹⁷² Trib. Venezia, 13 luglio 2005.

¹⁷³ G. CORTESI, *I nuovi disegni e modelli: una disciplina in cerca di autonomia. Uno studio comparato nell'esperienza italiana e francese*, in *Diritto del commercio internazionale*, n. 2, 2006.

tutelabilità dei disegni¹⁷⁴, poiché vengono invocati simultaneamente la tutela in base al diritto d'autore e quella dei disegni e modelli. Da ciò discende una sostanziale coincidenza tra il giudizio volto ad esaminare la sussistenza dell'originalità, requisito su cui si fonda la protezione del diritto d'autore, e quello teso ad accertare la validità delle condizioni di novità e carattere individuale¹⁷⁵. Tale orientamento si distacca da quelli riscontrabili negli altri Paesi Membri, che prevedono il cumulo delle protezioni, in applicazione dell'art. 17 della Direttiva, ma procedono a valutazioni differenti per accertare la presenza dei requisiti dell'una e dell'altra disciplina.

3. L'aspetto del prodotto tutelato come marchio di forma: criticità a livello sistematico ed orientamenti della giurisprudenza

La previsione dell'eventuale cumulo di protezione della forma sulla base di diverse normative introdotto dagli artt. 16 e 17 della Direttiva 98/71/CE ha avuto senza dubbio effetti dirompenti nell'ordinamento giuridico nazionale, scardinando il sistema previgente basato su un'alternanza di tutela. In questo paragrafo si vuole ricostruire la relazione tra la tutela dell'aspetto del prodotto come disegno e quella garantita come marchio di forma, evidenziandone gli sviluppi nella dottrina e giurisprudenza italiane e le questioni di carattere sistematico che solleva l'ipotesi di sovrapposizione di tutele.

Oggi, se l'aspetto del prodotto rileva anche come elemento per comunicare al pubblico dei messaggi, ed in particolare come criterio di distinzione tra il prodotto di un'impresa e quelli dei propri concorrenti, si pone il problema della sua tutelabilità non solo come disegno o modello, ma anche come marchio. Infatti, l'art. 16 della direttiva 98/71/CE prevede espressamente che le sue disposizioni «lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni e modelli non registrati, ai marchi d'impresa o altri segni distintivi (...)», con ciò aprendo alla possibilità di tutelare l'aspetto del prodotto tramite diverse discipline. Quella relativa ai marchi d'impresa è uniforme a livello europeo, ed in relazione al marchio di forma il vigente Regolamento

¹⁷⁴ «Il est surprenant et désolant de constater qu'aujourd'hui encore, l'analyse faite par les juridictions ne conduit pas à une position uniformisée sur l'appréciation des conditions de protection d'un objet, lorsqu'est invoqué simultanément, par le demandeur, la protection par le droit d'auteur et par le droit des dessins et modèles» cit. P. DE CANDE, *Critères de protection en droit d'auteur et en droit des dessins et modèles déposés*, in *Propriétés Intellectuelles*, n. 53, 2014.

¹⁷⁵ Cfr. CA Paris, 5 febbraio 2014, *Sarl Pinkiss vs Sarl Brin de fille*; TGI Paris, 11 aprile 2014, *Maje et Maje Boutique Sarlu vs Mango France et Punto Fa*; CA Paris, 9 maggio 2014, *Sarl Ash Distributions vs SA André*.

2017/1001/UE del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea prevede all'art. 4 che anche la forma di un prodotto può costituire un valido marchio, a condizione che riesca a distinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e sia rappresentata nel registro dei marchi dell'Unione Europea. In maniera analoga, nel nostro ordinamento, l'art. 7 del Codice della proprietà industriale ammette la forma del prodotto come valido marchio.

Tale istituto può essere assimilabile ad uno strumento di comunicazione, di indicazione di origine. Ciò che lo caratterizza è la sua preminente funzione distintiva, che viene assolta appunto dalla forma del prodotto, dal suo aspetto esteriore: «la protezione di una forma come marchio presuppone la capacità della medesima di identificare un prodotto distinguendosi da esso»¹⁷⁶.

L'esigenza di ricorrere al tale protezione è particolarmente avvertita nel settore moda, dove i *designer* si servono di questo istituto per tutelare le proprie "icone", soprattutto borse ed accessori, e garantire in questo modo una tutela ulteriore e più duratura rispetto a quella dei disegni¹⁷⁷.

La questione della configurabilità dei marchi di forma è risalente, in particolare in relazione all'interferenza tra la sua disciplina e quella dei disegni. Non si può non evidenziare come il riconoscimento della sua ammissibilità sia idoneo a provocare possibili risvolti anti-concorrenziali sul mercato¹⁷⁸: consentire alle aziende di registrare ed utilizzare come segno distintivo, in via esclusiva e potenzialmente perpetua, la forma comune di qualsiasi prodotto significherebbe garantire un monopolio sulla stessa attività produttrice di quel bene. Ciò risulta in contrasto con la natura stessa del marchio; infatti, diversamente dalle invenzioni e dai disegni, «il diritto esclusivo su di un segno usato in funzione meramente distintiva non esprime alcuna riserva di sfruttamento di prodotto, bensì solo appunto, una riserva di utilizzazione di uno strumento di distinzione sul

¹⁷⁶ Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, citata da G. CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, in G. PETRAZ, *La protezione della forma*, Giuffrè, 2007.

¹⁷⁷ F. LA ROCCA, *I marchi di forma nel campo della moda*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 2, 2017.

¹⁷⁸ S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli (nota a Trib. Napoli 26 luglio e 5 ottobre 2001)*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 2, 2002, secondo cui: «attribuire alla forma la protezione dei segni distintivi comporta inevitabilmente il monopolio delle innovazioni di forma, che verrebbero quindi tutelate di là dei limiti previsti dalla disciplina brevettuale, caratterizzata dalla loro caduta in pubblico dominio, e quindi dalla loro libera imitabilità, decorsi i termini legali di protezione. Questa conseguenza si porrebbe in contrasto con il principio di libera concorrenza e con il principio di eccezionalità dei diritti di proprietà industriale».

mercato»¹⁷⁹, e tale riserva risponde ad una finalità pro-concorrenziale, dunque di stimolo alla concorrenza. Da ciò è ragionevole desumere che la protezione del marchio non è volta solo a salvaguardare l'interesse delle imprese che se ne servono per i propri prodotti. La disciplina di tale segno distintivo infatti, da un lato consente di tutelare l'interesse pubblico al progresso economico e tecnico che si realizza in virtù del corretto svolgimento del libero gioco concorrenziale, e dall'altro permette di offrire protezione ai consumatori, garantendo la possibilità di operare scelte consapevoli e ponderate fra le diverse opzioni di acquisto presenti sul mercato¹⁸⁰.

Pertanto, inserendosi in questa dinamica, la possibilità di proteggere l'aspetto di un prodotto come marchio rischia di alterare l'equilibrio concorrenziale e l'assetto degli interessi. Per questo motivo, storicamente sia la dottrina che la giurisprudenza avevano sostenuto la totale esclusione di questa ipotesi, attraverso una lettura rigorosa della normativa vigente; l'art. 18 della legge marchi r.d. 21 giugno 1942 n. 929 prevedeva l'impossibilità di registrare come marchio «le figure e segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma». Tale disposizione fu per lungo tempo oggetto di un vivace dibattito, a causa del suo ambiguo tenore letterale. Se da un lato la *ratio* della norma era facilmente intuibile, ovvero evitare la sovrapposizione della tutela brevettuale con quella propria dei marchi, il dilemma interpretativo riguardava l'ammissibilità stessa del marchio di forma¹⁸¹. La dottrina si divideva tra i pochi che la sostenevano¹⁸², e chi invece era a sfavore di una tale ipotesi¹⁸³, fino a quando si arrivò al raggiungimento di una posizione comune, derivante da una lettura piuttosto "forzata"

¹⁷⁹ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, cit. che definisce quello sul marchio un «monopolio a costo zero», o meglio un «non monopolio», dal momento che contribuisce alla trasparenza del mercato.

¹⁸⁰ Cfr. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, cit. A. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, 1977. In questo senso cfr. anche la Corte di Giustizia: «secondo costante giurisprudenza, il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato, che il Trattato desidera stabilire e conservare», causa C-104/01, 6 maggio 2003.

¹⁸¹ Si voleva sostanzialmente evitare che «l'ambito della protezione del marchio si confonda con quello dei modelli... (finendo) per equivalere a un brevetto per modello e a tempo indefinito», cit. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, 1960.

¹⁸² G. SENA, *Utilità e funzione distintiva nella forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, n. 1, 1957, L. SORDELLI, *Relazione tra marchio e forma del prodotto a fini di non confondibilità*, in *Riv. dir. ind.*, n. 2, 1958, A. VANZETTI, *Il problema dei marchi di forma*, in *Riv. dir. comm.*, n. 1, 1964.

¹⁸³ E. BONASI BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, 1963, G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, 1972.

dell'art. 18¹⁸⁴. Si giunse ad ammettere che solo le forme distintive prive di pregio ornamentale e di utilità tecnica, che presentassero caratteristiche irregolari, non consuete, potevano essere validamente registrate come marchi di forma. Questa interpretazione si diffuse anche nella giurisprudenza¹⁸⁵, ma, se da un lato permise di accettare in presenza di determinate condizioni la configurabilità dei marchi di forma, portò ad un risultato paradossale: solo le forme “brutte” sembravano ammesse a godere della tutela come marchio¹⁸⁶. Il paradosso risiede proprio nella contrarietà di tale fenomeno ad una qualsiasi logica di mercato: quale impresa sarebbe desiderosa di concedere una tutela duratura solo ad un prodotto dall'aspetto privo di meritevolezza estetica?

3.1. La presenza dello “speciale ornamento” e del “valore sostanziale” come discriminare nell'applicazione delle discipline

Queste riflessioni condussero dapprima in dottrina, poi nella giurisprudenza, ad una cd. «soluzione obbligata»¹⁸⁷ consistente nell'esclusione della possibilità di tutelare, come marchio registrato¹⁸⁸, una forma brevettabile come modello ornamentale, anche se tale forma fosse diventata per il pubblico dei consumatori indicatore di origine del prodotto¹⁸⁹. Tale soluzione era fondata sull'esigenza di evitare che la registrazione come marchio rendesse potenzialmente perpetua una protezione che la legge sui disegni e modelli voleva invece solo temporanea, e si basava su due fondamentali considerazioni¹⁹⁰. La prima verteva sulla tollerabilità di una protezione perpetua come marchi di forme che non

¹⁸⁴ Una lettura definita «artificiale» e «faticosa», come definita da A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Hoepli, 2001.

¹⁸⁵ Cfr. Trib. Roma, 9 ottobre 1972, Cass., 21 maggio 1981 n. 333, in cui si afferma: «la validità dei marchi di impresa, perciò non viene ammessa indiscriminatamente, ma solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia, alla quale cioè, siano estranei sia compiti estetici che quelli funzionali o, comunque, di utilità particolare». Rilevante è anche la pronuncia del Tribunale di Milano relativa al celebre caso concernente la forma della bottiglia di candeggina ACE. I giudici ritennero la conformazione del contenitore del tutto arbitraria, di fantasia, cfr. Trib. Milano, 26 febbraio 1976.

¹⁸⁶ M. CARTELLA, *Marchi di forma o marchi deformi?* nota a Trib. Milano, 26 febbraio 1976, in *Riv. dir. ind.*, n. 2, 1977.

¹⁸⁷ A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit.

¹⁸⁸ O tramite la concorrenza sleale, in quanto il ragionamento si applicava anche alle norme riguardanti questa disciplina. Cfr. D. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in *Segni e forme distintive. Atti del Convegno*, Milano, 2001, A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit.

¹⁸⁹ Tuttavia in tal modo, secondo alcuni si aveva come conseguenza la limitazione dello spazio per la tutela contro l'imitazione servile e per i marchi di forma, soprattutto in considerazione dell'opinione secondo cui anche solo la presenza di una modestissima gradevolezza estetica o una minima funzionalità fosse sufficiente a rendere la forma in questione brevettabile come modello ornamentale o modello d'utilità, cfr. A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit.

¹⁹⁰ D. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit.

avessero caratteristiche estetiche tali da superare il livello di accesso alla tutela come modello ornamentale, mentre la seconda si basava sul concetto di “speciale ornamento” previsto nella legge italiana¹⁹¹. Questo veniva interpretato come limite fra tutela brevettuale e protezione del marchio, in tal modo assicurandosi uno spazio alla categoria dei marchi di forma¹⁹²: tramite questa lettura, le forme esteticamente gradevoli, ma che non arrivavano al livello “speciale” dettato dalla disciplina brevettuale, erano idonee a costituire validi marchi di forma, con ciò garantendo ad ogni istituto, deputato alla protezione della forma, un proprio ambito autonomo. La stessa impostazione, nonostante le critiche da parte della dottrina sul suo supposto “irrealismo” ed “incertezza” dal punto di vista giuridico¹⁹³, venne poi applicata alle forme utili, precisando che la registrazione come segno distintivo non sarebbe stata esclusa per ogni forma che presentasse caratteristiche funzionali¹⁹⁴, bensì esclusivamente per quelle che rappresentassero un nuovo concetto innovativo¹⁹⁵.

Tale impostazione si sviluppò soprattutto in virtù delle novità legislative a livello nazionale ed europeo. Di particolare rilevanza, fu l'introduzione del concetto di “valore sostanziale” come impedimento alla registrabilità di un marchio di forma, per mezzo del d. lgs. 480/1992 di attuazione della direttiva 89/104/CEE sul “ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa”, sostituita poi dalla Direttiva

¹⁹¹ Sullo “speciale ornamento” cfr. par. 2.1.8.

¹⁹² Principale fautore di questa impostazione fu A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, cit. Cfr. D. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit. secondo cui: «Subordinare la protezione dei modelli ornamentali ad un valore di mercato della forma tale da orientare le scelte d'acquisto significa reciprocamente escludere dalla tutela le caratteristiche estetiche non decisive per questa scelta: e cioè proprio quegli elementi che non danno all'utilizzatore un sostanziale vantaggio concorrenziale, e che possono essere protetti come marchio in funzione dell'interesse alla distinzione della provenienza dei prodotti, senza con ciò bloccare lo sviluppo di un mercato sostanzialmente competitivo».

¹⁹³ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., che definisce questo «slalom ermeneutico» fondamentalmente nominalistico, perché nella realtà è difficile che si registri una forma priva di pregio estetico.

¹⁹⁴ In giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 8 aprile 1991, sulla forma della bottiglia dell'amaretto di Saronno.

¹⁹⁵ Oltre al marchio di forma era possibile la tutela concorrenziale. Cfr. P. MARCHETTI, *Riflessioni sui rapporti tra disciplina concorrenziale contro la confondibilità e tutela brevettuale*, in *Problemi attuali del diritto industriale*. Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di Diritto Industriale, 1977. Tale conclusione veniva attenuata dalla giurisprudenza, in particolare della Cassazione, attraverso la cd. teoria delle varianti innocue, secondo la quale il principio della libera imitabilità delle forme non coperte da brevetto incontra un limite: l'imitatore è obbligato ad adoperarsi ad adottare i necessari accorgimenti per evitare la confondibilità della forma, apportando minime modifiche, senza intaccarne il pregio estetico. Cfr. Cass. 27 maggio 1960, n. 1384, Cass., 3 agosto 1987, n. 6682, Cass., 18 settembre 1986, n. 5562.

2008/95/CE¹⁹⁶. La novella legislativa modificò l'art. 18 del r.d. 92/1942 introducendo al primo comma la lettera c), secondo cui non potevano costituire oggetto di registrazione come marchio di forma «i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto». Questi impedimenti assoluti alla registrazione come marchio erano infatti sanciti dall'art. 3, comma 1, lett. e) della direttiva 84/104/CE, ed oggi trasposti all'art. 4 della direttiva 2015/2436/UE, ed all'art 7, comma 1, lettera e), del recente Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea. Nel nostro ordinamento, tale disposizione è contenuta invece nell'art. 9 del Codice della proprietà industriale, rubricato appunto “marchi di forma”.

La *ratio* della previsione di tali impedimenti è efficacemente esposta dalla Corte di Giustizia nelle motivazioni fornite nel *leading case* in materia, ovvero il caso che vede contrapposti due importanti produttori di elettrodomestici ed accessori, quali Philips e Remington¹⁹⁷. La controversia nasce nel Regno Unito, e concerne la supposta violazione del diritto di marchio, da parte della Remington, su un rasoio originariamente realizzato dalla Philips. Il giudice nazionale rinvia alla Corte di Giustizia per l'interpretazione degli articoli della direttiva 89/104/CE riguardanti l'impedimento alla registrazione dei marchi di forma. La Corte si pronuncia, spiegando che una forma non può costituire marchio se le caratteristiche funzionali essenziali di questa sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, e la *ratio* di tale impedimento consiste nel fatto di «evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, l'art. 3, n. 1, lett. e), intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio»¹⁹⁸. I concetti di forma imposta e necessaria per ottenere un risultato tecnico hanno dunque il ruolo di individuare le forme che «in quanto coesenziali all'esistenza

¹⁹⁶ Cfr. A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2013. Recentemente abrogata dalla Direttiva 2015/2436/UE. Per una trattazione sulla disciplina dei marchi cfr. S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 3, 2016.

¹⁹⁷ Sentenza del 18 giugno 2002, causa C-299/99.

¹⁹⁸ Paragrafo 78, causa C-299/99.

stessa del prodotto, sono prive di prevalente funzione distintiva-comunicativa, sicché non potranno mai (salvo in caso di secondarizzazione) diventare marchio»¹⁹⁹. In altri termini, ai sensi di questo articolo, per aversi un valido marchio di forma il segno deve essere sempre, almeno a livello teorico, separabile dal prodotto, senza che la funzionalità e la natura di questo vengano pregiudicate.

In Italia, al fine di evitare i rischi di arbitrarietà insiti nel giudizio sul valore estetico di una forma²⁰⁰, si giunse a ritenere che il criterio del “valore sostanziale” come impedimento alla registrazione della forma come marchio, si accostasse a quello dello “speciale ornamento” della disciplina dei disegni, ed entrambi potessero essere letti in funzione del valore effettivamente attribuito alla forma dal mercato, ovvero il cd. *market approach*, in tal modo anticipando l’approccio che sarebbe stato poi introdotto successivamente dalla normativa europea²⁰¹.

In questo senso si esprimeva anche la giurisprudenza²⁰²; rilevante è una pronuncia del Tribunale di Milano sull’ammissibilità come marchio di forma di una fibbia per cintura della casa di moda Ferragamo. Secondo i giudici, «il grado di apprezzamento dell’estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio trova il suo riferimento nel requisito dello speciale ornamento già previsto dall’art. 5 legge modelli per la protezione della forma quale modello ornamentale, e quindi richiede che la forma appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull’apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione d’acquisto del prodotto»²⁰³.

Parallelamente, altra autorevole, ma minoritaria dottrina, sosteneva la possibilità di coesistenza delle due tutele in relazione a forme dotate di funzione distintiva e dello “speciale ornamento”, ma non idonee a conferire “valore sostanziale” al relativo prodotto, dunque andando contro alla tesi dominante secondo cui i due concetti andavano in sostanza a sovrapporsi. Secondo questa corrente, una forma capace di attribuire valore

¹⁹⁹ G. CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, in G. PETRAZ, *La protezione della forma*. Giuffrè, 2007.

²⁰⁰ D. SARTI, *La tutela dell’estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, 1990, L. LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e la loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Dir. Ind.*, n. 1, 2002, secondo cui la locuzione “speciale ornamento” da inevitabilmente adito a giudizi soggettivi, quali quelli sulla bellezza di un bene, «rischiando di trascinare i giudicanti dalla loro immediata percezione della forma estetica assoggettandola al loro gusto o addirittura alle mode momentanee».

²⁰¹ Cfr. paragrafo 2.

²⁰² Cfr. Cass. 23 novembre 2001, n. 14864, Trib. Bologna, 23 giugno 1994, Cass. 29 maggio 1999, n. 5243.

²⁰³ Trib. Milano, 7 ottobre 2002.

sostanziale al prodotto non deve essere necessariamente dotata di una valenza estetica, dal momento che potrebbe trattarsi di qualsiasi forma idonee ad incidere sul valore commerciale del prodotto; inoltre, non è automatico che il prodotto che presenti uno speciale ornamento incida sul valore dello stesso²⁰⁴. Anche in giurisprudenza si affermò tale orientamento, in particolare il Tribunale di Napoli, affrontando tale questione, anticipò soluzioni in linea con le nuove norme sui disegni e modelli²⁰⁵.

3.2. La riforma a livello europeo e i conseguenti cambiamenti del rapporto tra marchio di forma e disegno

L'assetto normativo fin qui illustrato ha subito un radicale cambiamento con il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 di recepimento della Direttiva 98/71/CE, e con l'emanazione del Regolamento UE 6/2002. Modificando la disciplina dei disegni e modelli, la novella ha implicitamente ed inevitabilmente inciso anche sulla relazione tra questi ultimi ed i marchi di forma, nel senso di avvicinarne le discipline e renderne possibile la sovrapposizione²⁰⁶. Questa ipotesi era stata già paventata nel Libro Verde, dove sembrava chiara la volontà del legislatore di ammettere una duplicazione di tutele, poiché si riteneva che, in caso contrario, i concorrenti del titolare del disegno registrato avrebbero potuto godere dell'«appropriazione sleale dell'avviamento commerciale ricollegabile ad un disegno ben introdotto, ma il cui periodo di tutela viene a scadere»²⁰⁷.

La novità più significativa introdotta dalla riforma è stata la sostituzione del criterio dello “speciale ornamento” con quello del “carattere individuale”. La soppressione dell'elemento da sempre interpretato come “limite” di applicazione delle discipline, rende i due tipi di tutela teoricamente e pienamente sovrapponibili; ciò anche alla luce del dato

²⁰⁴ G. SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit., M. PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del valore sostanziale*, in *Riv. dir. ind.*, n.1, 1992.

²⁰⁵ Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ordinanza). In particolare questa ordinanza, confermata poi, in sede di reclamo, ha ritenuto che anche una forma utile può divenire marchio, per il concreto contesto di uso, di pubblicizzazione e di conoscenza, e può essere tutelata come marchio di fatto o come marchio registrato qualora la funzione prevalentemente svolta dalla forma sia appunto la funzione distintiva. Si veda S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 2, 2002, in cui afferma che le ordinanze di Napoli «coraggiosamente discostandosi dall'orientamento consolidato in giurisprudenza hanno affermato che, mentre la forma tecnicamente necessaria non può essere registrata come marchio, né protetta dalla normativa concorrenziale, appunto perché indispensabile al raggiungimento del risultato tecnico, “la forma pur utile può comunque essere marchio, se in concreto è tale la funzione che prevalentemente espleta”».

²⁰⁶ G. CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, cit.

²⁰⁷ Cfr. Libro Verde, par. 11.6.2.

testuale della normativa²⁰⁸, oltre che, secondo parte della dottrina, come risultato di una riconsiderazione della funzione stessa di marchio, ovvero della funzione distintiva svolta dalla forma: «la valutazione di tale delicato aspetto della fattispecie “marchio di forma” deve dunque essere condotta tenendo conto delle modalità di utilizzazione e presentazione del prodotto, delle informazioni e delle suggestioni trasmesse attraverso la pubblicità, della percezione che di quella data forma ha il pubblico»²⁰⁹. Il messaggio che arriva ai consumatori, e dunque la percezione che essi hanno della forma, è al centro della disciplina.

Nel sistema delineato dalla legge vigente, la coesistenza di tutele sia come disegno che come marchio di forma porta all'affermazione di tre diverse situazioni²¹⁰. Ci sono forme tali da «indurre il consumatore all'acquisto di prodotti che altrimenti non sarebbero stati acquistati», che sono tutelabili solo come disegni e non come marchi di forma; le forme che «non influenzano le decisioni finali d'acquisto, ma in virtù delle loro intrinseche caratteristiche di gradevolezza si imprimono nella mente del pubblico e favoriscono quindi la nascita di un primo contatto privilegiato tra produttore e acquirente» sono ammesse a godere della doppia tutela; ed infine quelle che rappresentano un fattore non decisivo, ma rilevante nelle decisioni d'acquisto del pubblico» e la cui registrabilità deve essere valutata «caso per caso in relazione all'efficacia di una tutela monopolistica potenzialmente perpetua».

Alla luce di questa teorica ricostruzione, il limite di applicazione basato sullo “speciale ornamento” dell'aspetto del prodotto non risulta totalmente scomparso. Come anticipato da autorevole dottrina, esso infatti, seppur non previsto più dalla normativa, sopravvive e continua a fungere da “spartiacque” tra l'applicazione di una disciplina e l'altra²¹¹.

In tal senso si vuole richiamare il caso che vede contrapposti i calzaturifici TOD's spa e MOLLY srl, sulla contraffazione di un modello di calzature oggetto di registrazione

²⁰⁸ Oltre all'art. 16 della Direttiva che «lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali» attinenti alle altre discipline, anche il considerando n. 7 si esprime per un cumulo di tutela, prevedendo che la direttiva «non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile».

²⁰⁹ G. SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, cit.

²¹⁰ L'impostazione riportata è quella elaborata da D. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit. di cui si riportano i testi citati.

²¹¹ C. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di design e modelli*, cit.

come marchio tridimensionale²¹². Secondo TOD's il proprio marchio di forma sarebbe stato pedissequamente riprodotto dalla controparte, che ne avrebbe copiato lo stile. Nel pronunciarsi, il giudice mette bene in luce le condizioni in presenza delle quali la forma può diventare marchio, affermando l'esistenza di due limiti: «il primo costituito dalla usualità e banalità della forma che, come tale, è utilizzabile da tutti i concorrenti; e il secondo costituito dalle forme brevettabili quale modello ornamentale, rispetto alle quali deve svolgere ogni effetto il limite di tutela dettato dall'esigenza del soddisfacimento dell'interesse dalla collettività alla loro caduta "finale" in pubblico dominio, al fine di arricchire quel patrimonio estetico-culturale collettivo che sarebbe pregiudicato da una monopolizzazione perpetua». Quindi, è possibile estendere la tutela come marchio «allorquando l'utilità disimpegnata dalla forma o la sua rilevanza estetica non raggiungano un grado tale da doversi ritenere configurati quello speciale ornamento o quell'utilità particolare, alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento».

3.3. Il valore sostanziale della forma come impedimento alla registrazione come marchio

Il *quid pluris* determinante la funzione estetica deve essere rapportato all'impedimento del "valore sostanziale" della forma previsto dalla normativa interna ed europea e alla prova dell'esistenza della sua capacità distintiva: la giurisprudenza infatti nega la tutela come marchio quando la forma appaia idonea ad incidere in modo determinante sull'apprezzamento del consumatore grazie alla presenza di un valore meramente estetico, tanto preponderante da rappresentare la motivazione all'acquisto del prodotto. Tale impostazione è ben delineata in una sentenza del tribunale di Milano, concernente il marchio (bidimensionale, ma comunque attinente alla normativa dei marchi di forma) "Flora" di cui era titolare la casa di moda Gucci spa²¹³. Nella motivazione, il giudice descrive le situazioni derivanti dal rapporto tra marchio di forma e modello (come riportate precedentemente in questo paragrafo), e afferma «la nullità del marchio "Flora", posta la mancanza di capacità distintiva, nonché la rilevanza meramente estetica, della

²¹² Ord. Trib. Bologna, 27 aprile 2006.

²¹³ Trib. Milano, 2 maggio 2013. Il caso vede contrapposte le case di moda Guccio Gucci spa e Guess? Inc. per contraffazione di numerosi marchi nazionali e comunitari da parte della seconda a danno di Gucci spa, nonché per concorrenza sleale e parassitaria. Guess? Inc. chiese al giudice di accertare la nullità dei marchi di cui la ricorrente era titolare.

suddetta forma; la stampa azionata da Gucci risulta possedere tutti i requisiti, appena descritti, di un modello ornamentale, la cui protezione non può essere cumulata a quella tipica del marchio»²¹⁴.

Tuttavia, non si deve interpretare la rilevanza estetica esclusivamente come sinonimo di gradevolezza; significativa in tal senso è la pronuncia del Tribunale di Venezia²¹⁵ sull'ammissibilità a godere della tutela come marchio di forma delle famose calzature "Crocs", che di sicuro non si sono imposte sul mercato in virtù della loro "bellezza". Il tribunale ha rigettato l'impostazione di Crocs Inc. secondo cui il valore sostanziale della forma sarebbe determinato solo dall'attrattività determinata dalla bellezza e meritevolezza estetica. Il giudice ritiene che l'evoluzione della moda e dei costumi abbia reso possibile la circostanza che anche un prodotto dall'aspetto curioso, particolare o brutto possa essere determinante nella scelta del consumatore. Inoltre, nel caso in questione, fondamentale è stato il ruolo della pubblicità a formare un desiderio d'acquisto nel pubblico. Dunque la forma strana e brutta della calzatura è diventata il motivo principale nella decisione di acquisto, costituendo il valore sostanziale del prodotto e non permettendo in questo modo la registrazione come marchio di forma.

Ma qual è la *ratio* dell'impedimento come marchio dell'aspetto che dà un valore sostanziale al prodotto? Nel campo della moda, questa è la motivazione più frequente che si oppone alla registrazione di un marchio di forma²¹⁶, dunque è significativo interrogarsi sul motivo per cui il legislatore nega la tutela come marchio ad un elemento così incisivo nella scelta dei consumatori. Una risposta a tale quesito si può trovare nella pronuncia del Tribunale UE nella nota causa riguardante la forma di un altoparlante della Bang & Olufsen²¹⁷, in cui si afferma generalmente che «il fine principale del divieto di registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale è quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito dal marchio

²¹⁴ In maniera analoga, la celebre casa di moda Louis Vuitton ha visto negata la registrabilità come marchio del celebre motivo a scacchi *damier*. L'UAMI, prima, ed il Tribunale dell'Unione europea, poi, hanno ritenuto il motivo quale segno figurativo basico e banale e, pertanto, non dotato della capacità distintiva necessaria perché potesse esserne validamente riconosciuta la registrazione. Cfr. le decisioni del 21 aprile 2015, cause T- 359/12 e T-360/12. Cfr. il commento M. ANDREOLETTI, *Commento alle decisioni del tribunale dell'unione europea sul motivo damier di Louis Vuitton*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 4-5, 2015.

²¹⁵ Trib. Venezia, 15 febbraio 2012.

²¹⁶ M. ANDREOLETTI, *Commento alle decisioni del tribunale dell'unione europea sul motivo damier di Louis Vuitton*, cit.

²¹⁷ Sentenza del 6 ottobre 2011, causa T-508/08.

possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a “termini di decadenza”», e dunque è teso a «evitare il conferimento di un monopolio su tali forme».

Tuttavia, come già sostenuto da alcuni autori, il richiamo alla logica di evitare che la propria privativa risulti di ostacolo all'azione dei concorrenti, espressa dalla Corte di Giustizia originariamente nel citato caso Philips-Remington con riferimento alla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico²¹⁸, non è sufficiente nel caso dell'impedimento del valore sostanziale.

Non si ravvisano infatti i motivi per cui sia necessario rendere una forma, che sia capace di ricevere le preferenze dei consumatori, dunque si riveli particolarmente attrattiva per il mercato grazie alla sua particolare estetica, accessibile ai concorrenti: la gradevolezza non attiene alle caratteristiche funzionali del prodotto²¹⁹. Perciò, la *ratio* dell'impedimento di cui al valore sostanziale non può coincidere solo con quanto affermato dalla Corte nel caso Philips-Remington, ovvero la salvaguardia dei diritti dei concorrenti. Ciò che il legislatore mira a tutelare è l'affidabilità dei consumatori, e la loro consapevolezza nell'acquistare prodotti derivanti da una determinata impresa: ai fini dell'attribuzione di una tutela duratura come marchio di forma, non basta quindi che la forma sia l'unica ragione per cui il prodotto viene acquistato, ma deve essere anche rinvenibile il collegamento tra questa e l'impresa produttrice. In altre parole ciò che rileva ai fini della registrazione come marchio è la capacità distintiva della forma, e, in virtù della sua identificazione con l'impresa produttrice, la sua influenza sulle decisioni d'acquisto dei consumatori. In sostanza, il principio generale che governa l'ammissione di una forma a divenire marchio è, come suggerito dallo studio del Max Planck Institut, quello per cui l'aspetto del prodotto che determina il valore commerciale dello stesso è escluso dalla tutela come marchio di forma, a meno che esso non abbia assunto un autonomo valore distintivo tramite l'uso²²⁰.

²¹⁸ Cfr. paragrafo 3.1.

²¹⁹ «However, the author does not find this rationale particularly convincing when it comes to refusing protection for shapes "which give substantial value to the goods". Why is it necessary for the Burberry check design or GStar's Elwood jeans design 24 to be available for use by other companies on the grounds that consumers only buy Burberry's and G-Star's products because the designs are so particularly or substantially attractive? It seems to the author that aspects such as beauty, prettiness or decorative aspects do not relate to the functional characteristics of the products», cit. C. GIELSEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, in *EIPR*, n. 3, 2014.

²²⁰ « (...) as long as the product is bought for its appearance without the appearance having become an indication of commercial origin, the shape is not to be regarded as distinctive. That principle could also be set out expressly, by stipulating that shapes determining the commercial value of the goods are excluded

Valore sostanziale, capacità distintiva e valore di mercato si fondano su uno stesso elemento, ovvero la percezione del pubblico destinatario: viene attribuita rilevanza alla capacità della forma di influenzare le scelte dei consumatori ed attribuire quindi un «vantaggio competitivo significativo»²²¹. Come delineato dal Tribunale dell'UE nel caso della registrazione come marchio di forma della nota borsa di Bottega Veneta, «per concludere nel senso del carattere distintivo del marchio richiesto in una tale ipotesi, occorrerebbe ancora verificare se la forma in questione presenti caratteristiche sufficienti a richiamare l'attenzione del pubblico»²²². Sempre nella stessa pronuncia, il giudice comunitario specifica che il valore distintivo del prodotto deve renderlo riconoscibile dagli altri presenti sul mercato e riconducibile all'impresa produttrice; pertanto, la borsa in questione non viene ritenuta idonea a rappresentare un marchio, in quanto «appare come una semplice variante delle forme comuni di borse o di borsette, sicché non si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore». In tale accezione, non si può non osservare come il carattere distintivo si accosti alla nozione di carattere individuale prevista dall'art. 6 del Reg. 6/2002 e dall'art. 33 del nostro codice della proprietà industriale²²³.

3.4. La relazione tra capacità distintiva e carattere individuale

Se infatti si considera l'approccio di mercato a cui si ispira tutta la normativa, la capacità distintiva può essere intesa come idoneità a caratterizzare agli occhi dell'utilizzatore il prodotto rispetto a quelli preesistenti. In tale significato, questa finisce per coincidere con il requisito del carattere individuale, comportando dunque necessariamente la possibilità di cumulare la tutela del modello con quella del marchio²²⁴. Così secondo autorevole dottrina, secondo cui «sarebbe assai formalistico non riconoscere che il carattere individuale (...non sia) nulla di diverso dalla capacità distintiva *tout court*»²²⁵. Lo stesso parametro dell'utilizzatore informato esprime la naturale evoluzione nell'odierna epoca

from protection, unless the shape has become distinctive through use», cit. Max Planck Institut, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Monaco, 2011.

²²¹ Trib. Torino 14 novembre 2008, nel caso della richiesta della registrazione come marchio di forma della forma della borsa di Bottega Veneta.

²²² Tribunale UE, 22 marzo 2013, causa T-410/10, che vede la casa di moda Bottega Veneta scontrarsi con l'ufficio UAMI per la negazione come marchio di forma della famosa borsa con tessuto intrecciato della *maison*.

²²³ Cfr. paragrafo 2.1.6.

²²⁴ D. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit.

²²⁵ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, cit.

dell'informazione diffusa, in cui è venuta meno la ragione del tradizionale riferimento al consumatore medio poco avveduto: non si può più distinguere tra diverse tipologie di utilizzatori, in quanto quella degli acquirenti di prodotti di *design* è una clientela tipicamente attenta all'evoluzione del gusto e delle tendenze. Se tanti sono i punti comuni, bisogna però procedere ad una valutazione circa l'oggetto di tutela. Nonostante la comunanza di fondamento sulla percezione dei consumatori, carattere individuale e capacità distintiva si rivolgono a due funzioni diverse dell'aspetto del prodotto: mutuando l'espressione da una pronuncia del Tribunale di Napoli²²⁶, si può affermare che il primo riguarda la forma "in sé", mentre la capacità distintiva "l'altro da sé", cioè gli ulteriori possibili messaggi e suggestioni che vengono comunicati dalla forma. Focalizzando l'attenzione sulla nuova funzione distintiva del marchio, si conviene che «solo il contesto concreto di uso, di pubblicizzazione ed in ultima analisi di conoscenza, fa sì che la forma di una cosa, pur continuando inevitabilmente ad essere tale, diventi anche altro da sé, vale a dire compendio di conoscenze, di suggestioni, di comunicazioni: in una parola, un marchio».

Ma, se proprio l'uso prolungato e pubblicizzato di una forma rafforza la sua capacità distintiva, questo non può essere assunto a condizione di esistenza e validità stessa del marchio. In questo senso si è espressa la Corte UE più volte, e particolarmente rilevante è la sua pronuncia in una controversia riguardante la commercializzazione di un articolo di abbigliamento ed il cd. *secondary meaning* del marchio²²⁷. Si tratta della disputa tra le due società G-Star International GV e Benetton Group Spa, per cui la prima aveva convenuto la seconda davanti al tribunale di Amsterdam, accusandola di aver leso i suoi diritti di marchio in riferimento ad un pantalone dotato di alcuni particolari che riteneva Benetton avesse imitato. Dopo la domanda riconvenzionale di annullamento dei marchi da parte della convenuta, la questione è finita davanti al tribunale di ultima istanza olandese, il quale ha sottoposto questione pregiudiziale alla Corte. La domanda verte sull'interpretazione degli impedimenti alla registrazione come marchio, oggi previsti dall'art. 4 della direttiva 2015/2436/UE, e dall'art 7, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2017/1001, e specificatamente sul fatto se il divieto posto dalla normativa non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l'attrattiva della

²²⁶ Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ordinanza).

²²⁷ Sentenza del 20 settembre 2007, causa C-371/06.

forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo. La Corte, rifacendosi alla citata sentenza Philips, ribadisce che la forma che dà valore sostanziale al prodotto non può essere registrata come marchio, neanche nel caso in questione in cui la notorietà ha reso possibile la sussistenza della capacità distintiva prima della sua registrazione come marchio, in conseguenza dell'uso e della pubblicità. Questo depone nel senso che l'aspetto di un prodotto attrattivo e che abbia ottenuto consenso tra i consumatori con la sua commercializzazione, e che dunque determini in misura considerevole il valore di mercato del prodotto, difficilmente potrà costituire un valido marchio di forma; infatti la forma che solo in virtù della sua originalità o bellezza, attrae il pubblico, costituisce il valore sostanziale della stessa, e dunque osta alla registrazione come marchio.

È indubbio che tale impostazione grava in particolar modo sull'iscrizione come marchio dei prodotti della moda, in quanto questi vengono acquistati e raggiungono la notorietà proprio in funzione della loro bellezza, del loro *appeal* estetico. Sulla scia della Corte si è espressa la giurisprudenza italiana in molti casi riguardanti prodotti della moda²²⁸. Sembrerebbe che nel caso in cui non possa affermarsi la sussistenza della capacità distintiva, non possa negarsi il carattere individuale, e quindi la possibilità di registrare la forma come disegno. Se infatti non è detto che il disegno che presenti carattere individuale, abbia anche una propria capacità distintiva, è sempre vero il contrario, ovvero che una forma capace di indicare la fonte d'origine imprenditoriale del prodotto avrà anche carattere individuale, con la conseguenza di essere in astratto tutelabile anche come disegno o modello²²⁹.

Da tali argomenti, emerge la necessità di valutare un eventuale cumulo tra le tutele. A questa ipotesi, una parte della dottrina ribadisce l'inequivocabile conflitto tra normative e l'esito esplicitamente anticoncorrenziale di cui si è detto: la sovrapposizione tra la

²²⁸ Di recente, rilevante è la sentenza del Tribunale di Firenze sul noto caso dell'intreccio di pelle che contraddistingue le borse della *maison* Bottega Veneta, per cui «il *secondary meaning* può incrementare la capacità distintiva di un marchio debole, ma non può sopperire a un difetto originario di capacità distintiva, causato dal fatto che il segno non si distingue dal prodotto e rimanda inesorabilmente a quest'ultimo nell'immaginario dei consumatori». Sul punto la nota di La Rocca, secondo la quale «la Corte sembrerebbe, dunque, aver escluso che l'intreccio in questione abbia acquisito capacità distintiva, affermando che il marchio costituito dalla forma del prodotto non può acquisire con l'uso capacità distintiva poiché, per il c.d. principio di estraneità, il segno adottato ed utilizzato come marchio deve essere del tutto estraneo al prodotto contrassegnato, mentre nel caso di specie il segno non svolge una funzione di indicatore d'origine», cit. F. LA ROCCA, *I marchi di forma nel campo della moda*, cit.

²²⁹ M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit

privativa “breve” ed una esclusiva *ad infinitum* del marchio equivarrebbe a «risolvere una contraddizione sistematica attraverso un’ulteriore contraddizione sistematica»²³⁰. La sostanziale equivalenza dei due requisiti condurrebbe infatti ad un’abrogazione tacita della disciplina dei marchi di forma, con la conseguenza della prevalenza dei disegni e modelli e la disapplicazione dell’istituto del marchio registrato.

Nel parere di chi scrive invece, più di una motivazione depone a favore della possibilità del cumulo. *In primis*, a sostegno della tesi della sovrapposizione si schiera la lettera della normativa, per cui una forma può essere oggetto di registrazione sia come marchio che come disegno, e l’art. 16 della Direttiva 98/71/CE, non ne preclude la coesistenza, senza però dare ulteriori specificazioni in merito. A mitigare il rischio di un’eccessiva frammentazione in interpretazioni ed approcci tra gli Stati membri, sovviene il carattere uniforme della disciplina dei marchi: la direttiva e il regolamento forniscono disposizioni comuni a tutti gli stati membri in materia di impedimenti e requisiti per la validità dei marchi di forma, ed insieme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, remano a favore di un approccio uniforme al coordinamento tra disciplina dei disegni e dei segni distintivi.

Oltre al dato letterale, si condivide l’opinione di quella parte di dottrina che mette in discussione la concezione dei diritti esclusivi in termini di eccezione ai principi generali di libera concorrenza, poiché anche lo *ius excludendum* può in realtà assolvere ad una funzione filo-concorrenziale, di stimolo alla concorrenza: la previsione da parte del legislatore di una privativa breve non implica necessariamente l’intenzione di impedire la sopravvivenza di privative più lunghe e perciò cumulabili²³¹. La durata limitata dell’esclusiva ha lo «scopo di stimolare l’aumento quantitativo dell’offerta estetica, senza alcuna volontà di indirizzare l’evoluzione del *design* imponendo requisiti in termini di gradevolezza e/o creatività della forma»²³². Da qui la conseguenza che, considerato che la presenza del requisito del carattere individuale incentiva lo sviluppo del *design*, la sola esistenza dello stesso non significa che tutti i prodotti abbiano di per sé un valore di mercato che ne renda necessaria la caduta in pubblico dominio; allo stesso tempo, se la forma dotata di carattere individuale, risulti particolarmente gradevole, o creativa, la previsione di tutela dalla una durata limitata evita il monopolio creativo capace di interdire la concorrenza. Al termine della protezione come disegno, se anche si riconosce

²³⁰ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, cit.

²³¹ D. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit.

²³² M. BOSSHARD, *La tutela dell’aspetto del prodotto industriale*, cit.

la possibilità del cumulo con la tutela come marchio di forma, questa non potrà essere efficace, perché la gradevolezza, o originalità capace di attirare il consumatore, costituirà il valore sostanziale della forma, rendendo comunque preclusa la registrazione come segno distintivo. Per questi motivi, la soluzione del cumulo di tutele appare accettabile sia sotto il profilo concorrenziale che sistematico²³³.

4. Il cumulo delle protezioni tra disegni e modelli e diritto d'autore

Diversamente dalla questione relativa alla sovrapposizione della tutela con i marchi di forma, il cumulo delle tutele previste dalla disciplina dei disegni e modelli e da quella del diritto d'autore è pacificamente accettato sia in dottrina che in giurisprudenza. Il tenore letterale dell'art. 17 della Direttiva 98/71/CE non lascia spazio a dubbi interpretativi circa la possibilità di sovrapporre le due tutele, dal momento che prevede in maniera sibillina che «i disegni e modelli registrati in uno Stato membro (...) sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato». Ciò che rende difficoltosa l'applicazione di tale dettato, è il prosieguo della disposizione, secondo cui «ciascuno stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». La rimessione della questione agli ordinamenti degli Stati membri non concilia l'armonizzazione degli approcci, bensì una difformità tra pareri ed applicazioni, per cui la previsione della tutela da parte del diritto d'autore rischia di venir affrontata in maniera diversa in ogni Stato membro dell'Unione, con la conseguenza di una mancanza di uniformità in merito.

La scelta di proteggere le creazioni del disegno industriale con il diritto d'autore, oltre che con la disciplina specifica dei disegni e modelli, era stata auspicata già nel Libro Verde del 1991²³⁴. Il cumulo delle protezioni era infatti previsto negli ordinamenti interni di quasi tutti i Paesi della comunità europea, ad eccezione della Grecia e dell'Italia: una tale situazione creava problemi di funzionamento del mercato interno comunitario, soprattutto alla luce di quanto sancito dall'art. 2, comma 7 della Convenzione di Berna sul diritto d'autore²³⁵. Il principio di reciprocità previsto da tale disposizione, ai sensi della quale un'opera di *design* non protetta dal diritto d'autore nel paese d'origine, godeva

²³³ M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit.

²³⁴ Cfr. paragrafo 2.1.3.

²³⁵ Cfr. paragrafo 2.1.1.

della stessa esclusione anche nel diverso paese nonostante questo accordasse la protezione in via generale, rischiava di creare situazioni discriminanti non compatibili con la realizzazione di un mercato unico²³⁶. Da qui la previsione di una norma, che benché chiara nel suo intento di sovrapporre le diverse tutele, ha acceso non pochi dibattiti in dottrina e giurisprudenza, tanto che l'opinione espressa dalla dottrina maggioritaria risulta ad oggi contraria all'estensione della protezione del diritto d'autore alle opere del *design*²³⁷. Alla base delle posizioni contrarie, si pone il timore che la tutela duratura e priva di formalità costitutive del diritto d'autore possa scavalcare quella più breve fornita dalla legge sui disegni e modelli, rendendo quest'ultima priva di significato. Tale opinione risulta invece infondata agli occhi di quella parte della dottrina che sottolinea come la disciplina dei disegni e modelli garantisca all'industria «la certezza di cui necessita per un efficiente funzionamento economico»²³⁸, poiché questa determina in modo certo la nascita del diritto facendolo decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione²³⁹. Inoltre la privativa garantisce una presunzione di validità, in quanto costituisce uno strumento di tutela contro la contraffazione certo ed efficace, sia sotto il profilo della giurisdizione ordinaria, e soprattutto della tutela cautelare²⁴⁰.

Parimenti a quanto sollevato in materia di marchi di forma, anche nel caso della sovrapposizione di tutela con il diritto d'autore si evidenzia il pericolo che si generino effetti anti-competitivi insostenibili²⁴¹: la tutela di 70 anni *post mortem auctoris* rischia di rappresentare un tempo troppo lungo atto a precludere in maniera definitiva l'entrata sul mercato di terzi con un prodotto equivalente o alternativo, ossia capace di soddisfare

²³⁶ S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, 2005.

²³⁷ Cfr. tra gli altri G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., ID. *Prospettive "protezionistiche" nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 1, 1995, M. RICOLFI, *La tutela della proprietà intellettuale: tra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002.

²³⁸ S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

²³⁹ Cfr. art. 12 del Reg. UE 6/2002, art. 12 Dir. 98/71/CE e nel nostro ordinamento, cfr. art. 38 C.p.i.

²⁴⁰ S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

²⁴¹ «Orbene, se si accogliesse questa impostazione, si metterebbe capo in primo luogo, ad una sistemazione degli interessi coinvolti che colpirebbe molto negativamente (...) la fisionomia concorrenziale del mercato dei prodotti industriali. Fisionomia che il limitato termine temporale della tutela derivante dalla registrazione comunitaria non consentirebbe più di presidiare, venendo aggirato dal passaggio del «testimone», e quindi dalla saldatura, al ben più lungo termine di protezione del *copyright*. Una soluzione insomma, nettamente squilibrata in senso pro-monopolistico» cit. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, cit.

un medesimo bisogno. Parte della dottrina ritiene che ciò porti ad uno squilibrio nell'assetto degli interessi coinvolti e ad effetti monopolistici distorsivi della concorrenza, di gran lunga maggiori rispetto a quelli insiti nell'estensione di tale istituto alle opere dell'ingegno cosiddette classiche²⁴². Nell'ambito della protezione del diritto d'autore rilevano diverse tipologie di interessi e facenti capo a molteplici soggetti: quelli individuali ed economici relativo all'autore della creazione alla massima remunerazione del risultato dei propri sforzi creativi e a vedersi riconosciuta la facoltà di esercitare i propri diritti esclusivi²⁴³; quelli generali posti a salvaguardia e stimolo della concorrenza, e all'arricchimento culturale; quelli individuali dei terzi o concorrenti che abbiano acquisito diritti sulle creazioni²⁴⁴.

Altra parte della dottrina esclude gli effetti anticompetitivi paventati, rifacendosi alla tipologia di protezione offerta dal diritto d'autore; si tratta infatti di una tutela che attiene alla forma espressiva delle creazioni, e non si estende al contenuto e alle idee che restano invece liberi. Il principio generale secondo cui il diritto d'autore non si applica alle idee, ma alla loro espressione²⁴⁵ è ricavabile da norme sia a livello nazionale²⁴⁶ che internazionale, come l'art. 9, comma 2 dell'Accordo TRIPs, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il quale prevede che «la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali». Applicando questa regola alle creazioni del disegno industriale, ne deriva che la tutela si rivolge solo all'aspetto esteriore del prodotto, senza estendersi all'idea o al contenuto di questo, e tale conseguenza permette a chiunque di entrare sul mercato²⁴⁷. Inoltre, la

²⁴² S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

²⁴³ Sull'argomento cfr. S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit., secondo cui «il privilegio accordato con la disciplina del diritto d'autore agli interessi del creatore rispetto ad altri, che pure sono in gioco nella materia, è particolarmente evidente con riguardo alla tutela e al rispetto che il legislatore garantisce alla personalità dell'autore e tale privilegio incide in modo e misura rilevanti nel campo delle creazioni estetiche».

²⁴⁴ «La normativa si occupa di questi interessi sia istituendo limiti a quelli principalmente tutelati, e ai quali appunto è conferita la configurazione di diritto soggettivo, ed elevando, in certi casi, anche gli interessi dei terzi a diritti soggettivi» cit. S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, cit.

²⁴⁵ Cfr. anche paragrafo 3.2.

²⁴⁶ In questo senso si esprime chiaramente l'art. 2, numero 8 della l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, secondo cui «restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma (...)».

²⁴⁷ S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

valenza estetica significativa delle opere del *design* permette l'esistenza di un considerevole numero di varianti che possono essere apportate dai concorrenti, per cui l'effetto di barriera all'ingresso di nuovi concorrenti viene escluso. Tale impostazione, se funzionante sotto il profilo logico e teorico, pone tuttavia dei dubbi nel caso in cui sia esclusivamente l'aspetto del prodotto l'oggetto di protezione: in particolare, nel caso dei prodotti della moda non sono rinvenibili particolari caratteristiche funzionali o idee sottostanti che i concorrenti possano liberamente usare per produrre beni equivalenti. È ovvio che il riconoscimento del diritto d'autore su una creazione di moda, proprio perché riferito solo al suo aspetto esteriore, dunque la parte sostanziale dell'opera²⁴⁸, è facilmente ascrivibile ad un monopolio creativo, che il legislatore deve preoccuparsi di scoraggiare.

4.1. Dalla “teoria della scindibilità” ai requisiti del “carattere creativo” e del “valore artistico”

Nel nostro ordinamento, una soluzione a tale problema era stata fornita attraverso la previsione del “criterio della scindibilità” come discriminante per l'applicazione alternativa della disciplina dei disegni e modelli o del diritto d'autore²⁴⁹: l'art. 5, comma 2, della vecchia l. mod. negava espressamente che ai modelli e disegni ornamentali tutelati dalla legge speciale potessero applicarsi anche le norme in materia di diritto d'autore, per cui tra le due forme di protezione non vi era nessuna possibilità di cumulo. L'accesso all'una o l'altra disciplina era basato esclusivamente sul carattere scindibile o meno della forma del prodotto per il quale si faceva domanda di brevetto, e secondo la giurisprudenza rilevante, la scindibilità del valore artistico da quello industriale doveva intendersi in senso “ideale”, ovvero rappresentava «l'idoneità dell'oggetto a dare vita ad una autonoma valutazione artistica a prescindere dal suo supporto materiale»²⁵⁰.

L'applicazione di questo criterio diede luce incertezze e perplessità: la giurisprudenza non era sempre conforme, riconoscendo per fattispecie pressoché identiche, a volte la protezione del diritto d'autore ed altre quella del brevetto ornamentale²⁵¹. In generale,

²⁴⁸ Tanto che, come visto, nella disciplina dei marchi d'impresa, tale condizione è ostativa alla registrazione come marchio di forma e riguarda molti prodotti della moda.

²⁴⁹ Sul tema si tornerà più approfonditamente più avanti. Sul tema cfr. tra gli altri S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

²⁵⁰ Cass. 24 luglio 1996, n. 6644, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1996.

²⁵¹ Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3238 del 1977, affermava che il disegno di un tessuto non poteva mai essere dissociato dal prodotto al quale era applicato, mentre, precedentemente, (Cass., 22 ottobre 1956, n. 3806 e Cass., 1 febbraio 1967, n. 293) aveva giudicato tutelabile, in quanto

l'interpretazione dominante, sia di legittimità che di merito, non riconosceva il diritto d'autore alle opere dell'*industrial design*, qualificandole sempre come modelli industriali. La distinzione tra le opere d'ingegno e del disegno industriale si basavano spesso, non tanto sul "carattere creativo" previsto dall'art. 1 della l. d. aut., quanto più sulla natura bidimensionale o tridimensionale dell'opera²⁵²: negli oggetti tridimensionali vi era riscontrata sempre l'inscindibilità del valore artistico dal carattere industriale, diversamente da quelli bidimensionali²⁵³. Tale impostazione era fortemente criticata dalla dottrina a causa della sua manifesta irrazionalità²⁵⁴: la soluzione di negare indiscriminatamente tutela alle opere del *design* si rivelava iniqua, dal momento che queste erano capaci di occupare anche ruoli di grande rilievo nella panoramica artistica contemporanea²⁵⁵. Il primo a discostarsi da questa interpretazione, fu il Tribunale di Siena, che si pronunciò a favore della protezione di un'opera di *design* attraverso il diritto d'autore, affermando la possibilità di riconoscere questo tipo di tutela alle opere del disegno industriale «ogni volta che l'oggetto prodotto industrialmente per lo stile peculiare, la bellezza delle linee, l'equilibrio dei volumi, la novità delle forme, rappresenta un'opera d'arte che può essere in sé, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile e godibile sotto un profilo estetico a prescindere dalla funzione utilitaristica del prodotto»²⁵⁶.

La sentenza ha anticipato l'approccio dirompente introdotto dalla direttiva 98/71/CE. Infatti, la novella legislativa ha superato il giudizio sulla scindibilità o meno delle opere, prevedendo la possibilità per i disegni e modelli registrati di beneficiare anche della protezione del diritto d'autore, lasciando ampia libertà agli Stati membri di determinare l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa viene concessa, compreso il grado di originalità del disegno o modello.

scindibile, un disegno di fiori riprodotto a stampa su bustine per sementi ed il disegno di un'autovettura. E ancora, Trib. Milano, 19 luglio 1985, ritenne proteggibile dal diritto d'autore il disegno di un tessuto di Naj Oleari.

371 Cfr., ad esempio, Trib. Milano, 17 giugno 1974, in

²⁵² Cfr. A. GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Wolters Kluwer, 2010.

²⁵³ Cfr. Cass. 5 luglio 1990, n. 7707, per cui «la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l'opera d'arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale, essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegata».

²⁵⁴ Cfr. G. SENA, *Industrial design e diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, n. 2, 1991, secondo cui «l'irrazionalità di questa conclusione costituisce un sicuro indice della sua infondatezza».

²⁵⁵ S. GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 3-4, 1989.

²⁵⁶ Trib. Siena, 30 ottobre 1985. Cfr. la nota S. GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, cit.

Il legislatore italiano ha recepito la normativa distaccandosene leggermente, pur sempre muovendosi all'interno dei confini dettati dalla stessa²⁵⁷; ai sensi del riformato art. 2, n.10 della l. aut., i disegni e modelli industriali possono essere ammessi a godere della tutela del diritto d'autore a condizione che presentino «di per sé» “carattere creativo” e “valore artistico”. In questo modo il legislatore ha inteso praticare il cumulo, evitando però una piena concessione della tutela d'autore alle opere dell'*industrial design*, dal momento che, in linea con l'approccio comunitario teso ad evidenziare il valore economico e concorrenziale dell'aspetto del prodotto, una sua tutela potenzialmente illimitata non avrebbe una giustificazione convincente²⁵⁸: si rischierebbe infatti l'instaurazione del monopolio creativo di cui si è detto, garantendo una lunga tutela all'aspetto del prodotto. La previsione di requisiti ulteriori per il riconoscimento del diritto d'autore limita l'accesso della tutela ai disegni e modelli²⁵⁹, ponendosi dunque a garanzia dell'assetto concorrenziale e degli interessi rilevanti. Tuttavia, parte della dottrina ha sottolineato come questa richiesta aggiuntiva da parte del legislatore italiano presenti profili di illegittimità costituzionale, dal momento che «la protezione del *design* subordinata alla presenza anche del valore artistico realizza una discriminazione dell'autore di tali opere rispetto agli autori delle altre opere protette», e quindi è «contraria ai principi di parità di trattamento tra gli autori, difficilmente compatibile con il principio di uguaglianza e pari dignità dei cittadini sancito dall'art. 3 Cost.»²⁶⁰. Tale posizione non è da condividere, in quanto la previsione rientra tra le scelte di politica legislativa del legislatore, per cui è libero di differenziare la protezione fra diverse opere; inoltre, parte della dottrina ha messo in luce come il giudizio non debba basarsi solo sul raffronto tra le opere elencate dall'art. 2 della l. d. aut., ma rapportato «all'interno del *genus* del disegno industriale (e quindi fra opere d'arte applicata e disegni e modelli)», per cui il problema non è tanto

²⁵⁷ V. DI CATALDO, *Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit.

²⁵⁸ Cfr. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, 2001, V. DI CATALDO, *Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, cit.

²⁵⁹ Cfr. in giurisprudenza Trib. Milano, 13 settembre 2012, in dottrina in merito all'intento del legislatore di assicurare in questo modo la protezione solo agli oggetti di *design* di “fascia alta”, cfr. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012.

²⁶⁰ A. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, cit.

quello della discriminazione, ma quello «dell'ampiezza che deve essere riconosciuta in sede interpretativa ai criteri posti»²⁶¹.

4.2. L'incerta valutazione del requisito del valore artistico

In riferimento all'interpretazione di tali nozioni, se in quanto al requisito del “carattere creativo” non si pongono particolari problemi, poiché è pacifico che debba essere interpretato nel senso in cui viene generalmente inteso in materia di diritto d'autore, ovvero quale espressione della personalità del suo autore²⁶², lo stesso non può dirsi con riferimento al “valore artistico”, la cui valutazione «costituisce l'aspetto più problematico ai fini della concessione della tutela autorale delle opere del disegno industriale»²⁶³.

La questione è che il legislatore non fornisce criteri precisi entro cui delimitare tale nozione, per cui il rischio è che possa fondarsi su un giudizio meramente soggettivo; il valore artistico «non appare suscettibile di essere perimetrato in una definizione che ne racchiuda tutti gli aspetti e che rivesta carattere esaustivo. Ciò risulta di tutta evidenza dal diverso modo di intendere il concetto in esame da parte della dottrina e della giurisprudenza sia a livello nazionale che europeo»²⁶⁴. Da qui dunque l'incertezza in relazione al significato da attribuire a tale requisito, e i diversi approcci maturati a livello dottrinale e giurisprudenziale.

Secondo alcuni, tale concetto impone un giudizio di meritevolezza, un *quid* in più, che va oltre il parametro del carattere individuale²⁶⁵: esso rappresenta «una diversa attitudine dell'oggetto stesso, il quale, oltre ad essere una personale rappresentazione dello stesso

²⁶¹ D. GIORDANO, *La tutela della forma nelle opere del disegno industriale*, in V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009.

²⁶² In questo senso Trib. Venezia, 29 dicembre 2014, secondo cui «per accedere alla tutela d'autore un'opera del design non necessita di originalità e novità assoluta, essendo sufficiente che essa sia espressione personale e individuale dell'autore con apporto creativo anche minimo, che può consistere anche nella particolare combinazione e declinazione di elementi e forme già noti».

²⁶³ S. CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del “valore artistico”*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 2, 2017.

²⁶⁴ Cass. Civ., 13 novembre 2015, n. 23292. Cfr. la nota A. FITTANTE, *Il valore artistico dell'industrial design: l'arresto della Cassazione*, in *Il diritto industriale*, n. 6, 2016, che evidenzia come nella pronuncia la Corte abbia fornito un “decalogo” di criteri di carattere oggettivo per la valutazione del valore artistico, che comunque rimane soggettiva ed affidata in larga parte alla sensibilità del giudice di merito.

²⁶⁵ A. GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, cit. Cfr. anche S. GIUDICI, *La protezione giuridica dei disegni e modelli*, cit., che esprime le proprie perplessità sulla previsione di un tale requisito da parte del legislatore, poiché «non si capisce se, nelle intenzioni del legislatore italiano il valore artistico (...) imponga all'interprete una valutazione di maggior rigore dei requisiti di tutela rispetto alle altre opere protette dal diritto d'autore, o piuttosto, come parrebbe preferibile, indichi un requisito che differenzia i disegni e modelli tutelabili solo con la registrazione da quelli che godono anche della concorrente tutela del diritto d'autore».

oggetto da parte dell'autore, deve rivestire l'ulteriore caratteristica di oggetto artistico, avente un valore autonomo nell'ambito di un separato circuito»²⁶⁶. Il valore artistico deve essere quindi riconosciuto agli oggetti che possano vantare una propria autonomia nell'ambito del mercato degli oggetti d'arte. In questo senso, molteplici pronunce, tra cui un'ordinanza del Tribunale di Firenze, secondo cui tale requisito attiene «ad un carattere intrinseco dell'opera, che sia apprezzabile in sé e per sé quale “oggetto d'arte” autonomamente valutabile nel circuito delle opere artistiche, a prescindere dalla riproducibilità in serie e dalla destinazione al mercato dei prodotti industriali»²⁶⁷.

Parte della dottrina ha ravvisato la necessità di rapportare tale requisito ad un giudizio di “storicizzazione”, ovvero nel riconoscimento della storia, che, attraverso mostre, pubblicazioni o altri eventi di rilievo, consente di stabilire se un certo oggetto venga stimato dalla collettività meritevole di quell'apprezzamento che corrisponde alle opere d'arte²⁶⁸: ciò presupporrebbe secondo logica un giudizio di fatto e storico, dunque *ex post*, in merito alla trasformazione di un oggetto di *design* in un fenomeno culturale o di costume. Ma tale modo di procedere non è in linea con la struttura dei requisiti di accesso alla tutela del diritto d'autore, per cui invece si richiede una valutazione *ex ante*, condotta risalendo al momento in cui sorge il diritto esclusivo²⁶⁹. In linea con questa impostazione, è la sentenza del Tribunale di Milano, che definisce come la presenza del valore artistico in un'opera debba essere valutato in riferimento al «diffuso riconoscimento che più istituzioni abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là della intenzione e della stessa consapevolezza del suo autore»²⁷⁰. Anche traendo ispirazione da parametri oggettivi, come l'esposizione dell'opera in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non commerciali, l'attribuzione di premi o partecipazione a manifestazioni artistiche²⁷¹, il giudizio finale spetta comunque all'interprete, che deve accertare, in riferimento al caso peculiare,

²⁶⁶ Trib. Bologna, 8 settembre 2005, e anche Trib. Bologna 2 luglio 2008. Sempre il Trib. Bologna, con pronuncia del 10 novembre 2010: «un prodotto di *design* è protetto dal diritto d'autore solo quando può essere considerato un oggetto artistico dotato di un valore intrinseco autonomo riconosciuto nell'ambito del circuito separato degli oggetti d'arte».

²⁶⁷ Trib. Firenze, ord. 4 aprile 2011.

²⁶⁸ In questo senso cfr. V. DI CATALDO, *Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”*: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit.

²⁶⁹ M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, cit.

²⁷⁰ Trib. Milano, 22 aprile 2010.

²⁷¹ I parametri oggettivi forniti dalla Corte di Cassazione nella pronuncia del 13 novembre 2015, n. 23292.

l'esistenza o meno del requisito, che dunque non può prescindere in maniera netta da una visione puramente soggettiva²⁷².

In considerazione della percezione degli ambienti culturali e della collettività, si era già espresso il tribunale in una celebre caso, relativo al riconoscimento del diritto d'autore alla lampada "Arco". Qui il giudice si pronuncia nel senso che il valore artistico deve essere valutato in «una prospettiva che contempra lo sfondo storico, culturale, ed ambientale in cui la creazione si colloca. Il giudizio non viene compiuto *ex post* in relazione al successo ottenuto dall'autore del prodotto, ma con riferimento alle caratteristiche proprie del medesimo al momento della sua creazione. L'inserimento del prodotto in una corrente artistica, la sua presenza in musei d'arte contemporanea, l'accreditamento della sua tendenza stilistica con il consolidamento del perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali possono essere tenuti in conto, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obiettività, senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo all'opera»²⁷³.

La controversia relativa alla lampada "Arco" è particolarmente rilevante dal punto di vista del diritto d'autore, poiché riguarda la corretta interpretazione dell'art. 17 della direttiva 98/71/CE.

4.3. La disciplina transitoria dell'art. 239 c.p.i.

Il caso riguardava la riproduzione della lampada, disegnata dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, e vedeva contrapposte le società Flos, che dichiarava di essere titolare di tutti i diritti patrimoniali relativi all'oggetto, e la società Semeraro. Quest'ultima aveva prodotto, importato dalla Cina e commercializzato la lampada "Fluida", di chiara imitazione del modello "Arco" di Flos. In virtù dell'entrata in vigore della direttiva e della sua trasposizione nell'ordinamento italiano, la società Flos riteneva che si dovessero applicare i diritti d'autore al proprio modello, e contestava la produzione

²⁷² Cfr. nota 271.

²⁷³ Trib. Milano, ord. 10 febbraio 2007. Cfr. anche Trib. Venezia, 1° ottobre 2007, secondo cui «il riscontro collettivo non può essere l'unico elemento per riconoscere ad un'opera di design valore artistico, ma può valere a posteriori per confermare una valutazione di artisticità condotta a priori». Trib. Venezia, 19 ottobre 2007, «Il valore artistico richiesto per la protezione di diritto d'autore delle opere del disegno industriale deve essere rapportato alla tipologia di prodotto e in relazione ai limiti alla concorrenza che questa protezione può determinare: così che, quando un prodotto non presenta specifiche valenze funzionali e può essere realizzato in forme pressoché infinite, anche il criterio di artisticità deve essere verificato senza esasperare il gradiente estetico».

la produzione della lampada “Fluida”, chiedendone al giudice italiano di vietarne il commercio. Durante il procedimento di merito però, sopravvennero importanti modifiche legislative, in particolare riferite alla disposizione transitoria relativa ai “limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore”, art. 239 del c.p.i., ad opera del d. l. 15 febbraio 2007, n. 10.

Nel recepire la direttiva con il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, il legislatore aveva previsto nell’articolo in questione, un periodo di 10 anni a partire dal 19 aprile 2001, durante il quale non sarebbe stato possibile invocare i diritti previsti dalle norme in tema di proprietà intellettuale nei confronti di chi, in precedenza, avesse già fabbricato e commercializzato prodotti di *design* realizzati sulla base di modelli caduti in pubblico dominio. La *ratio* era quello di temperare da un lato «l’interesse alla salvaguardia delle legittime aspettative e dei diritti acquisiti dai terzi; dall’altro l’interesse a non procrastinare troppo nel tempo l’effettività della doppia tutela a favore dei titolari dei brevetti scaduti prima dell’entrata in vigore del (...) decreto»²⁷⁴. Tale disposizione è stata oggetto di numerose modifiche, tra cui quella del 2007 con cui si escludeva addirittura qualsiasi genere di protezioni alle opere di *design* che fossero diventate di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.

In forza di tale ambigua ed illegittima disposizione²⁷⁵, il giudice del caso Flos-Semeraro, rinviò la questione alla Corte di Giustizia²⁷⁶, domandando se la possibilità concessa agli Stati membri, in virtù dell’art. 17 della direttiva 98/71/CE di determinare autonomamente l’estensione della protezione del diritto d’autore e le condizioni alle quali essa è concessa potesse «comprendere anche l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta». Si chiedeva dunque al giudice comunitario di verificare la legittimità della norma nazionale. La Corte richiama la lettera dell’art. 17 della direttiva, da cui emerge chiaramente, in particolare dall’uso del termine “altresi”, che «la protezione del diritto d’autore deve

²⁷⁴ Comunicato n. 65/2001, Consiglio dei Ministri.

²⁷⁵ Cfr. C. GALLI, *I nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti, tra marchi, copyright, disegni e modelli*, in www.indicam.it, M. DEAGOSTINO, *La tutela d’autore dell’industrial design: profili critici di conformità dell’art. 239 c.p.i. alla legge comunitaria*, in *Giurisprudenza Civile*, n. 11, 2013.

²⁷⁶ Causa C-168/09.

essere concessa a tutti i disegni e modelli registrati nello Stato membro o con effetti nello Stato membro di cui trattasi»²⁷⁷. Dunque non possono esserci limitazioni poste dagli Stati membri, neanche per quanto riguarda la durata della protezione autorale, in quanto questa risulta «già armonizzata a livello dell'Unione dalla direttiva 93/98»²⁷⁸. Il giudice comunitario si pronuncia anche sulla legittimità della previsione di un periodo di “preuso” di 10 anni previsto dall'art. 239 c.p.i., affermando che « l'inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte». Dunque, secondo la Corte l'art. 17 della direttiva 98/71/CE si oppone alla normativa di uno Stato che contempli una limitazione del godimento della protezione del diritto d'autore ai disegni e modelli divenuti di pubblico dominio. Malgrado le critiche di alcuni nei confronti del ragionamento del giudice comunitario²⁷⁹, la sentenza si rivela di grande importanza sistematica ai fini dell'interpretazione e recepimento della direttiva 98/71/CE negli ordinamenti degli Stati membri.

4.4. Creazioni della moda come opere d'arte?

Alla luce di quanto esposto sulla protezione accordata ai disegni e modelli dal diritto d'autore, si vuole in questo paragrafo riflettere sulla tutela autorale per i prodotti di moda. Si è già detto quanto questi si differenzino rispetto alle altre opere di *industrial design*, sia per la loro mutabilità e breve “vita” sul mercato, sia per il campo di azione parzialmente limitato rispetto a coloro che creano altri tipi di opere: gli abiti, gli accessori e quant'altro devono infatti tener conto delle proporzioni del corpo umano e dell'esigenza di conformarsi agli indirizzi in voga al momento²⁸⁰. Inoltre vi è un sottile confine tra “seguire la tendenza” ed il rischio di imitazione e contraffazione di altri modelli, per cui lo spazio di azione del *designer* risulta ulteriormente limitato.

²⁷⁷ Paragrafo 37, sentenza Corte di Giustizia 27 gennaio 2011, causa C-168/09.

²⁷⁸ Paragrafo 39, sentenza Corte di Giustizia 27 gennaio 2011, causa C-168/09. L'art. 1, n. 1, della direttiva 93/98 prevede la protezione del diritto d'autore per un'opera letteraria o artistica, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

²⁷⁹ G. FLORIDIA, *Il regime transitorio dopo l'entrata in vigore del cumulo*, in *il Diritto industriale*, n. 3, 2010.

²⁸⁰ M. FABIANI, *Moda, sfilate di modelle, protezione del diritto d'autore*, in *Diritto d'Autore*, n. 4, 2008.

Nella giurisprudenza italiana, le decisioni sulla tutela del diritto d'autore hanno sempre riguardato mobili o oggetti di arredo. Contro questa tendenza si è imposta la recente sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto il diritto d'autore alle celebri calzature doposci Moon Boots²⁸¹. La controversia tra le due società Tecnica Group Spa e Gruppo Anniel snc era nata dall'atto di citazione con cui la prima conveniva la seconda, per sentire dichiarare ed accertare la contraffazione e/o usurpazione dei suoi diritti di sfruttamento economico ai sensi della legge sul diritto d'autore, oltre la contraffazione del modello comunitario.

Il giudice di merito effettua una disamina dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla tutela autorale delle opere di *design*, richiamando l'impostazione per cui «l'espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l'opera del design possieda caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all'aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti»²⁸². Dunque, in riferimento al requisito del "valore artistico", si discosta da un'acquisizione di questo *ex post*, ma afferma che la sua valutazione «in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale».

Date queste premesse, viene riconosciuta ai Moon Boots la protezione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, n. 10 della l. 633/1941, «in considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo 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».

²⁸¹ Trib. Milano, 12 luglio 2016.

²⁸² Trib. Milano, 29 dicembre 2006.



Il celebre modello di doposci Moon Boots in esposizione al Museum Of Modern Art di New York City, nel settembre 2017

Il giudice evoca la portata iconica del *design* del modello di calzature, riportando i dati relativi alle mostre ed esibizioni in cui il celebre capo è stato inserito. Si ritiene che la pronuncia rivesta una fondamentale importanza nell'ordinamento, in virtù dell'impatto che essa potrà avere nel mondo della moda: si sono abbattuti i confini della esclusione della tutela sostanzialmente perpetua ai capi di moda, permettendo che queste creazioni possano essere assurte a vere e proprie "opere d'arte". È una novità nel mondo giuridico che si allinea perfettamente alla tendenza sempre più consistente di considerare i capi della moda come capolavori di maestria e artigianalità, spesso protagonisti di mostre ed esibizioni²⁸³.



L'esposizione "Items: is fashion modern?" al Museum Of Modern Art di New York City, settembre 2017.

Se questa interpretazione rappresenta una novità nel panorama italiano, altrettanto non può dirsi in altri Paesi europei. Si è già accennato a come la Francia tra tutti gli Stati

²⁸³Tantissime esibizioni hanno celebrato gli stilisti più famosi nel tempo: da Louis Vuitton a Dior, da Yves Saint Laurent a Moschino, Prada, Versace, Valentino..

Membri, sia il paese che ammette con più libertà questo tipo di tutela alle opere della moda²⁸⁴. Il sistema francese infatti, ispirato al principio dell'*unitè de l'art*, ha ammesso da sempre il cumulo tra diritto d'autore e disciplina dei disegni e modelli, accordando una protezione duratura a molti tipi di opere, arrivando a tutelare anche le sfilate di moda²⁸⁵.

Ciò evidenzia una difformità negli approcci all'interpretazione della tutela autorale, che, mettendo in luce le differenze di tradizione giuridica tra i paesi, rappresenta lo spazio di libertà lasciato agli Stati membri dalle istituzioni comunitarie, secondo cui «è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore»²⁸⁶.

²⁸⁴ Tra le pronunce, cfr. Corte d'appello di Parigi 8 febbraio 2013, per un paio di sandali a tacco alto, App. Parigi, 28 novembre 2012, protezione autorale accordata ad un modello di cintura, App. Parigi, 27 febbraio 2013, riguardante un modello di pullover, App. Parigi, 2 marzo 2012 per modelli di gioielli.

²⁸⁵ «This case shows the generosity and malleability of continental laws and the potentially long list of fashion creations that can obtain protection through the very generous author's right regimes. The shows themselves are protected (supposedly as choreographies) as well as the clothes and other fashion accessories used in the shows» cit. E. DERCLAYE, *Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom*, in *The journal of world intellectual property*, n. 13, 2010. Sul tema cfr. anche M. FABIANI, *Moda, sfilate di modelle, protezione del diritto d'autore*, in *Diritto d'Autore*, n. 4, 2008.

²⁸⁶ Considerando n. 8, direttiva 98/71/CE.

Conclusioni

La trattazione dei temi che si è scelto di approfondire per le ragioni esposte a partire dall'introduzione ha evidenziato come *marketing* e diritto si influenzino e si intreccino sotto molteplici profili. La natura fluida e mutevole della funzione *marketing*, che investe molti aspetti normativamente considerati, impone l'adozione di uno specifico approccio al fine di individuare ed analizzare le questioni che sollevano le implicazioni giuridiche più rilevanti¹: a questo scopo, la presente ricerca, traendo spunto dall'esperienza diretta nell'azienda partner del progetto, assume il punto di vista dell'imprenditore.

Ciò significa, in particolare, che si è partiti da un quesito di tipo pratico, al quale si è tentato di rispondere, utilizzando il metodo della ricerca scientifica e le acquisizioni teoriche del *marketing* d'impresa, del diritto commerciale, pubblico e dell'Unione Europea: quali sono le principali problematiche di rilievo giuridico con cui deve confrontarsi una piccola/media impresa operante in Italia quando vuole promuovere, nel proprio territorio e in Europa, il proprio prodotto mediante attività di *marketing*?

Lo studio, come originariamente previsto nel progetto di ricerca, ha preso come riferimento un prodotto facente parte del settore "moda", con ciò intendendo l'area concernente l'abbigliamento, le calzature e l'accessoristica di ornamento. L'aspetto relativo all'eco-compatibilità del materiale è invece rimasto sullo sfondo: si è scelto infatti di non circoscrivere il campo di ricerca in maniera esclusiva ad un settore "di nicchia" come quello dei materiali *eco-friendly*, ma dare conto della valenza dei prodotti *green* per l'impresa nella parte in cui si evidenzia l'importanza delle etichette ecologiche e si cita la particolarità del *green marketing* come processo che si distingue dal *marketing* tradizionale, poiché mira a trasmettere un messaggio etico, oltre che commerciale².

Il primo ordine di conclusioni attiene al profilo più procedurale, di organizzazione delle attività di *marketing*³. Lo studio del mercato e l'approccio alle azioni di *marketing* riscontrati nell'azienda partner si sono dimostrati in linea con quanto rilevato dalla dottrina maggioritaria sull'argomento: la piccola/media impresa si discosta dai procedimenti teorici sviluppati nei manuali, sia nel caso delle decisioni strategiche, come

¹ Cfr. paragrafo 1, III capitolo.

² Cfr. paragrafo 3.2, I capitolo.

³ Al riguardo, si vuole sottolineare che il presente studio si è svolto in collaborazione ad una PMI a carattere familiare.

la selezione dei Paesi esteri in cui posizionare l'offerta, sia con riferimento alla fase operativa⁴. La letteratura sul tema descrive come la categoria della pmi spesso risente della carenza di risorse destinate alle attività di *marketing* e di competenze specialistiche nel campo e sviluppa un approccio "adattivo" rispetto alle esigenze del mercato⁵, ovvero è lo stesso imprenditore che si fa carico delle scelte di *marketing* e comunicazione, assumendo spesso decisioni intuitive, orientate agli obiettivi commerciali dell'impresa e di reazione ai concorrenti. Attraverso la descrizione delle attività ordinate alla pianificazione di *marketing* internazionale e l'esposizione delle iniziative funzionali alla promozione del prodotto adottate dall'impresa partner del progetto, è stata evidenziata la distanza tra la realtà della pmi e la classica formulazione del *marketing management*, più propriamente riconducibile alle forme di impresa di grandi dimensioni⁶. In generale, alla luce della tipologia di azienda in cui si è operato, sembra che la pmi non si affidi a processi coordinati di pianificazione delle attività di *marketing*, e ciò sia per la carenza delle risorse anzidetta, sia per la presenza di un atteggiamento non troppo favorevole all'adozione di metodi strutturati: si tende ad investire tempo e risorse non tanto in indagini teoriche, quanto in azioni immediatamente percepibili e facilmente attuabili. Quanto detto non equivale ad affermare una totale mancanza delle attività di *marketing*; al contrario, le pmi si dimostrano sempre più sensibili all'importanza della programmazione di *marketing*⁷, ma la adattano alle proprie esigenze, dimensioni e capacità. Come osservato in Gruppo Meccaniche Luciani, la pmi si serve dei canali di comunicazione al fine di studiare la reazione del mercato al prodotto sponsorizzato: essa fa tesoro delle esperienze fieristiche

⁴ Si richiama quanto affermato nel paragrafo 1.1, Il capitolo, ovvero che le logiche di pianificazione strategica mal si adattano alle piccole/medie imprese, molto spesso carenti di elaborazioni e guidate dall'intuito dell'imprenditore titolare dell'attività, che pur prezioso, non sempre si rivela vincente sui mercati esteri. In questo senso cfr. tra gli altri B. FRANCONI, G. EGIDI, *Selezione dei mercati esteri e performance in ambito internazionale: una ricerca sulle micro e piccole imprese*, in *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, n. 61, 2012.

⁵ Cfr. in questo senso anche C. TUCCILLO, A. SIANO, *Il marketing e la comunicazione nelle piccole e medie imprese: uno studio comparativo tra imprese italiane ed inglesi*, in *Mercati e competitività*, n. 2, 2014, in cui è presente una panoramica della letteratura sull'argomento.

⁶ Sul punto cfr. A. MATTIACCI, F. CECCOTTI, *Lo sviluppo del marketing nella Pmi: riflessioni a margine di un'esperienza d'impresa*, in *Micro & Macro marketing*, n. 1, 2005, secondo il quale la teoria funzionale-manageriale del marketing nasce e si evolve come razionalizzazione della pratica di marketing della grande impresa. Dunque, è necessario superare la fase di specializzazione funzionale e considerare l'evoluzione del marketing in senso strategico, per adattare tale strategia alla realtà della pmi.

⁷ C. TUCCILLO, A. SIANO, *Il marketing e la comunicazione nelle piccole e medie imprese: uno studio comparativo tra imprese italiane ed inglesi*, cit.

confermando la sua attitudine a preferire l'approccio relazionale al *marketing*⁸, e si affida ad attività di comunicazione facilmente programmabili e gestibili, come appunto la pubblicità sulle riviste specializzate o l'*e-mail marketing*. Dunque, si conferma l'orientamento della pmi ad attuare «un marketing reattivo (e non proattivo), tattico (e non strategico), empirico e intuitivo (e non scientifico) che non si basa su un'analisi strutturata di natura strategica della domanda e dei contesti di sistema»⁹.

Ed è proprio tale tipologia di approccio che tende ad esporre l'impresa a "rischi", dal momento che la conduce al confronto con situazioni nuove aventi un preciso impatto sul piano giuridico. In questo senso, potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza sia le associazioni rappresentative, di categoria, sia le istituzioni del territorio: esse potrebbero condurre degli studi volti ad approfondire la realtà delle piccole/medie imprese ed il loro approccio al *marketing*; si potrebbero adoperare nel promuovere iniziative di formazione, rivolte agli imprenditori, sulle nuove sfide del *marketing* e le principali problematiche sul piano giuridico che potrebbero essere sollevate dalle attività adottate dall'impresa ed affiancarla nella gestione e soluzione di tali difficoltà. Il presente lavoro non si è concentrato sul ruolo di tali enti, ma mette sicuramente in luce questo filone di ricerca ed apre a tali prospettive di approfondimento.

Questa ricerca ha preso come riferimento le azioni di *marketing* implementate nell'impresa *partner* del progetto; esse sono state suddivise a livello teorico in tre diversi gruppi: quelle relative alla comunicazione delle novità di prodotto tramite i canali pubblicitari tradizionali e digitali; le attività implicanti una maggiore interazione con il cliente; le iniziative volte alla promozione del prodotto, concentrate sulla sua innovazione tecnologica e stilistica, come le fiere di settore. Tali gruppi corrispondono a tre diverse aree di indagine, denominate appunto "comunicazione", "cliente" e "prodotto". Per ognuna di queste, sempre in aderenza a quanto effettuato nell'azienda, si è scelto di analizzare una precisa questione di rilievo giuridico, la cui trattazione ha condotto alle seguenti riflessioni conclusive.

In merito alla comunicazione d'impresa, è stata esaminata la rilevanza dell'idea creativa per l'ordinamento giuridico e l'efficacia degli strumenti giuridici posti a tutela del suo

⁸ Cfr. paragrafo 5, III capitolo, e quanto affermato da F. BELUSSI, S. SEDITA, M. OMIZZOLO, *La fiera come cluster temporaneo: piattaforma relazionale e filtro conoscitivo per le imprese*, cit.

⁹ A. MATTIACCI, F. CECCOTTI, *Lo sviluppo del marketing nella Pmi: riflessioni a margine di un'esperienza d'impresa*, cit.

sfruttamento esclusivo da parte del titolare. Da quanto studiato, emerge come nel contesto giuridico italiano l'idea in sé non venga riconosciuta meritevole di tutela, tanto nella disciplina del diritto d'autore, quanto in quella della concorrenza sleale; quello di idea creativa nella comunicazione commerciale è un concetto non del tutto definito e la questione relativa alla sua meritevolezza viene affrontata nel sistema giuridico «con un approccio basato sul caso concreto e sulla singola fattispecie, più che su un principio generale»¹⁰. L'analisi della giurisprudenza rende evidente che, ai sensi del diritto d'autore, stante la necessità di combinare i diversi interessi esistenti, l'idea pubblicitaria rileva solo nel momento in cui, oltre ad essere particolarmente distinguibile per spiccata creatività ed originalità, è così determinante da identificarsi quasi con l'opera finale, e dunque idonea a far sorgere il diritto morale alla paternità dell'opera in capo all'autore: il risultato è una tutela solo indirettamente riferita all'idea in sé¹¹.

Questa assume invece una autonoma rilevanza nel Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria, testo normativo autoregolamentare, frutto di accordi negoziali tra gli operatori del settore. Esso prevede uno specifico meccanismo di tutela all'art. 43, ovvero il cd. *preemption*, che consente ai titolari di conservare, per un periodo di tempo limitato, l'esclusiva delle proprie idee artistiche sulle creazioni pubblicitarie, senza che queste vengano adoperate illegittimamente dai concorrenti o eventuali committenti, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di concorrenza, o di un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori.

Le norme del Codice dell'Autodisciplina hanno però efficacia vincolante solo tra i sottoscrittori dell'accordo, dunque solo tale veste l'imprenditore può azionare il suo diritto all'uso esclusivo dell'idea. Inoltre, dall'analisi di diversi casi, emerge come questa può dirsi protetta dall'imitazione dei concorrenti solo quando caratterizzata da originalità e creatività, parimenti alla disciplina del diritto d'autore e della concorrenza sleale; in questo modo l'interesse individuale allo sfruttamento esclusivo della propria idea, si bilancia con quello pubblico: il divieto di monopolio delle idee osta al riconoscimento della titolarità di un diritto esclusivo su un'idea che appartiene al patrimonio culturale comune, se non è caratterizzata da un apporto personale ed artistico dell'autore.

¹⁰ A. CATALDI, *La tutela dell'idea creativa nella pubblicità*, in *Dir. Autore*, n. 1, 2015.

¹¹ Si è visto come, anche invocando la normativa della concorrenza sleale si ottiene una protezione indiretta dell'idea: oggetto di tutela in questo caso infatti è l'interesse dei consumatori alla conoscenza veritiera dell'origine dei prodotti e lo svolgimento di un corretto rapporto di concorrenzialità tra imprese, non l'esclusiva sull'utilizzo dell'idea.

In riferimento alle azioni raggruppabili nell'area "cliente", si è considerata la questione relativa alla protezione dei dati personali dei destinatari delle campagne di *marketing* diretto e nello specifico di *e-mail marketing*. Dall'esperienza diretta nell'impresa partner, si è reso evidente come le imprese più piccole sono solite reperire dati di potenziali imprese clienti (nel caso del B2B) *online* ad esempio tramite i siti *web* o le liste dei partecipanti agli eventi, esibizioni, fiere, ed inserirli in *mailing list*. Dal confronto con la normativa e la giurisprudenza, emerge uno scenario curioso: mentre, come si è osservato, tale circostanza di reperimento degli indirizzi *online* ed inserimento degli stessi in una *mailing list* potrebbe configurarsi quale trattamento illecito dei dati personali¹² ai sensi del D. Lgs. 193/2003, la giurisprudenza presa in considerazione contribuisce a "ridimensionare" tale fattispecie. La portata della condotta antigiuridica, riferita (anche solo degli indirizzi *e-mail* resi reperibili *online*, secondo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)¹³ all'uso dei dati ottenuti senza previo espresso consenso degli interessati, viene "mitigata" da un'offesa all'interesse tutelato equiparabile ad un mero "fastidio". In altri termini, la ricezione di *e-mail* indesiderate viene considerata dalla giurisprudenza poco o per nulla invasiva della libertà personale sotto il profilo del diritto alla riservatezza, e dunque non idonea alla produzione di conseguenze giuridiche¹⁴.

Ciò conduce ad una riflessione in ordine all'approccio che l'impresa deve assumere quando adotta tali sistemi di comunicazione: è indubbio che secondo quanto previsto dalla normativa, il consenso rivesta un ruolo fondamentale ai fini di un lecito trattamento dei dati personali. Tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza sposta l'attenzione sulle modalità di gestione dell'invio dei messaggi, più che sul loro essere stati mandati in presenza dei presupposti di legge. Tale interpretazione sembra portare in secondo piano l'interesse dei destinatari alla tutela della propria riservatezza ed adeguarsi alla realtà:

¹² Si è visto come le norme del D. Lgs. 196/2003, comunemente noto come "Codice della Privacy" non si rivelano chiare sul punto. In tal senso si rivelano esplicative le parole del Garante della Privacy, nel Provvedimento del 25 novembre 2002, "Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l'impropria utilizzazione": «l'eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati attraverso siti *web* o *newsgroup*, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l'invio di *e-mail* aventi finalità differenti anche in assenza di uno scopo pubblicitario o promozionale». Sulla natura giuridica delle linee guida cfr. paragrafo 4.2, III capitolo, nota 116.

¹³ Cfr. nota *supra*.

¹⁴ Si rimanda all'approfondimento di cui al paragrafo 4.3, III capitolo sul principio di tolleranza della lesione minima del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2050 c.c. (a cui l'art. 15 del Codice della Privacy rimanda), che la Corte di Cassazione fa discendere dal principio di solidarietà ex art. 2 della Costituzione.

l'invio di *newsletter* rappresenta ormai una prassi ben radicata nelle imprese, soprattutto in quelle di piccole dimensioni che non si avvalgono di *database* particolarmente ricchi o strutturati, ma usufruiscono delle risorse liberamente accessibili *online*. Le imprese sono altresì consapevoli che nel rendere pubblici i propri contatti si espongono al rischio di ricevere comunicazioni indesiderate da parte di potenziali fornitori, tanto di servizi che di prodotti. Lo scenario che risulta, suggerisce all'impresa di porre maggiore attenzione sulle modalità di invio delle comunicazioni, sulla loro frequenza e sul tipo di messaggio, più che sulla corretta rilevazione degli indirizzi *e-mail*, come se un uso ponderato e correttamente bilanciato dello strumento sia valevole ad attenuare le conseguenze sul piano della violazione dei dati personali.

In merito all'ultima area, quella del "prodotto", facente capo a tutte le azioni con al centro la promozione dell'innovazione della creazione, la ricerca si è concentrata sulla protezione giuridica del suo aspetto. In primo luogo, si vuole sottolineare come tale questione sia particolarmente afferente, oltre che alla promozione del prodotto, a tutte le azioni che non solo costituiscono, ma precedono anche, la sua commercializzazione: l'esposizione fieristica, l'esibizione durante gli eventi, la pubblicità *online* o su riviste di settore.

La scelta di trattare questo tema deriva proprio dall'esperienza in fiera¹⁵, durante la quale gli espositori sono soliti "proteggere" il risultato esteriore delle proprie creazioni apponendo un semplice "divieto di foto" rivolto ai visitatori. Ci si è domandati dunque quali meccanismi di tutela pone in essere l'ordinamento al fine di tutelare gli interessi dell'imprenditore allo sfruttamento commerciale diretto o indiretto della propria creazione¹⁶. Questi possono essere analizzati facendo riferimento alla disciplina della proprietà industriale. In generale, questa è permeata dalla contrapposizione tra interessi pubblici e privati, per cui quello del singolo operatore economico allo sfruttamento dell'opera e l'interesse pubblico al progresso economico e culturale, alla concorrenza, o gli interessi riconducibili all'insieme dei consumatori e dei concorrenti, tendono a contrapporsi, richiedendo un'operazione di bilanciamento.

Dallo studio delle fonti, sia interne che esterne, emerge un efficace sistema di protezione del *design* nell'Unione Europea: l'aspetto esteriore di una creazione moda può essere

¹⁵ Cfr. paragrafo 5, III capitolo.

¹⁶ Cfr. paragrafo 5.1, III capitolo.

tutelato come disegno o modello registrato o non registrato, ai sensi degli artt. 4 e 11 del Regolamento CE 6/2002, registrato come marchio di forma, secondo quanto previsto dall'art. 4 del recente Regolamento 2017/1001/UE del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea, o costituire un'opera dell'ingegno, come prevede l'art. 17 della direttiva 98/71/CE (nell'ordinamento giuridico italiano, solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 2 della legge sul diritto d'autore, r.d. 22 aprile 1941, n. 633)¹⁷. Tale assetto si distingue in termini di efficacia da quelli di altre esperienze, primo tra tutti quello statunitense: la dottrina afferma con vigore l'insufficienza delle normative vigenti nel garantire un adeguato livello di tutela al *design*, in particolare al *fashion design*, e guarda con ammirazione gli istituti adottati nell'Unione Europea¹⁸, primo fra tutti quello dell'innovativo disegno non registrato.

La possibilità di ottenere una tutela senza oneri di registrazione rappresenta un grande beneficio *in primis* per le case di moda, che hanno tempi di produzione e distribuzione molto brevi: l'art. 11 del Regolamento UE 6/2002 attribuisce efficacia costitutiva alla prima divulgazione del disegno, che da quel momento gode, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, di una tutela per un periodo di tre anni. Questo istituto rappresenta la perfetta sintesi tra esigenze di *marketing* e di tutela giuridica: l'ordinamento permette all'operatore economico di "testare" il prodotto sul mercato e, nel caso di riscontro positivo, di procedere con la registrazione del disegno.

Al vantaggio in termini di semplicità e di velocità nell'ottenimento della privativa, si accompagna una "restrizione" dei diritti conferiti, che consiste unicamente nel vietare la copiatura del disegno; in altre parole, «la natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne

¹⁷ Si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 1, IV capitolo, in merito alla relazione tra le diverse discipline a tutela dell'aspetto del prodotto e sulle motivazioni che portano ad escludere la disciplina delle invenzioni e della concorrenza sleale dall'ambito della ricerca.

¹⁸ In tal senso, si richiamano i contributi esaminati durante la permanenza presso la Fordham Law School di New York City. Cfr. tra gli altri «While the community design system has successfully harmonized the standards for protectability of designs in the EU, the US system remains fragmented and certain industries have pushed for *sui generis* reform. Furthermore, the accession of the US to the Hague Agreement has opened the door to criticism of our current regime, in particular with regards to design patents. Although design patents remain probably the strongest form of protection against knock-offs, they are not used as readily as community designs», cit. T. MAHMOOD, *Design Law in the United States as Compared to the European Community Design System: What Do We Need to Fix?*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, n. 24, 2014. In particolare sul *fashion design* si cita tra gli altri L. FANELLI, *A Fashion Forward Approach to Design Protection*, in *St. John's Law Review*, n. 85, 2011 che critica i rimedi dell'ordinamento statunitense contro la "pirateria" nel settore moda, e richiama l'approccio comunitario europeo, fondato sui disegni registrati e non registrati.

deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore»¹⁹. Ma di fatto, tale certezza del diritto, sembra discostarsi di poco da quella derivante dalla registrazione: il giudizio che si instaura nel caso di disegno non registrato si fonda principalmente sulle questioni attinenti alla novità e carattere individuale. Questo sembra costituire una “mini-privativa”, senza formalità costitutive, fatto che la distingue dall’istituto registrato, oltre alla durata di validità. Come osservato principalmente nel caso che vedeva contrapposte le società Prada Sa e Nau Srl, la prova della riproduzione fedele del disegno si riduce infatti ad una questione di priorità nella divulgazione, quasi confondendosi con il requisito della novità: in altri termini, nella realtà dinamica, interattiva e incentrata sulla comunicazione di oggi, la dimostrazione di aver ottenuto un disegno attraverso un’elaborazione indipendente dello stilista, totalmente scevra da *input* che possano rimandare a creazioni di altri disegnatori, è difficile, e rischia di basarsi solo su un’anticipazione della divulgazione. Ciò che si intende è che la probabilità che due *designer* abbiano avuto la stessa ispirazione senza l’uno conoscere l’opera dell’altro, è sicuramente più bassa di quella che vede i creatori della moda trarre proprio ispirazione l’uno dall’altro; ed è qui che si colloca uno dei temi più rilevanti in fatto di moda nell’ambito della disciplina dei disegni e modelli, ovvero il confine tra imitazione ed ispirazione. La moda vive di tendenze, forse più di ogni altro settore creativo. Il *trend* è quello che muove l’andamento delle collezioni degli stilisti, che costringe gli operatori della moda a rielaborare continuamente le proprie creazioni. In tale contesto, la prova della sussistenza del carattere individuale e della novità del disegno risulta più difficoltosa, e rischia di doversi basare su un confronto minuzioso degli elementi del disegno, discostandosi dalla sensazione di *dejà vu* che la norma richiama²⁰. Il legislatore europeo ha escluso questa circostanza, fondando la disciplina dei disegni e modelli sul sistema del *market approach*, che esalta il valore economico dell’apparenza del prodotto: la sua meritevolezza viene valutata a livello di mercato, come capacità di colpire gli occhi dell’utilizzatore e di suscitare l’attenzione²¹.

¹⁹ Considerando 21, Regolamento UE 6/2002.

²⁰ Cfr. paragrafo 2.1.6, IV capitolo.

²¹ Cfr. paragrafo 2, IV capitolo.

Si è osservato tuttavia come la formulazione ambigua e poco chiara delle disposizioni concernenti i requisiti per la registrazione del disegno rischi di assoggettare il giudizio ad un apprezzamento soggettivo, dato dalla mancanza di precisi termini oggettivi: si è visto come la sussistenza del carattere individuale si fondi sull'impressione generale diversa che è chiamato a suscitare il disegno nell'utilizzatore informato, anche quest'ultimo parametro incerto e non ben delineato dalla normativa. Ciò conduce inevitabilmente ad una difformità tra le interpretazioni nei diversi Stati membri, che mina l'armoniosa applicazione della disciplina nell'Unione Europea. In questo senso si rivela di fondamentale importanza l'opera interpretativa della Corte di Giustizia: i casi esaminati hanno messo in luce come il giudice europeo sia chiamato ad intervenire sull'interpretazione delle nozioni riguardanti i requisiti di registrazione, fra cui, primo fra tutti quello di utilizzatore informato per la verifica della presenza del carattere individuale, la divulgazione e l'antioriorità. Si ritiene che «l'efficacia uniforme» del regime unificato della concessione di disegni e modelli e l'eliminazione delle «notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia»²² che impediscono e falsano la concorrenza a livello europeo, possano essere raggiunte tramite l'adeguamento da parte dei giudizi nazionali all'orientamento della Corte di Giustizia, stante il ruolo di centrale importanza del rinvio pregiudiziale come strumento di armonizzazione sia della normativa interna con quella comunitaria, che degli orientamenti giurisprudenziali negli Stati membri²³.

Anche la questione relativa al cumulo di tutela tra disegni e modelli e marchi di forma, richiede l'azione uniformatrice del giudice europeo; la ricerca ha evidenziato come le nozioni di valore sostanziale, capacità distintiva e valore di mercato si fondino su uno stesso elemento, ovvero la percezione del pubblico destinatario, e come l'esistenza di questa base comune contribuisca a rendere labili i confini tra gli ambiti di applicazione delle diverse discipline²⁴: l'implementazione omogenea della normativa europea ed una concreta uniformità nell'approccio al cumulo delle protezioni sono raggiungibili solo tramite l'azione interpretativa della Corte di Giustizia.

²² Considerando 3, Regolamento UE 6/2002.

²³ Sul ruolo delle pronunce della Corte a seguito del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, cfr. T. GUARNIER, *Ruolo e funzioni del rinvio pregiudiziale nell'interpretazione delle direttive dell'Unione Europea: il caso della relazione tra i giudici italiani e la Corte di Giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 1, 2017.

²⁴ Cfr. paragrafo 3.3, IV capitolo.

Inoltre, si condivide l'opinione di quella parte di dottrina che si schiera a favore della possibilità di tutela di una stessa forma sia come modello che come marchio, e si esclude la critica più rilevante a tale impostazione, consistente nella concezione dei diritti esclusivi come lesivi dei principi generali di libera concorrenza: anche lo *ius excludendum* può in realtà assolvere ad una funzione filo-concorrenziale²⁵.

Negli stessi termini si pone la questione della sovrapposizione di tutela con il diritto d'autore: parte della dottrina ritiene che il fatto che un disegno possa essere protetto anche come opera dell'ingegno per 70 anni *post mortem auctoris*, costituisca uno squilibrio negli assetti di interessi coinvolti e possa portare a degli effetti monopolistici distorsivi della concorrenza²⁶. In questo senso, anche considerando l'ipotesi tesa a scardinare tale impostazione, che poggia sul fatto che la tutela del diritto d'autore si estende solo alla forma espressiva delle creazioni, e non alle idee creative che rimangono liberamente fruibili da parte dei concorrenti, rimane viva la possibilità che l'aspetto di un prodotto divenga di fatto oggetto di un monopolio creativo. Nel caso dei prodotti della moda non sono rinvenibili particolari caratteristiche funzionali o idee sottostanti che i concorrenti possano liberamente usare per produrre beni equivalenti: il diritto d'autore tutela solo l'esteriorità dell'opera, dunque la parte sostanziale. La portata anticoncorrenziale del rischio della creazione di un monopolio creativo viene però scoraggiata dall'adozione da parte del legislatore italiano di requisiti particolarmente selettivi nel caso di opere di disegno industriale: la verifica della sussistenza del valore artistico e del carattere creativo permette infatti di assimilare alle opere dell'ingegno solo le creazioni "iconiche" e, limitando l'accesso indiscriminato alla tutela da parte del diritto d'autore di tutti i disegni e modelli, circoscrive il rischio anzidetto.

L'art. 17 della Direttiva 98/71/CE, lasciando liberi gli Stati membri di definire autonomamente l'estensione della tutela del diritto d'autore ai disegni e modelli e le condizioni alle quali questa deve essere concessa, ammette indirettamente la possibilità di un divario nell'applicazione della disciplina: si è esaminato come le tradizioni giuridiche degli Stati spingano verso una difformità di approcci al cumulo di tutela. Ciò contribuisce a delineare una situazione di incertezza giuridica, per cui anche l'intervento della Corte non si rivela particolarmente incidente: diversamente dalla disciplina dei

²⁵ Si rinvia a quanto già esposto nel paragrafo 3.4, IV capitolo, sulla relazione tra carattere individuale e capacità distintiva.

²⁶ Cfr. paragrafo 4, IV capitolo.

disegni e modelli e dei segni distintivi, l'armonizzazione del diritto d'autore a livello europeo è un processo complesso, ancora *in itinere*, che solleva molteplici criticità²⁷. Un'indagine comparativa, volta ad evidenziare le differenze tra l'implementazione degli artt. 16 e 17 della Direttiva 98/71/CE negli Stati membri, rileverebbe gli ostacoli che si frappongono ad una uniforme applicazione della normativa, e contribuirebbe a far luce sulle future azioni necessarie da parte delle istituzioni dell'Unione Europea per raggiungere l'obiettivo di una completa unificazione e armonizzazione della disciplina a tutela dell'aspetto del prodotto.

In conclusione, la ricerca scientifica condotta è iniziata con un'esperienza all'interno di un'azienda marchigiana di medio-piccole dimensioni ed è proseguita attraverso l'individuazione di filoni teorici di indagine scientifica. Su questi filoni ci si è confrontati in ambito internazionale, sia attraverso la permanenza nel dipartimento di *Information Law* dell'Università di Amsterdam, dove si è esaminata in particolare la portata dell'*e-mail marketing* come strumento di comunicazione per le aziende, che mediante l'approfondimento delle tematiche del *fashion law*, condotto nella Fordham Law School di New York City. L'obiettivo è stato quello di produrre elementi che potessero avere utilità pratica e ricadute nel mondo delle imprese sul quale si è fondato tale lavoro.

Non era negli obiettivi di questa tesi raggiungere conclusioni teoriche definitive in ordine agli aspetti che sono stati oggetto di indagine, nonostante si siano rilevati molteplici spunti di riflessione; piuttosto si è lavorato al fine di individuare problemi che traessero spunto dalla realtà della pmi e prospettare soluzioni pratiche, utili a qualsiasi impresa che si trovi nella condizione di doversi confrontare con tali tematiche. In tal senso, nella prospettiva di una ricerca applicata, sono stati individuati alcuni punti critici: la gestione delle azioni di *marketing* in maniera semplice, non particolarmente strutturata, pone l'impresa di fronte a delle questioni concrete sul piano giuridico, come la corretta gestione dei dati personali, o la protezione dell'aspetto del prodotto dall'azione imitativa

²⁷ Si richiama in tal senso un prezioso contributo acquisito durante la permanenza presso l'Information Law Institute dell'Università di Amsterdam. Cfr. M. VAN EECHOU, et al. *Harmonizing European copyright law: the challenges of better lawmaking*, Kluwer Law International, 2009: «But even 'perfect' harmonization will never lead to truly uniform norms at the national level, as long as national legal systems with diverging histories and traditions are left intact. National legislatures and courts will inevitably interpret the norms of a directive, however well-crafted they may be, in the light of their own laws and legal terminology and (wishfully interpreting) read into the European norms the legal concepts with which they are most familiar. The flexibility of implementation that comes with legislating by directive rather than by regulation enables Member States to mould the European standard in their existing framework, which will often result in differing national standards».

dei concorrenti durante gli eventi fieristici; la pmi rischia di trovarsi impreparata di fronte alle esigenze dettate dalle azioni di *marketing*. Per prevenire tale situazione, è necessaria un'integrazione della cultura economica d'impresa con quella giuridica, tramite iniziative di studio di problematiche trasversali e di formazione rivolte alle imprese.

Bibliografia

- I. ACOCELLA, *Il focus group: teoria e tecnica*, Franco Angeli, 2008;
- G. ALBAUM, J. STRANDSKOV, E. DUERR, *International Marketing and Export Management*, Addison Wesley Longman Ltd, 1998;
- C. AMATULLI et al. *The relationship between Fast Fashion and Luxury Brands: An Exploratory Study in the UK Market*, in *Global Marketing Strategies for the Promotion of Luxury Goods*, IGI Global, 2016;
- C. AMATULLI, G. GUIDO, *Determinants of Purchasing Intention for Fashion Luxury Goods in the Italian Market: A Laddering Approach*, in *Journal of Fashion Marketing and Management*, n. 1, 2011;
- M. AMMENDOLA, *Le arti figurative e la moda*, CEDAM, 1990;
- C. ANDERSEN, C. ZEITHAML, *Stage of the product life cycle, business strategy, and business performance*, in *Academy of Management Journal*, n. 1, 1984;
- M. ANDREOLETTI, *Commento alle decisioni del tribunale dell'unione europea sul motivo damier di Louis Vuitton*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 4-5, 2015;
- A. ANJUM, V. S. MORE, A. GHOURI, *Social media marketing: a paradigm shift in business*, in *International Journal of Economics Business and Management Studies*, n. 3, 2012;
- F. ANTICH, *Origine ed evoluzione del diritto internazionale ambientale. Verso una governance globale dell'ambiente* in ambientediritto.it;
- T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, 1960;
- P. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Europa*, 1998;
- P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, in M. RICOLFI, et al. *Diritto industriale*, Giappichelli, 2016;
- P. AUTERI, et al., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*. G Giappichelli Editore, 2012;
- I. AYAL, J. ZIF, *Market expansion strategies in multinational marketing*, in *The Journal of Marketing*, 1979;
- M. J. Baker (a cura di), *The Marketing Book*, Butterworth-Heinemann, 2003;
- L. P. BALTES, *Content marketing - the fundamental tool of digital marketing*, in *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*, n. 2, 2015
- L. BELTRAMETTI, A. GASPARRE,

La stampa 3D come nuova sfida tecnologica al lavoro manifatturiero, Convegno Annuale di sinergie, 2014;

E. BATTELLI, *Codice del consumo, codice civile e codici di settore: un rapporto non meramente di specialità*, in *Europa e diritto privato*, n. 2, 2016;

C. BELFANTI, E. MERLO, *Patenting fashion: Salvatore Ferragamo between craftsmanship and industry*, in *Economic History Research*, n. 12, 2016;

E. BELLISARIO, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia e autorità privata*, in *Danno e responsabilità*, n. 8, 2013;

F. BELUSSI, S. SEDITA, M. OMIZZOLO, *La fiera come cluster temporaneo: piattaforma relazionale e filtro conoscitivo per le imprese*, in *Micro & macro marketing*, n. 1, 2007;

M. BENABOU, *Les nouveaux critères de protection des dessins et modèles: une protection "sur mesure"?*, in *Droit et patrimoine*, n. 43, 2002;

M. BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Diritto Industriale*, n.1, 2011

E. BONASI BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, 1963, G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, 1972.

G. BONSIPE, *Teoria e pratica del disegno industriale*, Feltrinelli, 1993;

N. BOSCHIERI, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, n. 16, 2007;

M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto industriale*, Giappichelli, 2015;

L. BOTTINELLI, *La nascita e lo sviluppo del marketing relazionale*, in *Quaderno di ricerca*, 2004;

F. BRADLEY, *International Marketing Strategy*, Prentice Hall, 2005;

V. C. BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 4, 2011;

J.K. BROCK, Y. ZHOU, *Organizational use of the internet – scale development and validation*, in *Internet Research*, n. 15, 2005;

A.C. BURNS, R.F. BUSH, *Marketing Research*, Prentice Hall, 2000;

M. BRUCE, L. DALY, *Design and marketing connections: creating added value*, in *Journal of Marketing Management*, n. 23, 2007;

- L. BRUSA, *Strategia di business e variabili organizzative: Un modello concettuale e un caso aziendale*, Giappichelli, 2014;
- B. T. CALDER, *Focus groups and the nature of qualitative marketing research*, in *Journal of Marketing Research*, n. 14, 1977;
- R. CALO, *Digital Market Manipulation*, in *The George Washington Law Review*, n. 4, 2014;
- M. CARDANO, *La ricerca qualitativa*, Il mulino, 2011;
- P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, 2002;
- M.G. CAROLI, A. LIPPARINI, *Le piccole e medie imprese italiane e i percorsi di crescita internazionale: il quadro di riferimento*, in M.G. Caroli, A. Lipparini (a cura di), *Piccole imprese oltre confine*, Carocci, 2002;
- M. CARTELLA, *Marchi di forma o marchi deformi?* nota a Trib. Milano, 26 febbraio 1976, in *Riv. dir. ind.*, n. 2, 1977;
- A. CARU', *Marketing e diritto: la nuova frontiera per un profitto responsabile*, in (a cura di) M. Maggiolino, M. Lillà Montagnani, *Marketing e Diritto*, Egea, 2009;
- G. CARUSO, *La protezione delle creazioni di moda*, in *Dir. Aut.*, n. 4, 2014;
- G. CASABURI, *La tutela della forma tra marchi e modelli*, in G. PETRAZ, *La protezione della forma*, Giuffrè, 2007;
- S. CASELLI, *Le ultime tendenze sulla tutela autorale del design e sul requisito del "valore artistico"*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 2, 2017;
- A. CATALDI, *La tutela dell'idea creativa nella pubblicità*, in *Dir. Autore*, n. 1, 2015;
- E. CEDROLA, L. BATTAGLIA, *Piccole e medie imprese e internazionalità: strategie di business, relazioni, innovazione* in *Sinergie rivista di studi e ricerche*, n. 85, 2012;
- P.R. CATEORA, J. L. GRAHAM, *Marketing internazionale. Imprese italiane e mercati mondiali*, Hoepli, 2008;
- E. CEDROLA, L. BATTAGLIA, A. TZANNIS, *Piccole e medie imprese italiane oltre confine: un'indagine empirica*, International Congress Marketing Trends, 2008;
- M. CERA, *Il design non registrato: una strategia di tendenza*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3, 2015;
- K. CHANG, J. JACKSON, V. GROVER, *E-commerce and corporate strategy*, in *Information and Management*, n. 40, 2002;
- S. CHERUBINI, G. EMINENTE, *Marketing in Italia*, Franco Angeli, 2005;

- G. CHIAPPETTA, *La pubblicità commerciale*, in V. BUONOCORE (a cura di), *Iniziativa Economica e Impresa nella Giurisprudenza Costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006;
- C. CHO, H. KHANG, *The state of Internet-related research in communications, marketing, and advertising: 1994–2003*, in *Journal of Advertising*, n. 3, 2006;
- M. CHON, *Intellectual Property and the Development Divide*, in *Cardozo Law Review*, n. 27, 2006;
- M. CIALDELLA, *L'implementazione della responsabilità sociale d'impresa attraverso lo strumento delle certificazioni ambientali*, in *ambienteditto.it*, 2015;
- C. CIAPPEI, A. SANI, *Strategie di internazionalizzazione e grande distribuzione nel settore dell'abbigliamento*, Firenze University Press, 2006;
- L. CINQUINI, E. PASSETTI, A. TENUCCI, *La sostenibilità ambientale in azienda: quale relazione tra disclosure volontaria e gestione interna?* in *Management Control*, n.2, 2016;
- D. Clausing, R. Andrade, (a cura di), *Concept Engineering: The Key to Operationally Defining Your Customers' Requirements*, Center for Quality Management, 1992;
- C. COMPAGNO, *Assetti di governance e processi di internazionalizzazione nelle PMI*, in *Sinergie rivista di studi e ricerche*, n. 60, 2011;
- G. CONTE (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa. Tra diritto, etica ed economia*, Laterza, 2008.
- E. CORBELLINI, S. SAVIOLO, *Managing Fashion and Luxury Companies*, Etas, 2009;
- G. CORTESI, *I nuovi disegni e modelli: una disciplina in cerca di autonomia. Uno studio comparato nell'esperienza italiana e francese*, in *Diritto del commercio internazionale*, n. 2, 2006;
- P. COSTANZO, *La dimensione costituzionale della privacy*, in G. Ferrari (a cura di), *La legge sulla privacy dieci anni dopo*, Egea, 2008;
- L. COSTATO, S. MANSERVISI, *Profili di diritto ambientale nell'Unione Europea*, Cedam, 2012;
- G. COZZI, *Ferrero Marketing, principi, metodi, tendenze evolutive*, Giappichelli, 1996;
- C. S. CRAIG, S. P. DOUGLAS, *International marketing research*, John Wiley & Sons, 2005;

- J. H. CRESWELL, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Sage publications, 2013;
- L. CUOMO, *La corte di cassazione ridefinisce i confini dello spamming: alcune puntualizzazioni sull'invio abusivo di newsletter e sulla sottrazione di banche dati*, in *Cassazione Penale*, n. 6, 2013
- E. CUTRINI et al., *I distretti tradizionali di fronte alla globalizzazione: il caso dell'industria calzaturiera marchigiana*, in *L'industria*, n. 1, 2013;
- C. DAYMON, I. HOLLOWAY, *Qualitative research methods in public relations and marketing communications*, Routledge, 2010;
- K. DAVIS, *Understanding The Social Responsibility Puzzle*, in *Business Horizons*, n. 10, 1967;
- M. DEAGOSTINO, *La tutela d'autore dell'industrial design: profili critici di conformità dell'art. 239 c.p.i. alla legge comunitaria*, in *Giurisprudenza Civile*, n. 11, 2013;
- P. DE CANDE, *Critères de protection en droit d'auteur et en droit des dessins et modèles déposés*, in *Propriétés Intellectuelles*, n. 53, 2014;
- A. DE CHIARA, *Marchi ecologici e percorsi "credibili" di sostenibilità: uno studio sulle imprese con l'Eu Ecolabel nel territorio italiano*, in *Mercati e competitività*, n. 2, 2015;
- A. DE LUCA, *Le applicazioni dei metodi statistici alle analisi di mercato. Manuale di ricerche per il marketing*, Franco Angeli, 2006;
- A. DE LUCA, *Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica*, Franco Angeli, 2006;
- A. DE LUCA, *PMI, Internet e web strategy*, in *Pmi*, n. 8, 2009;
- V. DE MARCHI, E. DI MARIA, *Eco innovazione, relazioni di fornitura e implicazioni per la comunicazione nelle piccole imprese: un focus sulla moda italiana*, in *Mercati e competitività*, n. 4, 2015;
- F. DENOZZA, *Le aporie della concezione volontaristica della CRS*, in Di Cataldo, Sanfilippo (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa - In ricordo di Giuseppe Auletta*, Giappichelli, 2013;
- E. DERCLAYE, *Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom*, in *The journal of world intellectual property*, n. 13, 2010;
- R. D. DEWAR, J. E. DUTTON, *The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis*, in *Management Science*, n. 32, 1986;

- V. DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, Milano, 1993;
- V. DI CATALDO, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli» - I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Europea e diritto privato*, n. 1, 2002;
- G. DI COSIMO, *Sulle linee guida del Garante della privacy*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2016;
- T. DONALDSON, *Corporation and morality*, Prentice Hall, 1982;
- G. DORFLES, *Introduzione al disegno industriale*, Einaudi, 1972;
- S. P. DOUGLAS, C. S. CRAIG, W. J. KEEGAN, *Approaches to Assessing International Marketing Opportunities for Small and Medium-Sized Companies*, in *Columbia Journal of World Business*, 1982;
- T. W. DUNFEE e T. DONALDSON, *Tightening the ties that bind - Defending a contractarian approach to business ethics*, in *American Business Law Journal*, n. 37, 2000
- C. EDEN, F. ACKERMANN, S. CROPPER, *The Analysis of Cause Maps*, in *Journal of Management Studies*, 1992;
- K.A. ERICSSON, H.A. SIMON, *Protocol Analysis: Verbal Reports as Data*, MIT Press Cambridge, 1997;
- W. M. EVAN e R. E. FREEMAN, *A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism*, in T. Beauchamp and N. Bowie (a cura di), *Ethical Theory and Business*, Prentice Hall, 1988;
- P. FABBIO, *Disegni e modelli*, Cedam, 2012;
- M. FABIANI, *Moda, sfilate di modelle, protezione del diritto d'autore*, in *Diritto d'Autore*, n. 4, 2008;
- L. FANELLI, *A Fashion Forward Approach to Design Protection*, in *St. John's Law Review*, n. 85, 2011;
- G. FERRERO, F. FORTEZZA, *Importanza ed elementi di criticità del marketing strategico nelle PMI*, in *Piccola Impresa/Small Business*, n. 2, 2007
- A. FITTANTE, *La nuova tutela dell'industrial design*, Giuffrè, 2002;
- A. FITTANTE, *Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della proprietà industriale*, Giuffrè, 2015;

- A. FITTANTE, *Il valore artistico dell'industrial design: l'arresto della Cassazione*, in *Il diritto industriale*, n. 6, 2016;
- G. FLORIDIA, *Il regime transitorio dopo l'entrata in vigore del cumulo*, in *Il Diritto industriale*, n. 3, 2010;
- S. FOIS, *Censura e pubblicità economica*, in *Giur. Cost.* 1965;
- B. FRANCONI, *Il processo di selezione dei mercati esteri per le Piccole e Medie Imprese*, in *Mercati e Competitività*, n. 4, 2010;
- B. FRANCONI, G. EGIDI, *Selezione dei mercati esteri e performance in ambito internazionale: una ricerca sulle micro e piccole imprese*, in *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, n. 61, 2012;
- P. H. FRANCES, R. PAAP, *Quantitative models in marketing research*, Cambridge University Press, 2001;
- M. Franzosi (a cura di), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals*, Kluwer Law International, 1996;
- M. FRANZOSI, *La protezione del design nell'esperienza dei Giurì e nel diritto comunitario*, in *Impresa e stato*, n. 62, 2003;
- W.C. FREDERICK, *Toward CSR3. Why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs*, in *California Management Review*, n. 28, 1986;
- R. E. FREEMAN, *Managing for stakeholders: trade-offs or Value Creation*, in *Journal of Business Ethics*, n. 96, 2011
- R. E. FREEMAN e R. A. PHILIPS, *Stakeholder Theory: A Libertarian Defence*, in *Business Ethics Quarterly*, n. 12, 2002;
- R. E. FREEMAN e W.M. EVAN, *Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation*, in *Journal of Behavioral Economics*, n. 19, 1990;
- A. FRIGNANI, W. CARRARO, G. D'AMICO, *La comunicazione pubblicitaria d'impresa, Manuale giuridico teorico e pratico*, Giuffrè, 2009;
- M. FUSI, P. TESTA, *Diritto e pubblicità*. Lupetti & Company, 2006;
- G. FUSTER, *The emergence of personal data protection as a fundamental right of the European Union*, Springer, 2014;
- C. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di design e modelli*, in *Nuove leggi civ.*, n. 1, 2001;

- C. GALLI, *I nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti, tra marchi, copyright, disegni e modelli*, in www.indicam.it;
- A. GAMBINO, *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, Giappichelli, 2012;
- G. GARAGUSO, *Da Stoccolma a Rio (ed oltre)*, in G. Garaguso e S. Marchisio (a cura di), *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Franco Angeli, 1993;
- A. GARG, *Green Marketing for Sustainable Development: an Industry Perspective*, Wiley Online Library, 2015;
- E. GARRIGA, D. N. MELE, *Corporate Social Responsibility theories: Mapping the territory* in *Journal of Business Ethics*, n. 53, 2004;
- A. GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Wolters Kluwer, 2010;
- F. GHEZZI, *Codici di condotta, autodisciplina, pratiche commerciali scorrette: Un rapporto difficile*, in *Rivista delle società*, n. 4, 2011;
- G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, UTET, 2001;
- G. GHIDINI, *Profili evolutivi di diritto industriale*, Giuffrè, 2008;
- C. GIELSEN, *Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished*, in *EIPR*, n. 3, 2014;
- D. GIORDANO, *La tutela della forma nelle opere del disegno industriale*, in V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009;
- S. GIUDICI, *Dall'opera d'arte applicata all'industrial design*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 3-4, 1989;
- S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 2, 2002;
- S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 3, 2016;
- N. GOVONI, *Dictionary of marketing communications*, Sage, 2004;
- R. GRANDINETTI, E. RULLANI, *Impresa transnazionale ed economia globale*, La Nuova Italia Scientifica, 1996 per una prospettiva storico evolutiva sull'impresa internazionale;
- J. GRANT, *Green Marketing. Il manifesto*, Brioschi Editore, 2009
- L.M. GRANTHAM, *The validity of the product life cycle in the high-tech industry*, in *Marketing Intelligence & Planning*, n. 1, 1997;

P.E. GREEN, V.R. RAO, *Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data*, in *Journal of Marketing Research*, n. 8, 1971;

A. GRIFFIN, J. R. HAUSER, *The Voice of the Customer*, in *Marketing Science*, n. 12, 1993;

L. GUIDOBALDI, *Disegni e modelli: i confini della divulgazione rilevante e la nozione fluida di utilizzatore informato*, in *Riv. Ind.*, n.4, 2014;

S. GUIZZARDI, *La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio*, Giuffrè, 2005;

P. E. GREEN, F. J. CARMONE, D. P. WACHSPRESS, *On the analysis of qualitative data in marketing research*, in *Journal of Marketing Research*, n. 14, 1977;

T. GUARNIER, *Ruolo e funzioni del rinvio pregiudiziale nell'interpretazione delle direttive dell'Unione Europea: il caso della relazione tra i giudici italiani e la Corte di Giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 1, 2017

L. GUATRI, *Introduzione alla teoria delle ricerche di mercato*, Giuffrè, 1960;

L. GUATRI, S. VICARI, R. FIOCCA, *Marketing*, McGraw Hill, 1999

C. HAN MIN, *Country image: halo or summary construct?* in *Journal of Marketing Research*, n. 26, 1989;

J.R. HAUSER, D. CLAUSING, *The House of Quality*, in *Harvard Business Review*, n. 3, 1988;

P. de HERT, V. PAPAKONSTANTINO, *The new General Data Protection Regulation: Still a sound system for the protection of individuals?* in *Computer Law & Security Review*, n. 32, 2016;

S. HOEJMOSE, S. BRAMMER, A. MILLINGTON, *Green supply chain management: the role of trust and top management in B2B and B2C markets*, in *Industrial Marketing Management*, n. 41, 2012;

S. HOLLENSSEN, *Global marketing: A decision-oriented approach*, Pearson education, 2007;

V. HOWE, R. G. MATHIEU, J. PARKER, *Supporting new product development with the Internet*, in *Industrial Management & Data Systems*, n. 6, 2000;

A. HORTON, *Industrial design law: The future for Europe*, in *EIPR*, n. 12, 1991;

M. IMPERIO, *Meccanico: una professione complessa*, Stampi, progettazione e costruzione, 2013;

F. IRALDO, E. CANCELILA, R. CARIANI, *Competitività ambientale e “Green Made in Italy”*: una prospettiva territoriale distrettuale, Quaderni di ricerca sull’artigianato, 2010;

F. IRALDO, M. MELIS, *Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, Gruppo24Ore, 2012;

J.K. JOHANSSON, *Global Marketing, Foreign Entry, Local Marketing and Global Management*, McGraw-Hill, 1997;

. R. JONES, D. TAHRI, *An overview of EU data protection rules on use of data collected online*, in *Computer Law & Security Review*, n. 27, 2011;

S. KANISZA, *Che ne pensi? L’intervista nella pratica didattica*, NIS, 1993;

P. K. KANNAN, et al. *Digital marketing: A framework, review and research agenda*, in *International Journal of Research in Marketing*, n. 34, 2017;

S. C. KATSIKEAS, L. C. LEONIDOU, *Export market expansion strategy: differences between market concentration and market spreading*, in *Journal of Marketing Management*, n. 12, 1996;

W. KERBER, *Digital Markets, Data, and Privacy: Competition Law, Consumer Law, and Data Protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n. 11, 2016;

A. KINGSBURY, *International harmonisation of designs law: the case for diversity*, in *European Intellectual Property Review*, n. 32, 2010;

T. KONGBA, L. GANG, T. FENG, L. SUN, *Effects of marketing–manufacturing integration across stages of new product development on performance*, in *International Journal of Production Research*, n. 8, 2015;

U. KOSCHTIAL, *Design law: Individual character, visibility and functionality*, in *International Review of intellectual property and competition law*, n. 35, 2005;

P. KOTLER, A. RATH, *Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool*, in *Journal of Business Strategy*, n. 5, 1990;

P. KOTLER, *Competitive Strategies over the Product Life Cycle*, in *Management Science*, 1965;

P. KOTLER, K. L. KELLER, *Il marketing del nuovo millennio*, Mondadori, 2007;

P. KOTLER, K. L. KELLER, F. ANCARANI, M. COSTABILE, *Marketing Management*, Pearson, 2012;

J.J. LAMBIN, *Marketing strategico e operativo. Market-driven management*, McGraw-Hill, 2004;

F. LA ROCCA, *I marchi di forma nel campo della moda*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 2, 2017;

D.R. LEHMANN, S. GUPTA, J.H. STECKEL, *Marketing Research*, Addison-Wesley, 1998;

F. LEMKE, J. LUZIO, *Exploring Green Consumers' Mind-Set toward Green Product Design and Life Cycle Assessment*, in *Journal of Industrial Ecology*, n. 5, 2015;

M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria delle responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, n. 1, 2009;

L. LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e la loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Dir. Ind.*, n. 1, 2003;

V. LO VOI, *Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno"*, in *dirittocivilecontemporaneo.com*, n. 2, 2014;

A. MAESTRI, F. GAVATORTA, *Content evolution. La nuova era del marketing digitale*, Franco Angeli, 2015;

S. MAGELLI, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*, CEDAM, 1998;

M. Maggiolino, M. Lillà Montagnani (a cura di), *Marketing e Diritto*, Egea, 2009;

S.K. MAJUMDAR, H. CHANG, *Technology diffusion and firm performance*, in *Technology in Society*, n. 32, 2010;

T. MAHMOOD, *Design Law in the United States as Compared to the European Community Design System: What Do We Need to Fix?*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, n. 24, 2014;

F. MALAGOLI, M. SALA, F. UNNIA, *Negoziare la comunicazione. Risposte ai principali quesiti di pubblicità, sales promotions, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e Internet communication*, Franco Angeli, 2001;

T. MALDONADO, *Disegno industriale: un riesame*, Feltrinelli, 1976;

N.K. MALHOTRA, *Marketing Research: An Applied Orientation*, Prentice Hall, 1999;

M. MANCARELLA, *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, in *giuristi ambientali.it*

P. MARCHETTI, *Profili giuridici del marketing* in L. Guatri, W. G. Scott (a cura di), *Manuale di marketing*, Milano, 1976;

- P. MARCHETTI, *Riflessioni sui rapporti tra disciplina concorrenziale contro la confondibilità e tutela brevettuale*, in *Problemi attuali del diritto industriale. Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di Diritto Industriale*, 1977;
- T. MARGONI, *Not for Designers: On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It*, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, n. 4, 2013;
- C. MARIOLEIN et al., *Explaining the internet usage of SMEs: The impact of market orientation, behavioural norms, motivation and technology acceptance*, *Internet Research*, n. 25, 2015;
- S. MARIOTTI, M. MUTINELLI, *La crescita internazionale per le PMI: strumenti, modelli e strategie*, in *Il sole 24 ore*, 2003;
- K. D. MARTIN, P. E. MURPHY, *The role of data privacy in marketing*, in *Journal of the Academy of Marketing Science*, n. 1, 2017;
- K. MASKUS, J. REICHMAN, *The Globalisation of Private Knowledge Goods and the Privatization of Global Public Goods*, in *Journal of International Economic Law*, n. 7, 2004;
- Max Planck Institut, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Monaco, 2011;
- A. MATTIACCI, F. CECCOTTI, *Lo sviluppo del marketing nella Pmi: riflessioni a margine di un'esperienza d'impresa*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 1, 2005;
- C. F. Mc KENZIE, *On Marketing's Missing Link - The Product Life Cycle Concept*, in *Industrial Marketing*, 1971;
- C. M. MEGEHEE, D. F. SPAKE, *Consumer enactments of archetypes using luxury brands*, in *Journal of Business Research*, n. 10, 2012;
- F. MEZIOU, *Areas of strength and weakness in the adoption of the marketing concept by small manufacturing firms*, in *Journal of Small Business Management*, n. 72, 1991;
- M.B. MILES, A.M. HUBERMANN, *Qualitative Data Analysis*, Sage, Thousand Oaks, 1994;
- A.A. Mitchell (a cura di), *Advances in Consumer Research*, Association for Consumer Research, n. 9, 1981;

- A. MOHR, D. J. WEBB, K. E. HARRIS, *Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior*, in *The Journal of Consumer Affairs*, n. 1, 2001;
- L. MOLTENI, G. TROILO, *Ricerche di marketing*, McGraw-Hill, 2007;
- C.M. MOORE, *Group Techniques for Idea Building*, Sage, Thousand Oaks, 1994;
- R. T. MORIARTY, T. KOSNIK, *High-Tech Marketing: Concepts, Continuity, and Change*, Sloan Management Review, 1989;
- B. MORO, *Capitale naturale e ambiente*, Franco Angeli, 1997;
- G. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, 1969;
- F. MUSSO, *Le nuove frontiere del marketing internazionale fra approccio strategico, contestualizzazione e interculturalità*, in *Mercati e Competitività*, n. 40, 2010;
- F. MUSSO, *Internationalization strategies: from local clusters to extended networks*, disponibile su <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31118/>, 2006;
- F. MUSSO, B. FRANCONI, *International strategy for SMEs: criteria for foreign markets and entry modes selection*, in *Journal of Small Business and Enterprise Development*, n. 2, 2014;
- J. NADEAUA, R. M. CASSELMAN, *Competitive Advantage with New Product Development: Implications for Life Cycle Theory*, in *Journal of Strategic Marketing*, n. 5, 2008;
- S. NERI SERNERI, *Incorporare la natura. Storie ambientali del Novecento*, Carocci, 2005;
- P. NICOLETTI, *Responsabilità sociale d'impresa. Policy e pratiche*, ISFOL, 2013;
- Osservatorio del Mercato del Lavoro, *La crisi del calzaturiero*, ARMAL (Agenzia Regionale Marche Lavoro) Focus, n.15, 2005;
- M. PANUCCI, *La nuova disciplina italiana dell'industrial design*, in *Diritto industriale*, 2001;
- N. PAPADOPULOUS, H. CHEN, D. R. THOM, *Toward a tradeoff model for international market selection*, in *International Business Review*, n. 3, 2002;
- F. PASCUCCI, *Responsabilità sociale e questione etica nell'impresa*, in *Sinergie*, n. 86, 2011;
- O. PAVLOV, N. MELVILLE, R.K. PLICE, *Toward a sustainable e-mail marketing infrastructure*, in *Journal of Business Research*, n. 61, 2008;

- G. PELLICELLI, *Il marketing internazionale. Mercati globali e nuove strategie competitive*, Etaslibri, 2007;
- T. PENCARELLI, M. CIOPPI, *La comunicazione di marketing nelle piccole imprese: alcune evidenze empiriche*, in *Piccola Impresa/Small Business*, n. 1, 2009;
- F. PERNAZZA, *Legalità e corporate social responsibility nelle imprese transnazionali*, in *Diritto del commercio internazionale*, n. 1, 2012;
- F. PERRINI e A. TENCATI, *La responsabilità sociale d'impresa: strategia per l'impresa relazionale e innovazione per la sostenibilità*, in *Sinergie*, n. 77, 2008;
- M. PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del valore sostanziale*, in *Riv. dir. ind.*, n.1, 1992;
- G. PETRAZ, *La protezione della forma*, Giuffrè, 2007;
- R. D. PETTY, *Teaching Marketing Law: A Business Law Perspective on Integrating Marketing and Law*, in *Journal of Marketing Education*, n. 2, 2000;
- J. PILA, P. TORREMANS, *European intellectual property law*, Oxford University Press, 2016;
- P. PILLITU, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2007;
- F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, 2016;
- O. POLLICINO, *Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento "bidirezionale": evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte Costituzionale?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2009;
- O. POLLICINO, M. BASSINI, *Trattamento dei dati personali e ordine di protezione europeo: alla ricerca di un punto di equilibrio*, in M. Ceresa-Gastaldo-H. Belluta (a cura di), *L'ordine di protezione europeo. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria*, Giuffrè, 2016;
- E. PRANDELLI, G. VERONA, *Marketing in rete: analisi e decisioni nell'economia digitale*, McGraw-Hill, 2002;
- W. M. PRIDE, O. C. FERRELL, *Marketing*, Egea, 2009;
- L. PRINCIPATO, *Il fondamento costituzionale della libertà di comunicazione pubblicitaria*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 1, 2003;

- H. C. PUROHIT, *Product Positioning And Consumer Attitude Towards Eco-Friendly Labeling and Advertisement*, in *Journal of Management Research*, n. 3, 2012;
- P. QUADRI, *Energia sostenibile. Diritto internazionale, dell'Unione Europea e interno*, Giappichelli, 2012;
- M. RAFFI, *La tutela giuridica dell'idea pubblicitaria*, in *Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n. 4, 2014;
- K. RAUSTIALA, C. SPRIGMAN, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, in *Virginia Law Review*, n. 8, 2006;
- M. REBOA, S. PASETTO, *Appunti in tema di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n.1, 2013;
- M. RICOLFI, *La tutela della proprietà intellettuale: tra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002;
- G. RIVA, *Digital marketing 2.0. Multicanale, sociale, esperienziale, mobile*, in *Micro e Macro Marketing*, n. 2, 2012;
- T. S. ROBERTSON, *Innovative Behavior and Communication*, Holt, Rinehart & Winston, 1971;
- F. R. ROOT, *Entry Strategies for International Markets. Revised and Expanded*, John Wiley & Sons, 1998;
- G. RUBERA, *Design innovativeness and product sales' evolution*, in *Marketing Science*, n. 1, 2014;
- M. RUGGIERI, M. PINNA, *Corporate Social Responsibility: an overview*, in *Economia Aziendale Online*, n. 2, 2011;
- A. RUGGERI, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale- astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2007;
- A. RUGMAN, *Research in global strategic management - international business research for the twenty-first century*, Greenwich: JAI Press, 1990;
- G. Ruffolo (a cura di), *Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo*, Bompiani, 1988S. D. RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, n. 2, 2011;

M. RUZZIER, R. D. HISRICH, B. ANTONCIC, *SME internationalization research: past, present, and future*, in *Journal of Small Business and Enterprise Development*, n. 13, 2006;

S. ROSSI, *Luci e ombre dei codici di impresa*, in Di Cataldo Sanfilippo (a cura di) *Le fonti private del diritto commerciale*, Giuffrè, 2008;

R. ROSSOTTO, C. ELESTICI, *I Contratti di pubblicità: il contratto di agenzia: il contratto di sponsorizzazione*, Giuffrè, 1994;

D. RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, n. 2, 2011G. Samaritani, A. Koudate (a cura di), *Eco Eco-management; sinergia tra ecologia ed economia nell'impresa*, Franco Angeli, 2009;

P. SACCO, M. VIVIANI, *La responsabilità sociale d'Impresa-prospettive teoriche nel dibattito italiano*, Dipartimento Scienze Economiche, Università di Bologna, 2006;

V. SÁEZ, *The Unregistered Community Design*, in *European Intellectual Property Review*, n. 12, 2002;

P. SANDRI, *L'utilizzatore informato nel design*, in *Diritto Industriale*, n. 5, 2006;

F. SANNA, *La divulgazione dei disegni e modelli comunitari*, in *Dir. Ind.*, n. 5, 2013;

D. SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, 1990;

D. SARTI, *Il sistema di protezione dei disegni e modelli industriali*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1999;

D. SARTI, M. SPOLIDORO, V. DI CATALDO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Riv. Dir. Ind.* n.1, 1993;

S. SAVRE, *Qualitative Methods for Marketplace Research*, Sage, Thousand Oaks, 2001;

S. SCIARELLI, *L'ampliamento della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Sinergie*, n. 67, 2005;

S. SCIARELLI, *La produzione del valore allargato quale obiettivo dell'etica nell'impresa*, in *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 4, 2002;

M. J. SCHMIDT, S. HOLLENSSEN, *Marketing research: An international approach*, Pearson education, 2006;

C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2009;

- V. SCORDAMAGLIA, *La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 1, 1995;
- G. SENA, *Utilità e funzione distintiva nella forma del prodotto*, in *Riv. dir. ind.*, n. 1, 1957;
- G. SENA, *Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164*, in *Riv. dir. ind.*, n. 3, 2001;
- G. SENA, *La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002;
- M. SOFFIENTINI, *Privacy. Protezione e trattamento dei dati*, Ipsoa, 2016;
- F. SOLDI, *Statistica e ricerca qualitativa*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 22, 2013;
- L. SOLIMENE, *L'informativa di sostenibilità nella comunicazione d'impresa. Tendenze in atto a livello internazionale* in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 3, 2014;
- L. SORDELLI, *Relazione tra marchio e forma del prodotto a fini di non confondibilità*, in *Riv. dir. ind.*, n. 2, 1958;
- I. SOSCIA, *L'analisi dei documenti per la ricerca di marketing: una proposta metodologica*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 1, 2000;
- H. SPEYART, *The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive*, in *EIPR*, n. 10, 1997;
- J.P. SPRADLEY, *Participant Observation*, Holt, Rinehart & Winston, 1980;
- S. K. SRIVASTAVA, *Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review*, in *International Journal of Management Reviews*, n.9, 2007;
- M. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy. Origini e ambito di applicazione*, in *Europa e diritto privato*, n. 4, 2016;
- G. STEINER, *Social policies for business*, California Management Review, 1972;
- D. STONE, *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*, Oxford University Press, 2012;
- J. STRAUSS, R. FROST, *E-Marketing*, Prentice Hall, 2001;
- M. SWINK, M. SONG, *Effects of Marketing-manufacturing Integration on New Product Development Time and Competitive Advantage*, in *Journal of Operations Management*, n. 25, 2007;

B. TASSONE, *I modelli di utilità, le invenzioni di forma e le topografie dei prodotti a semiconduttori*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009;

V. TERPSTRA, J. FOLEY, R. SARATHY, *International marketing*, Naper Press, 2012;

A. TENCATI, S. POGUTZ, *Recognizing the limits: Sustainable development, corporate sustainability and the need for innovative business paradigms*, in *Sinergie*, n. 96, 2015;

P. TENUTA, *Indici e modelli di sostenibilità*, Franco Angeli, 2009;

F. TESTA, F. IRALDO, A. VACCARI, E. FERRARI, *Why Eco-labels can be Effective Marketing Tools: Evidence from a Study on Italian Consumers*, in *Business Strategy and the Environment*, n. 24, 2013;

S. THOBANI, *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità*, in *Europa e diritto privato*, n. 2, 2016;

L. TREVISAN, *La tutela concorrenziale della forma*, in (a cura di) V. De Sanctis, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009;

G. TROILO, *Marketing knowledge management*, Etas, 2001;

L. C. TROY, T. HIRUNYAWIPADA, A. K. PASWAN, *Cross-Functional Integration and New Product Success: An Empirical Investigation of the Findings*, in *Journal of Marketing*, n. 6, 2008;

C. TUCCILLO, A. SIANO, *Il marketing e la comunicazione nelle piccole e medie imprese: uno studio comparativo tra imprese italiane ed inglesi*, in *Mercati e competitività*, n. 2, 2014;

D.S. TULL, D.I. HAWKINS, *Marketing Research*, Macmillan Publishing Company, 1987;

V. De Sanctis, (a cura di), *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2009;

L. UBERTAZZI, P. MARCHETTI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, 2007;

E. VALDANI, *Le decisioni di marketing nell'impresa industriale. Un approccio quantitativo*, Giuffrè, 1984;

E. VALDANI, *Marketing strategico: un'impresa proattiva per sviluppare capacità market driving e valore*, Etas, 1995;

- S. VALLE, L. AVELLA, *Cross-functionality and Leadership of the New Product Development Teams*, in *European Journal of Innovation Management*, n. 1, 2003;
- M. VAN EECHOUD, et al. *Harmonizing European copyright law: the challenges of better lawmaking*, Kluwer Law International, 2009;
- A. VANZETTI, *Il problema dei marchi di forma*, in *Riv. dir. comm.*, n. 1, 1964;
- A. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, 1977;
- A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, n. 1, 1994;
- A. VANZETTI, *Note su modelli di utilità ed invenzioni*, in *Rivista di diritto industriale*, n.1, 2008;
- A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2013;
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012;
- A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Hoepli, 2001;
- A. VENTURELLI, *L'informativa obbligatoria e la sostenibilità. Evidenze empiriche dall'esperienza italiana*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 1, 2012;
- D. VERGURA, *L'analisi quantitativa in LUCERI, Beatrice. Prospettive della ricerca di marketing: business, scienza, spazi e vertigini*, EGEA, 2013;
- T. VESCOVI, *Internet communication: the Italian SME case*, in *Corporate Communications: An International Journal*, n. 5, 2000;
- S. VICARI, P. CILLO, D. RACCAGNI, *Product innovation: dall'idea al lancio del nuovo prodotto*. EGEA, 2013;
- S. VICARI, G. TROILO, *Affrontare il Possibile: le mappe cognitive*, in *Economia & Management*, n. 1, 1997;
- A. VIGLIANISI FERRARO, *Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il "diritto inquieto"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 2, 2010;
- A. VIGLINISI FERRARO, *Diritto alla riservatezza e danno non patrimoniale nella recente giurisprudenza della Suprema Corte italiana*, in *Revista Electronica de Direito*, n. 2, 2015;
- D. VOTAW, *Genius Became Rare: A Comment on the Doctrine of Social Responsibility*, in *California Management Review*, n. 15, 1972;
- P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009;

- P. ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, UTET, 2012;
- N. ZORZI, *La protezione dei disegni e modelli (ornamentali in Europa)*, in *Contatto e Impresa Europa*, n. 1, 1997;
- A. ZUCHELLA, E. MACCARINI, *I nuovi percorsi d'internazionalizzazione. Le strategie delle piccole e medie imprese italiane*, Giuffr , 1999;
- M. T. ZUGELDER, T. B. FLAHERTY, J. P. JOHNSON, *Legal issues associated with international Internet marketing*, in *International Marketing Review*, n. 3, 2000;