

## INTERNATIONAL INSIGHT: Luci e Ombre del “Second-hand” e dell’Upcycling

Elevate emissioni di anidride carbonica, ingenti consumi di acqua, utilizzo di coloranti inquinanti e produzione di tonnellate di rifiuti: è necessario che il sistema moda ripensi il suo modello di business. I consumatori, in particolare le generazioni più giovani, stanno diventando sempre più consapevoli dell’enorme impatto ecologico dell’industria del (fast) fashion e si aspettano che i brand assumano impegni di sostenibilità concreti e tangibili (Law, 2020).

Anche le autorità legislative si stanno muovendo in tal senso, emanando normative finalizzate alla promozione dell’economia circolare. La Francia, per esempio, è il primo Paese a prevedere la responsabilità estesa del produttore (REP) nel settore della moda. Oltre ad adottare lo schema Eco TLC, che richiede alle aziende di pagare un contributo economico per ogni articolo immesso sul mercato, nel febbraio 2020 la Francia ha adottato la legge n. 2020-105 sull’economia circolare e la lotta contro i rifiuti, che vieta lo smaltimento (ossia la messa in discarica/incenerimento) di qualsiasi prodotto non alimentare invenduto, come abbigliamento, scarpe, prodotti di bellezza, libri ed elettronica di consumo (Legifrance, 2020).

### La (Non) Novità del Mondo del Second-hand

Il mercato del second hand della moda non è più considerato un taboo e, anzi, da tempo costituisce il principale alleato nella lotta agli sprechi del mondo della moda, rappresentando una scelta “verde” che sempre più consumatori vogliono intraprendere. Secondo il Circular Fashion Report 2020, il mercato della moda circolare ha un potenziale valore di 5 trilioni di dollari, il 63% in più rispetto all’industria della moda tradizionale (Summit, 2020). Inoltre, secondo una ricerca condotta dal Boston Consulting Group e Vestiaire Collective, il mercato dell’abbigliamento di seconda mano potrebbe crescere del 15-20% entro cinque anni, mentre il 31% degli intervistati afferma di rivendere già i vestiti che non indossa più attraverso negozi di seconda mano o app dedicate (come Vinted, Depop, Vestiaire Collective stesso, Subito o eBay) (BCG, 2020).

Sebbene l’acquisto di prodotti di seconda mano non sia una novità, ciò che è cambiato è il modo in cui i brand e i consumatori vi si avvicinano. Prima della digitalizzazione, ciò comportava un’attenta ricerca per trovare il negozio con i capi ed accessori migliori, mentre con l’arrivo delle piattaforme digitali l’accesso agli articoli “pre-loved” è a portata di click.

### Il Lato “Oscuro” del Mercato del Second-hand

Niente e nessuno è perfetto, e il mondo dell'usato non fa eccezione. Se da una parte, infatti, per i consumatori il second-hand rappresenta un'opportunità per trarre profitto da anni ed anni di accumulo seriale, dall'altra parte, per i brand – soprattutto di lusso – tale mercato potrebbe essere l'ennesimo fronte aperto nella lotta alla contraffazione. In un'industria in cui l'esclusività è tutto, l'**autenticità** è evidentemente un tema caldo.

La contraffazione rappresenta un danno diretto all'immagine di un marchio, alla sua forza e valore, nonché alla sua reputazione. Può inoltre comportare una diluizione dello stesso sul mercato, una riduzione della sua affidabilità e trivializzazione della sua esclusività, con conseguente disaffezione del cliente (Pastore, 2019). Quella contro la contraffazione è peraltro una battaglia costosa: *ex ante*, per quanto riguarda la difesa e la tutela legale del brand e degli *asset* aziendali (registrazione di marchi, design, brevetti, domini internet), oltre all'attività di monitoraggio del mercato, sia reale che virtuale; ed *ex post*, per quanto concerne le indagini, perizie, procedimenti giudiziari, civili e penali (Pastore, 2019).

Peraltro, in assenza di un controllo diretto da parte dei brand dei propri canali di acquisto, la possibilità che i consumatori acquistino prodotti contraffatti di seconda mano aumenta notevolmente, a causa del fatto che la normale usura dei prodotti potrebbe offuscare il confine tra prodotti originali e contraffatti.

### **Come Possono Tutelarsi i Brand?**

A livello strategico, il mondo della moda si divide in due: chi gioca in attacco e chi in difesa.

#### a. **Quelli che Giocano in Attacco**

Il primo è un vero e proprio dream team, composto da gruppi di lusso quali LVMH, Prada e Cartier. In risposta alla contraffazione, gli stessi hanno recentemente lanciato l'Aura Blockchain Consortium, un'organizzazione no-profit che permette ai consumatori di accedere alla storia e all'autenticità dei prodotti attraverso un certificato unico per ogni proprietario, generato attraverso l'utilizzo della tecnologia blockchain privata multi-nodale. Tale consorzio tecnologico è aperto a tutti i marchi di lusso a livello mondiale e mira a creare una cooperazione senza precedenti per proteggere l'autenticità dell'intera industria della moda di lusso (Maddalena, 2021).

Anche altri marchi stanno dotando i loro prodotti di uno smart tag in Near Field Communication (NFC), QR code o in formato alfanumerico. Attraverso la scansione del tag o l'inserimento del codice online, l'intelligenza artificiale conduce un'analisi in grado di identificare in tempo reale i tag creati o clonati da un contraffattore e, in pochi secondi, permette ai consumatori di ricevere conferma che il prodotto sia autentico o falso, e ai brand di poterne monitorare la diffusione (Moda, 2020). Grazie allo sviluppo

di queste “etichette intelligenti”, la contraffazione potrebbe finalmente essere destinata, se non a scomparire, quantomeno a diminuire significativamente. Tuttavia, tali soluzioni sono ancora scarsamente diffuse e non bastano ancora a risolvere un problema che è più attuale che mai.

i. [Chanel v. The RealReal \(TRR\)](#)

Recentemente, dopo quasi due anni e mezzo di battaglie legali, Chanel e la piattaforma TRR hanno chiesto e ottenuto la sospensione temporanea per tre mesi del giudizio che le vede contrapposte. Il 14 novembre 2018, Chanel citava TRR nella corte federale di New York, sostenendo, *inter alia*, che TRR avesse venduto prodotti Chanel contraffatti, in violazione del § 32 (1) del Lanham Act, e avesse posto in essere condotte ingannevoli, inducendo i consumatori a ritenere che TRR fosse in qualche modo affiliata a Chanel. Chanel lamentava inoltre la violazione del proprio marchio, utilizzato da TRR a fini pubblicitari e di marketing in violazione del § 32(1) del Lanham Act (Review, 2020). Oltre a respingere le accuse, la piattaforma statunitense si difendeva -in sintesi- affermando che Chanel stesse cercando di ostacolare l'economia circolare (*id.*).

Resta ancora da vedere se le parti riusciranno a raggiungere un accordo amichevole. Ciò che è certo, è che la controversia in questione non è che l'ennesima dimostrazione di quanto sia precaria la coesistenza tra le piattaforme di rivendita e i brand di lusso.

b. [Quelli che Giocano in Difesa](#)

Alcuni brand hanno deciso invece di collaborare con le piattaforme digitali, sfruttandole per creare nuovi canali di rivendita. Gli stessi hanno infatti optato per adottare e internalizzare a loro volta il modello di business del second-hand, nel tentativo di riconquistare il controllo della propria rete di rivendita, raggiungere un nuovo target di consumatori e assicurarsi un'ulteriore quota di profitti. Si annoverano, tra i marchi che hanno instaurato delle partnership con siti di rivendita, marchi come: Madewell con thredUP, Alexander McQueen con Vestiaire Collective, e Gucci, Stella McCartney e Burberry con TRR.

In un momento in cui i consumatori, soprattutto la Generazione Z (ossia i nati tra la metà degli anni 90 e il 2010), chiedono alle aziende di essere sempre più sostenibili, questo tipo di partnership può essere particolarmente efficace. Innanzitutto, ciò consente un notevole risparmio in termini di emissioni e di sprechi di acqua. A tal riguardo, nel comunicato stampa attraverso cui TRR e Gucci annunciavano la loro collaborazione, si afferma che: “[ad oggi, la vendita di abiti Gucci da donna e da uomo su The RealReal ha permesso di risparmiare 230 tonnellate di carbonio e oltre 10 milioni di litri d'acqua, rispetto ai costi ambientali della prima produzione di quegli articoli” (The RealReal, 2020).

In secondo luogo, ciò permette ai brand di smaltire - e trarre profitto da - lo **stock invenduto**, destinato altrimenti a divenire un rifiuto difficilmente, o per lo meno più costosamente, riciclabile. Un esempio recente è la partnership tra 3.1 Phillip Lim e il rivenditore TRR. Tale collaborazione offre al brand l'opportunità di vendere online, a prezzi ribassati, gli articoli invenduti delle collezioni precedenti - articoli che, spesso, sono rimasti invenduti semplicemente a causa di un mercato che cambia "troppo velocemente" (Roshitsh, 2020).

Tra i marchi che hanno deciso di internalizzare la rivendita di prodotti di seconda mano c'è anche Nike che, nell'aprile di quest'anno, ha annunciato che avrebbe iniziato a rivendere le sneakers rese come parte del programma Nike Refurbished. Tali iniziative non sono che piccoli passi, ma sono comunque indice di un importante cambiamento, considerato che per decenni la politica dell'azienda è stata quella di non ammettere la presenza di Nike nel mercato del *resale* (Planet Tracker, 2021). Anche altri marchi come Levi's e COS (gruppo H&M) hanno lanciato i loro siti di rivendita, i quali risultano particolarmente attraenti per il pubblico in quanto replicano il layout dei siti ufficiali, riflettendo così un'esperienza online più simile a quella a cui è tipicamente abituato il consumatore. Sempre più aziende tecnologiche, come Reflaunt, stanno sfruttando questa tendenza offrendo servizi di *resale-as-a-service* (RaaS) per gli *e-commerce* di marchi e rivenditori (*id.*).

Infine, nel tentativo di ridurre ciò che è rifiuto, diverse start-up stanno collaborando con i brand per vendere il materiale di scarto da loro prodotto, come ad esempio il tessuto mai trasformato in abbigliamento. Aziende come Queen of Raw e AmoThreads hanno infatti creato dei *marketplace* che stanno diventando un punto di riferimento per i marchi che desiderano rivendere ciò che altrimenti avrebbero dovuto smaltire ad un costo elevato (Olivieri, 2021).

### Second-hand: Cosa Dice la Legge?

Cosa può fare il proprietario (o il licenziatario) di un marchio se un terzo non autorizzato rivende prodotti con il suo marchio su una piattaforma online?

L'articolo 9, par. 3 del Regolamento (UE) 2007/1001 e l'articolo 5 del Codice della Proprietà Industriale italiano (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "DPI") stabiliscono il principio generale di "esaurimento" dei diritti di proprietà industriale.

Per quanto riguarda i marchi, questo principio rappresenta un limite all'esclusività concessa al titolare del marchio: il diritto esclusivo si esaurisce dopo che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare - o con il suo consenso (ad esempio, dal licenziatario) - nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico

europeo. L'esclusiva è quindi limitata al primo atto di immissione in commercio, mentre nessuna esclusiva potrà essere successivamente rivendicata dal titolare del marchio in relazione alla circolazione del prodotto recante il marchio (Locatelli, V. 2017). Il principio dell'esaurimento del marchio non si applica, tuttavia, se “sussistono motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio” (cfr. art. 5, comma 2 IPC).

La Corte di giustizia europea, nella sentenza C-567/18 del 2 aprile 2020, ha confermato indirettamente che le piattaforme che partecipano alla distribuzione o alla rivendita diretta di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale sono direttamente responsabili di tali violazioni (Curia, 2020).

La giurisprudenza comunitaria ha confermato che l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva, tipicamente adottata nel mondo della moda, soprattutto per profumi e gioielli, può rientrare tra i “motivi legittimi” che impediscono l'esaurimento, purché il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che giustifichi la scelta di adottare tale sistema di distribuzione selettiva (Curia, 2009).

In presenza di tali motivi legittimi, da valutare caso per caso, la rivendita di prodotti recanti il marchio può quindi trasformarsi in una violazione dello stesso. Questo è quanto è emerso dall'ordinanza del 19 ottobre 2020 del Tribunale di Milano<sup>1</sup>.

## Conclusioni

La crisi del Covid-19 ha colpito duramente l'industria della moda, rendendo evidente che un cambiamento non possa più essere rimandato. Con la crescente consapevolezza degli effetti disastrosi del settore sull'ambiente, il business del second-hand è destinato inevitabilmente ad espandersi. I brand dovranno imparare a coesistere con tale mercato e a rendere il proprio sistema di produzione e distribuzione più conforme ai fattori ESG. Alcuni marchi stanno già investendo volontariamente in una catena di approvvigionamento e in un *sourcing* più sostenibile, così come nell'*upcycling*. Poiché il mercato del second-hand e le normative sui rifiuti sono strettamente connesse, l'emergente quadro normativo europeo e nazionale influenzerà inevitabilmente i modelli di business e il processo creativo dei brand.

---

<sup>1</sup> Beauté prestige international S.A., Shiseido Europe S.A. and Shiseido Italy S.p.A. v. Amazon Europe Core S.a.r.l., Amazon EU S.a.r.l., Amazon Services Europe S.a.r.l. Court of Milan, ordinanza del 19 ottobre 2020.

Curtis è qui per assistervi nel rispondere a questa nuova sfida.

## **Bibliografia**

Curia (2009) C-59/08 - Copad SA contro Christian Dior couture SA, Vincent Gladel e Société industrielle lingerie (SIL). Disponibile al seguente indirizzo: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-59/08>

Curia (2020) C-567/18 - Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a. Disponibile al seguente indirizzo: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-567/18>

Legifrance (2020) LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1). Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT00004153759/>

Locatelli, V., et al. (2017) Marchio - Tribunale di Torino: esaurimento del marchio e vendita on line. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.filodiritto.com/marchio-tribunale-di-torino-esaurimento-del-marchio-e-vendita-line>

Maddalena, R. (2021) LVMH, Prada e Cartier creano la prima blockchain globale dedicata all'industria del lusso. Disponibile al seguente indirizzo: <https://forbes.it/2021/04/21/lvmh-prada-e-cartier-creano-la-prima-blockchain-globale-dedicata-all'industria-del-lusso/>

Olivieri, G. (2021) LVMH, in vendita gli scarti di tessuto firmati Vuitton e Dior. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2021/03/31/lvmh-scarti-tessuto-vuitton-dior-givenchy-sostenibilita-moda-economia-circolare>

Pastore, A., et al. (2019) No al falso! Un'indagine esplorativa sulle strategie anti-contraffazione delle fashion firms. Disponibile al seguente indirizzo: <https://centromarca.it/wp-content/uploads/2019/09/mec-2012-no-al-falso-unindagine-esplorativa-sulle-strategie-anti-contraffazione-delle-fashion-firms.pdf>

Planet Tracker (2021) Moda circolare: se il mercato di seconda mano si quota in borsa, la fast fashion rallenta. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.renewablematter.eu/articoli/article/moda-circolare-se-il-mercato-di-seconda-mano-si-quota-in-borsa-la-fast-fashion-rallenta>

Roshitsh, K. (2020) EXCLUSIVE: Is The RealReal, Phillip Lim Resale Partnership a Modern Solution in Difficult Times? Disponibile al seguente indirizzo:

<https://wwd.com/business-news/retail/exclusive-the-realreal-phillip-lim-archive-sale-resale-partnership-difficult-times-1203641060/>

The RealReal (2020) The RealReal and Gucci Launch Circular Economy Partnership. Disponibile al seguente indirizzo <https://investor.therealreal.com/news-releases/news-release-details/realreal-and-gucci-launch-circular-economy-partnership/>

**Qualche informazione su Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (“Curtis”)**

Curtis è uno studio legale leader a livello internazionale. Con sede principale a New York, Curtis conta 18 uffici tra Stati Uniti, America Latina, Europa, Medio Oriente ed Asia. Lo Studio rappresenta una vasta gamma di clienti, tra cui società multinazionali e istituzioni finanziarie, governi e società statali, gestori delegati, fondi sovrani, aziende a conduzione familiare, individui ed imprenditori.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito [www.curtis.com](http://www.curtis.com).

*Avviso alla gentile Clientela: il materiale quivi contenuto rappresenta unicamente una revisione generale degli argomenti trattati e non costituisce parere legale. Pertanto, sul suo contenuto non dovrebbe basarsi alcuna decisione legale o commerciale.*

**Per qualsivoglia questione inerente al significativo sviluppo normativo oggetto della presente, si prega di contattare gli Avvocati referenti di seguito indicati:**

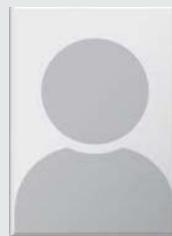


**Daniela Della Rosa**

Partner

[ddellarosa@curtis.com](mailto:ddellarosa@curtis.com)

Milan: +39 02 7623 2057



**María H. De La Peña**

Associate

[mdelapena@curtis.com](mailto:mdelapena@curtis.com)

Buenos Aires: +54 11 5196 8300