



Università
Ca'Foscari
Venezia

**Corso di Laurea Magistrale in
Marketing e comunicazione**

Tesi di Laurea

**Il marchio tra
diritto industriale e marketing**

Il marchio come strumento di valorizzazione e
asset intangibile per le imprese

Relatrice

Ch.ma prof.ssa Alessandra Zanardo

Laureanda

Greta Pavan

Matricola 850065

Anno Accademico

2019/2020

INDICE

Introduzione	8
Capitolo Uno	12
Il marchio tra diritto industriale e marketing: filosofia della distintività, funzioni e valore	12
1.1 – Il marchio e la filosofia della distintività	14
1.2 – I requisiti di validità del marchio	20
1.3 – Il valore del marchio	26
<i>1.3.1 – I differenti concetti di valore e la nuova dimensione del mercato</i>	26
<i>1.3.2 – Il posizionamento di marca</i>	30
<i>1.3.3 – Elementi per un corretto posizionamento del marchio</i>	33
1.4 – La valutazione economica del marchio	37
1.5 – Misurare la brand equity (patrimonio di marca)	43
<i>1.5.1 – Misure qualitative della brand equity</i>	45
<i>1.5.1 – Misure quantitative della brand equity</i>	50
Capitolo Due	53
La disciplina EU sul marchio, marchio che gode di rinomanza e l’incremento del Selling power	53

2.1 – Quadro normativo: l’armonizzazione delle legislazioni nazionali e il marchio UE. La Direttiva e i Regolamenti che disciplinano il sistema del marchio europeo.	55
.....	
2.1.1 – Il marchio europeo in particolare.	58
2.2 – Il marchio: i segni suscettibili di essere registrati. Le novità introdotte con la Direttiva 2436/2015 e con il Regolamento UE N. 2017/1001: i principali cambiamenti e le nuove modalità di rappresentazione dei marchi dell’Unione Europea.	60
2.3 – La funzione essenziale del marchio: il principio di correlazione marchio-azienda e il suo superamento.	65
2.4 – Le funzioni tutelate nel marchio “comune” (ossia non notorio): funzione distintiva e tutela dalla confondibilità. L’emersione di sensibilità verso funzioni ulteriori.	68
2.5 – Il marchio notorio. Definizione.	72
2.5.1 – Il marchio che gode di rinomanza nel quadro giuridico Europeo	73
2.5.2 – Il marchio che gode di rinomanza nel Codice italiano della proprietà industriale.	79
2.6 – Il marchio notorio. La tutela contro gli usi extramerceologici.	82
2.7 – Il Selling power del marchio.	84
2.8 – La nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche parassitismo o Free riding.	88

2.9 – Il bilanciamento tra il diritto sul marchio e il valore dell’informazione nel mercato: l’uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa.....	92
2.9.1 – <i>Breve accenno alla normativa riguardante la pubblicità comparativa</i>	93
2.10 – Le difficoltà nell’operare il bilanciamento tra diritto sul marchio ed informazione al mercato: Accenno alla sentenza del 18 giugno 2009, causa C-487/07, L’Oréal SA contro Bellure NV.....	97
Capitolo Tre	102
Fusioni, acquisizioni e notorietà del marchio nel settore fashion-luxury.....	102
3.1 – Fusioni e acquisizioni nel settore Fashion&Luxury	104
3.2 – La creazione di valore attraverso un’operazione di fusione o acquisizione: integrazione e sinergia.....	108
3.2.1 – <i>Il processo di integrazione</i>	108
3.2.2 – <i>Creazione di valore finanziario del marchio nelle fusioni e acquisizioni</i>	112
3.2.3 – <i>Arrivare ad una sinergia</i>	114
3.3 – Il caso LVMH – Tiffany & Co. Storie e performance dei protagonisti della vicenda.....	115
3.3.1 – <i>Il conglomerato LVMH: cinquant’anni di fusioni e acquisizioni.....</i>	116
3.3.2 – <i>Performance di LVMH fino al 2019.....</i>	122
3.3.3 – <i>Performance di Tiffany & Co. fino al 2019.....</i>	128
3.4 – Studio e analisi del caso pratico: l’acquisizione di Tiffany & Co.....	131
3.4.1 – <i>Date rilevanti fino all’acquisizione del 25 novembre 2019</i>	132

3.4.2 – Ostacoli e problematiche dell’acquisizione. Un’unione tormentata.....	134
3.4.3 – L’accordo di acquisizione e le difficoltà dell’operazione. Le battaglie legali intraprese tra LVMH e Tiffany	137
3.4.4 – LVMH completa l’acquisizione di Tiffany. L’accordo viene raggiunto...	141
3.4.5 – Considerazioni finali del caso.	143
Conclusioni	145
Bibliografia	152
Sitografia	157

Introduzione

Il panorama della proprietà intellettuale dell'Unione Europea ha subito nei decenni enormi cambiamenti sotto il profilo tecnologico e legislativo, volto a ricercar un equilibrio ottimale tra concorrenza e integrazione economica, innovazione e ricerca creativa. Nella fattispecie, l'evoluzione del concetto di marchio d'impresa, negli ultimi 25 anni, ha innescato la necessità di intervenire da un punto di vista giuridico e procedurale contribuendo alla modernizzazione della normativa comunitaria.

L'obiettivo promosso dall'Unione Europea si concretizzava nell'attuazione di un sistema specifico di protezione dei diritti della proprietà intellettuale (PI) in conformità al quadro giuridico dei singoli Paesi membri dell'UE, che fosse in linea con le attuali esigenze del mercato e del marketing allo stesso tempo.

Il percorso legislativo - caratterizzato da numerosi interventi circa l'armonizzazione delle discipline per l'integrazione economica nel territorio europeo - ha quindi condotto ad una riforma del diritto dei marchi dell'Unione Europea con la definizione di un nuovo concetto di marchio nella veste di Brand.

L'adozione di una serie di normative ha riesaminato perlopiù i suoi concetti fondamentali di distintività e di attrazione, nonché il riconoscimento di nuove forme di tutela e di nuove funzioni, tra cui quella di comunicazione, investimento e pubblicità (c.d. *advertising function*), espressione del potere attrattivo del segno distintivo.

In un mondo sempre più globalizzato e dinamico dove le differenti realtà industriali si ritrovano ad essere in continua competizione tra loro, l'esigenza di una maggiore cooperazione a livello internazionale era divenuta un obbligo, in particolare per gli stati dell'UE.

A seguito della crescente digitalizzazione del mercato e del progresso tecnologico, le imprese si sono cimentate in nuove sfide adattando il proprio business e investendo capitale, tempo e risorse economiche nella creazione di una precisa immagine di marca, delineata secondo le caratteristiche tipiche del proprio target.

La proliferazione di strumenti nel web e nuovi dispositivi hi-tech ha rivoluzionato completamente l'approccio con il cliente e il modo di comunicare, da unilaterale a bilaterale, dando al consumatore la possibilità di esprimersi direttamente attraverso la condivisione di idee, esperienze e valori.

Il primo capitolo ripercorrerà una panoramica del marchio di impresa e del suo progresso normativo. Nella fattispecie, verrà fornita la nuova definizione di marchio d'impresa come segno distintivo di un determinato imprenditore e oggetto di una specifica disciplina legislativa. Inoltre, verranno esaminate le questioni relative all'ambito della sua tutela, il concetto di distintività che risulta essere un aspetto critico ma determinante. Infine, verrà affrontato lo studio dei requisiti di validità.

Oggi il marchio rappresenta anche una risorsa strategica per le imprese in grado di riflettere l'identità dell'azienda e che consente di acquisire un patrimonio di credibilità duraturo con i suoi consumatori fedeli. Il marchio, nella veste di "*brand*", racchiude la sintesi di un'evoluzione che lo ha trasformato in uno vero e proprio strumento di comunicazione volto alla creazione di valore. È proprio attraverso il concetto multidimensionale di marchio - applicato al mondo del Marketing e del Brand Management – che esso ha assunto una forma del tutto nuova nel mercato attuale che mira a valorizzare il selling power e il capitale pubblicitario, frutto di investimenti ingenti che il marchio ha incorporato fin dalla sua nascita.

A sostegno delle considerazioni riportate, ecco che la seconda parte del primo capitolo fornirà un riepilogo degli strumenti maggiormente utilizzati che consentono di misurare il valore del marchio, affrontando il tema della Brand Equity (o c.d. patrimonio di marca). Attraverso apposite teorie, nuove modalità di ricerca e metodologie di approccio (distinguendole in qualitative e quantitative) sarà possibile procedere con la valutazione economica del "*brand*". Al giorno d'oggi, questo aspetto risulta particolarmente utile alle imprese moderne che, in questo modo, riescono a definire correttamente la strategia vincente per garantire l'efficacia della diffusione del proprio marchio e della sua conoscenza al pubblico.

Nel secondo capitolo saranno approfonditi alcuni aspetti giuridici e procedurali posti dagli ultimi Regolamenti e Direttive UE. Inoltre, affronterà il concetto di marchio che gode di rinomanza e della tutela *extra-merceologica* ad esso garantita. Nel corso del capitolo emergerà come l'accentuarsi del valore attrattivo del marchio ha generato, nel tempo, un ampliamento della sua portata di protezione, in particolare verso i titolari di detti marchi notori.

L'avvento della tecnologia e l'espansione dell'e-commerce hanno certamente contribuito a moltiplicare le opportunità per le imprese ma hanno anche favorito il proliferare di nuove minacce e lo sviluppo di condotte illecite. Proprio rispetto all'attuale disciplina nazionale e comunitaria, la protezione estesa a questa tipologia di marchi è sostenuta dalle innumerevoli possibilità che ha un marchio oggi di essere utilizzato impropriamente da soggetti terzi che operano anche al di fuori del comparto merceologico.

I marchi notori, specialmente quelli della moda e del lusso, risultano infatti i più sensibile ad attività di plagio, contraffazione ed utilizzo scorretto. Le conseguenze pregiudizievoli di tali comportamenti arrecano un'alterazione all'economia tale da provocare danni ingenti alle imprese che operano nella legalità e che si vedono sfruttare (in modo indebito) la loro immagine di marca, frutto di investimenti continui.

La parte finale del secondo capitolo affronterà giustappunto il tema del free-riding e fornirà un breve accenno alla pubblicità comparativa. Il free-riding si concretizza in tutte quelle situazioni di agganciamento parassitario finalizzate a trarre indebito vantaggio al carattere distintivo e/o alla notorietà dei marchi celebri altrui sfruttando, in tal modo, il valore di marchio riconosciutogli dal consumatore e dal mercato.

Infine, l'ultimo paragrafo analizzerà la famosa sentenza del 18 giugno 2009, causa C- 487/07, che vede protagonista la celebre azienda L'Oréal SA, leader a livello mondiale nel settore beauty & cosmetici, contro Bellure NV.

L'ultimo capitolo dell'elaborato si concentrerà sulla nozione di "*Luxury*", strettamente collegata alla disciplina del marchio che gode di rinomanza ed esaminerà le operazioni di

Merger and Acquisition, attività di natura finanziaria che si sono registrate con assidua frequenza nell'ultimo decennio.

Nel dettaglio, verrà fornita una visione generale di tali operazioni, tipiche del mondo della moda e del lusso, illustrandone i principali indicatori di performance, date storiche e parametri determinanti per investitori e acquirenti nella scelta strategica di una società target.

Successivamente, si proseguirà con un'interpretazione del concetto di valore associato a tali operazioni, cercando di comprendere come queste possano rappresentare una perfetta strategia di crescita volta alla creazione di valore attraverso un processo articolato di integrazione e sinergia. Lo scopo della ricerca sarà capire come il trend delle M&A riesca a generare una sinergia tale da permettere alle imprese di espandersi in nuovi settori, incorporare nuove tecnologie e nuovi talenti, generando un importante vantaggio competitivo.

Il paragrafo finale sarà dedicato all'analisi di un caso aziendale di acquisizione particolarmente recente ma al contempo tormentato: l'acquisizione da parte di Moët Hennessy Louis Vuitton di Tiffany & Co. Due esempi emblematici di marchi che godono di rinomanza che si sono distinti per i loro continui investimenti sul Brand e per le loro scelte strategiche sul mercato. Dallo studio del caso apparirà chiaro come il gruppo LVMH abbia realizzato nell'applicazione delle operazioni straordinarie, una strategia di crescita trionfante volta al miglioramento delle performance aziendali e all'assunzione della creazione ulteriore di valore di marchio.

Capitolo Uno

Il marchio tra diritto industriale e marketing: filosofia della distintività, funzioni e valore

Contenuti del capitolo uno:

1.1 – Il marchio e la filosofia della distintività

1.2 – I requisiti di validità del marchio

1.3 – Il valore del marchio

1.3.1 – I differenti concetti di valore e la nuova dimensione del mercato

1.3.2 – Il posizionamento di marca

1.3.3 – Elementi per un corretto posizionamento del marchio

1.4 – La valutazione economica del marchio

1.5 – Misurare la brand equity (patrimonio di marca)

1.5.1 – Misure qualitative della brand equity

1.5.2 – Misure quantitative della brand equity

Il diritto industriale ed in particolare tutto ciò che concerne l'intero sistema marchi, disegni e modelli UE ha registrato, nel corso degli ultimi decenni, un mutamento positivo verso un approccio diretto volto alla protezione uniforme dei diritti della proprietà intellettuale all'interno di tutti i paesi dell'Unione a favore del libero mercato, delle imprese e dei consumatori.

La valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, oggi più che mai, identifica una precisa base normativa in conformità al quadro giuridico dei rispettivi sistemi nazionali che delineano un equilibrio pacifico tra concorrenza e integrazione economica, nonché la promozione dell'innovazione e della ricerca creativa.

Il marchio d'impresa nella veste di "brand" si è trasformato da semplice segno distintivo - attraverso la sua tradizionale «funzione di indicazione di provenienza» - a vero e proprio strumento di comunicazione volto alla creazione di valore. Il concetto di brand, quindi,

rappresenta la sintesi di un'evoluzione di marchio che racchiude l'anima stessa di un'azienda.

In questo capitolo saranno affrontate le questioni relative alla tutela del marchio, la sua disciplina di base e le sue possibili distinzioni, le sue differenti funzioni, infine verranno esaminati i requisiti di validità. Tali aspetti fondamentali saranno contestualizzati rispetto all'ambiente commerciale attuale, caratterizzato da un'intensa crescita della digitalizzazione e quindi della possibilità che ha un consumatore di esprimere le proprie preferenze senza essere direttamente interpellato dall'impresa. Infatti, oggi a seguito della modifica della comunicazione da unilaterale (prima della diffusione dei social network) a bilaterale, le imprese si sono trovate ad affrontare sfide differenti, ottenendo vantaggi e svantaggi dalla proliferazione di strumenti a disposizione del consumatore per una totale condivisione delle sue idee, dei suoi valori e delle sue esperienze.

È attraverso questi concetti che approfondiremo dettagliatamente le differenti funzioni del marchio nonché la loro trasformazione nel tempo anche seguito dell'introduzione della normativa europea, che sarà oggetto di studio del secondo capitolo.

Il concetto di valore, applicato al marchio, sarà invece analizzato per capire quali sono gli elementi fondamentali per definire la miglior strategia al fine di garantire l'efficacia della diffusione del marchio e della sua conoscenza.

Il valore, come vedremo, che sta alla base del concetto di marketing del brand management è quindi destinato ad informare la stessa normativa applicabile, che ha subito cambiamenti anche a seguito della diffusione degli strumenti di condivisione mediatica. Nella parte finale del capitolo verranno analizzate le principali teorie per la valutazione economica del marchio. In questo contesto, si spiegheranno ed elencheranno le ricerche che hanno contribuito in modo più significativo a tale scopo. Saranno inoltre approfondite le dinamiche e le considerazioni necessarie a raggiungere una completa definizione e comprensione del concetto multidimensionale di marchio.

Infine, verranno osservate alcune tipologie di approccio per tale valutazione, distinguendole in qualitative e quantitative e sottolineando la necessità di affrontare la valutazione del marchio attraverso una visione creativa delle modalità di ricerca.

Come noteremo durante la trattazione, l'evoluzione del concetto di marchio e le sue applicazioni pratiche hanno ben presto determinato l'esigenza di intervenire dal punto di vista giuridico attraverso una armonizzazione della normativa dell'Unione Europea, che

promuovesse la flessibilità di approccio alla definizione del marchio d'impresa e alla sua filosofia di base che coinvolge i concetti fondamentali di distintività e valorizzazione.

1.1 – Il marchio e la filosofia della distintività

Un marchio, nella sua definizione originale, è (era)¹ un segno distintivo di un prodotto o di un servizio che risulta suscettibile di essere rappresentato graficamente. Appare immediatamente chiaro che il requisito fondamentale del marchio che si fa strada attraverso le fonti normative è quello della **distintività**. Non a caso, come vedremo, tale carattere risulta essere proprio l'elemento essenziale del marchio, uno dei cardini fondamentali attraverso i quali è possibile distinguere il concetto di marchio all'interno di tutti gli altri costrutti teorici e pratici che è possibile trovare all'interno della disciplina della protezione del capitale intellettuale.

La definizione di marchio, dunque, non è il semplice risultato di una dissertazione di tipo "filosofico" ma porta con sé delle caratteristiche che lo portano ad essere esattamente "*il segno distintivo atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa, rispetto a quelli di un'altra impresa*", così come da ultimo modificato dal D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15, prima d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Nel corpo del Codice della proprietà industriale, in merito alle norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di Proprietà industriale, nella sezione marchi, l'articolo 7, lett. a) recitava quanto segue:

«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la

¹ La recente normativa Europea è stata recepita dall'ordinamento Italiano. In particolare, il Regolamento dell'Unione Europea 2015/2424 del 16/12/2015, recante disposizioni in materia di armonizzazione della disciplina della tutela del marchio a livello dell'Unione, è stato attuato tramite il D.lgs. 20/02/2019 n.15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/03/2019 n. 57. Tra le modifiche apportate da tale normativa, è scomparso l'obbligo di rappresentazione grafica del marchio. Tale novità, contenuta nell'art. 9 del regolamento, sancisce che un marchio debba essere descritto in modo tale da rispettare i principi fondamentali che ne designano la natura, prima di tutto la sua distintività (a cui dedichiamo ampio spazio interpretativo in questo capitolo). Tale rappresentazione non grafica, deve permettere una chiara definizione del marchio. Questo tipo di impostazione rispetta lo spirito generale di armonizzazione e semplificazione con cui è stata varata la Direttiva. In questo senso, come vedremo nel Capitolo due di questa tesi, la semplificazione delle procedure viene incontro ad una lungimirante esigenza di controllare, supportare e proteggere la proprietà intellettuale di tutte le imprese dell'Unione.

forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.»

(Articolo 7, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, coordinato ed aggiornato)

Oggi, dopo vari interventi legislativi, il marchio (nazionale) è essenzialmente disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale. Come già accennato, il “marchio d’impresa” viene definito come *“quel segno distintivo che consente al pubblico dei consumatori di identificare i prodotti o i servizi di uno specifico imprenditore da quelli degli altri imprenditori presenti sul mercato”*² (Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30, G.U. 04/03/2005), per delle caratteristiche che sono proprie e ne garantisce, attraverso la sua registrazione, il diritto di esclusiva.

La distintività del marchio è la principale caratteristica che deve essere analizzata per poi procedere con la disciplina della registrazione, dell’acquisto e della tutela del marchio stesso.

Secondo l’ordinamento nazionale e comunitario, il marchio d’impresa deve essere apposto sul prodotto (o nella fruizione dei servizi) in maniera ben visibile, in modo da consentire al pubblico il suo riconoscimento nell’immediato. In generale, ogni segno, almeno in teoria, può essere utilizzato come marchio, a patto che tale segno non sia riconducibile facilmente a qualcosa già in commercio ovvero a caratteri già noti e di uso comune nel mercato e consenta alle autorità competenti di essere determinato con chiarezza e precisione. Tale condizione, che sarà analizzata nei paragrafi successivi, apre diverse difficoltà di interpretazione alla luce della recente riforma del marchio dell’Unione Europea, che ha reso assai più complessa la specificità del marchio stesso, eliminando la necessità di una sua rappresentazione grafica³.

² D. Lgs. 30/2005, Codice della Proprietà Industriale.

³ In questo senso, la rappresentatività del marchio è molto più complessa perché, non avendo una rappresentazione grafica, diviene molto più soggetto al principio della percezione da parte dei consumatori. La valutazione di un brand e della sua unicità. Dunque, diviene complessa anche dal punto di vista pratico, sebbene nell’ambito normativo tale modifica si rivela necessaria a fronte dell’importante volume di richieste di registrazione del marchio che hanno raggiunto gli uffici dell’Unione negli scorsi dieci anni. Non mancano, comunque, in letteratura le critiche che pongono in effetti un vero e proprio interrogativo sull’effettiva importanza dell’unicità del marchio. Ad esempio, si veda il lavoro di (Romaniuk,

Il concetto di segno, dunque, almeno dal punto di vista giuridico, dovrà essere ridefinito in funzione di questa nuova normativa. Se diciamo che **ogni segno può essere un marchio**, allora dobbiamo considerare il segno alla luce di alcune importanti modificazioni che la normativa europea porterà con sé.

In generale, questa concezione ha disposto alla definizione di differenti tipi di distintività, a seconda del segno che veniva considerato distintivo per il bene o il servizio che si voleva promuovere. Si prenda come esempio la classica bottiglia della Coca Cola: la forma unica e inconfondibile della bottiglia Coca Cola è a tutti gli effetti un marchio di forma, diversamente la parola “Coca Cola” costituisce un marchio denominativo. Per questo è utile elencare che tipi di marchi erano presenti, almeno fino al momento dell’applicazione della nuova disciplina europea, a seconda dei loro caratteri di distintività⁴. Il primo era il marchio **denominativo**, che contraddistingueva un nome, come ad esempio Lacoste; il secondo era il marchio **grafico**, come ad esempio Amazon, con il classico sorriso che rappresenta la felicità dei propri consumatori; il terzo era il marchio di **forma**, come ad esempio la forma particolare dei primi personal computer della Apple; il quarto è il marchio di **colore**, come la particolare tonalità dei corrieri Bartolini in Italia. Vi sono anche tipi di marchio minori, come ad esempio il **jingle**: tutti conoscono i suoni del Macintosh e li sanno distinguere dai suoni dei sistemi operativi di Windows. Lo stesso discorso vale per l’accensione e lo spegnimento dei cellulari, o per le suonerie tipiche dell’I-Phone per gli SMS in arrivo. Pochi anni fa, inoltre, il marchio **olfattivo** è stato considerato un marchio suscettibile di valutazione per la sua distintività. In effetti, in alcuni sport come ad esempio il golf, alcuni profumi sono tipici e caratterizzano lo sport

Sharp, & Ehrenberg (2007), che suggerisce una rivalutazione, anche dal punto di vista teorico, del ruolo della distintività nell’efficacia di protezione del marchio.

⁴ Tra i vari impatti che le evoluzioni della distintività portano con sé ci sono sicuramente problematiche di tipo competitivo. Infatti, i marchi sono rivali tra loro e vi sono diverse ricerche che mettono in discussione l’eccessiva evoluzione della prassi inerente alla distintività del marchio. Un interessante esempio, rispetto all’antropomorfizzazione del marchio come strategie di marketing, può essere studiato leggendo il lavoro di Puzakova & Aggarwal (2018). In questo articolo gli autori sostengono infatti che l’eccessiva antropomorfizzazione del marchio tende a scoraggiare l’acquisto dei consumatori, rivelando che alcune strategie di marketing che puntano alla massima distintività del marchio possono essere dannose per un’impresa. Questo potrebbe aprire una discussione molto interessante in merito all’effettiva necessità di raggiungere così alti livelli di distinzione del marchio per la protezione del capitale intellettuale. Tale interpretazione, ovviamente, richiederebbe un lavoro parallelo al presente. L’autore di questa tesi si limita ad indicare come possibile futura analisi una ricerca che conduca ad una valutazione di tipo quantitativo sull’effettiva bontà dei modelli di applicazione attuali della distintività del marchio.

in sé. Per questo motivo, alcuni odori possono caratterizzare un prodotto in modo univoco, rendendolo unicamente distinguibile tramite quella specifica qualità⁵.

Tra gli aspetti fondamentali del marchio vi sono anche altre funzioni sulle cui basi si fonda la *ratio* della tutela accordata alle aziende e ai consumatori che acquistano i beni ed i servizi, **la distintività risulta essere un aspetto critico ma determinante per il marchio.**

In particolare, dal 1° ottobre 2017, tra le principali novità presenti nella riforma del diritto dei marchi, vi è certamente l'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica, ai fini della sua registrazione. È interessante identificare come l'aspetto della distintività riusciva, già diversi anni fa, a far emergere anche in Italia la necessità di andare oltre la semplice caratterizzazione di tipo grafico del marchio⁶. Il fatto che il marchio olfattivo si sia aggiunto ad una condizione di marchio (che doveva essere solamente considerato tramite la sua rappresentazione grafica), ci fa capire che la complessità del mercato riesce a generare un indotto concettuale tale da dirigere il senso della norma e dell'applicazione pratica della norma, andando anche oltre alla semplice interpretazione letterale della stessa⁷. Oggigiorno, quindi, il legislatore ammette la tutela di nuove tipologie di marchio, i c.d. marchi non tradizionali vale a dire tutti quei marchi sonori, olfattivi, gustativi.

⁵ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, R. ROMANO, R. ROSARIA, *Diritto industriale*, Torino: Giappichelli Editore, 2016.

⁶ A seguito delle nuove tipologie di marchi che possono essere spiegate attraverso il rinnovato concetto di distintività, molti lavori sono stati prodotti. Un risvolto interessante, anche se non esplicitamente collegato a tali nuove concezioni della rappresentazione del marchio, è quello culturale. In un mondo sempre più globalizzato, è importante capire come evolvono i marchi che rappresentano una determinata cultura, come ad esempio un gruppo geograficamente prossimo. Le ricerche hanno dimostrato che i consumatori valutano favorevolmente i marchi che riprendono ed alimentano questi caratteri di distinzione culturale. Questo non significa che i consumatori valutino le loro scelte preferite in base a questo, ma la loro espressione nei confronti di tali distinzioni è positiva. Purtroppo, tali preferenze rappresenta un pregiudizio con effetti negativi quando si parla di elevati livelli di rivalità tra gruppi (per un approfondimento sul tema, si veda il lavoro di Torelli, Ahluwalia, Cheng, Olson, & Stoner, 2017). In questa cornice, le nuove possibilità di rappresentazione del marchio possono giocare un ruolo di particolare rilevanza, poiché risultano ovviamente essere al confine tra la mitigazione di questi conflitti ed il loro inasprimento, promuovendo una categorizzazione dei marchi molto più esplicita (e meno grafica).

⁷ Sebbene il marchio olfattivo non abbia avuto molto successo in letteratura, i risvolti di tipo teorico e filosofico della sua esistenza non possono essere ignorati. Ci sono molti interessanti lavori che cercano di mettere in luce le problematiche relative alla definizione di tale concetto. Si veda, ad esempio, il report prodotto da Nørsgaard & Rasmussen (2013) per la loro tesi, in cui mettono in relazione la sensazione del consumatore e la proprietà del marchio olfattivo. Si tratta, comunque, di lavori minori, che non rientrano in un insieme di lavori citati e conosciuti. La cosa interessante, comunque, è l'apertura del dialogo e la promozione di una nuova idea del marchio, la cui distintività non può essere relegata alla sola rappresentazione grafica. La prassi, in questo caso, ha superato la teoria e, come spesso accade, ha predetto quanto sarebbe successo di lì a pochi anni.

Tuttavia, nonostante il superamento del problema della rappresentazione grafica e la possibilità di registrare un marchio utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, tale aspetto rimane tutt'ora un ostacolo difficile da superare.

La distintività, comunque, deve essere anche considerata alla luce dei consumatori che andranno a considerare l'acquisto del bene. Per una questione di comodità pratica, viene preso come parametro di riferimento il consumatore "medio", ma questo non è sempre sufficiente a garantire che un marchio sia effettivamente distintivo. Come vedremo, infatti, rimarrà sempre una punta di indeterminatezza nella specifica della distintività del marchio che ovviamente sarà lasciata alla discrezionalità (minima possibile) del personale degli Uffici competenti per la registrazione. Questo ha portato a dover considerare, dal punto di vista normativo, che le definizioni del marchio e la complessità del mercato sono problemi che risultano anche nelle altre economie e nelle altre realtà amministrative, esterne a quella Italiana.

La ricerca della presenza del carattere della distintività, infatti, non è lasciata esclusivamente all'Ufficio, ma vi deve essere precedentemente una ricerca fatta dalle imprese e da chi vuole registrare quel determinato marchio. La ricerca in questione, collegata ad altro requisito fondamentale del marchio, ossia la "novità" e che tratteremo nel prossimo paragrafo, viene svolta in prima istanza dal soggetto che ha interesse nel registrare il marchio. Questo, ovviamente, tende ad essere un passaggio ampiamente praticato in modo autonomo da chi vuole registrare il marchio, dato che poi esso deve essere rivendicato dallo stesso soggetto che lo registra o che lo acquista. La ricerca in questione è particolarmente complessa, anche alla luce della proliferazione del web. Infatti, oltre alle denominazioni sociali e ad altri marchi, la ricerca deve essere svolta anche sul web, tra i domini e le pagine web collegate a tali domini, in modo da non imbattersi in nomi che possano minare i caratteri di novità e di distintività del marchio che si sta registrando. In particolare, è necessario che tali nomi o domini non siano già stati registrati: anche se questi risultano effettivamente utilizzati ma **privi di registrazione, essi non possono essere protetti dalla legge**⁸.

Non appena il marchio viene registrato, il suo utilizzo è a discrezione del suo titolare che gode dei diritti conferiti dalla registrazione, tra cui la possibilità di vietare, a soggetti terzi,

⁸ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, R. ROMANO, R. ROSARIA, *Diritto industriale*. Torino: Giappichelli Editore, (nt. 6).

determinati comportamenti. Questo soggetto, infatti, è di fatto il titolare di un diritto di utilizzazione esclusiva del marchio, a meno che tale uso non sia interrotto per un periodo superiore a 5 anni. In questo caso è necessario procedere all'analisi di cosa significhi “**utilizzo del marchio**” da un punto di vista giuridico. L'utilizzo del marchio può avvenire tramite il soggetto che lo ha registrato o anche tramite altri soggetti autorizzati dal primo. È considerato “**utilizzo ingannevole**”⁹ l'utilizzo di un marchio che però inganni riguardo provenienza, qualità e altre caratteristiche sensibili del prodotto.

Analizzato tutto questo, dobbiamo riflettere sul fatto che la distintività, a seguito delle recenti modifiche normative proposte dall'Unione Europea, assume una veste molto più ampia. Tale veste, conforme al concetto di proprietà intellettuale, prevede che il marchio non sia più rappresentato graficamente ma solamente attraverso una descrizione dei suoi caratteri distintivi con qualsiasi mezzo, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, sufficiente a comprendere immediatamente all'Ufficio che si tratta di un nuovo marchio, mai registrato prima di quel momento a livello dell'Unione Europea¹⁰.

La rappresentazione grafica dei segni non tradizionali è stata approfondita dalla famosa sentenza Sieckmann dalla Corte di Giustizia, in particolare per quanto riguarda il procedimento di registrazione dei marchi olfattivi. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, “*può costituire un marchio d'impresa, un segno chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, duraturo e oggettivo*”¹¹. Dall'analisi della giurisprudenza comunitaria relativa ai marchi olfattivi, possiamo concludere che, nonostante i giudici non abbiano completamente escluso tale possibilità, la loro registrazione oggi continua ad essere problematica in quanto il marchio olfattivo manterrà sempre un elemento di soggettività.

⁹ F. CIONTI, F. CIONTI, *La natura giuridica del marchio*, Milano, Giuffrè Editore, 2008.

¹⁰ Un lavoro interessante svolto sulla distintività contestualizzata all'interno dell'Unione Europea, può essere studiato leggendo il lavoro di Luis Henrique Porangaba (2019). Questo elaborato dà una visione molto interessante dell'incontro tra il mercato frammentato dell'Unione Europea ed i marchi che possono essere considerati non tradizionali. La visione a volte critica della possibilità di applicare la stessa normativa a tutti gli Stati membri dell'Unione riporta l'attenzione ad un'importante questione: le condizioni di mercato che si trovano ad affrontare tutti gli Stati dell'Unione sono diverse. Purtroppo, questo lavoro mette in evidenza come il mosaico del mercato frammentato europeo sia spesso molto difficile da comprendere per le aziende delle singole nazioni. La complessa definizione del concetto di distintività è quindi difficile da raggiungere anche da grandi imprese, come il caso preso in esame da questo studio inerente le dichiarazioni della Nestlé.

¹¹ Sentenza del 12 dicembre 2002, C-273/00 – Sieckmann e altri.

L'intangibilità degli asset che possono essere annoverati come capitale dell'impresa e contribuiscono, come tali, a creare valore. Questo, ci fa comprendere la possibilità di definire il marchio d'impresa anche attraverso qualcosa che non sia puramente grafico.

Il panorama della proprietà intellettuale e con essa anche tutto il sistema del marchio dell'Unione europea ha subito, negli ultimi 25 anni, una profonda trasformazione apportando cambiamenti, sia sotto il profilo giuridico che tecnologico. In un mondo sempre più globalizzato, la cooperazione a livello internazionale tra gli stati, ha acquisito un ruolo decisivo contribuendo alla modernizzazione e al sostenimento del sistema PI nell'Unione e nel mondo. L'obiettivo preposto dall'UE, in particolare, non si limita solamente al superamento delle differenze esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri, ma si prefigge anche di ampliare le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal segno distintivo.

1.2 – I requisiti di validità del marchio

Parlando di marchio nel diritto industriale è necessario considerare dal principio le questioni inerenti alle sue caratteristiche fondamentali¹². Infatti, il marchio d'impresa, per poter essere registrato come tale, deve possedere determinati requisiti che, come *conditio sine qua non*, devono essere rispettati. La mancanza anche di uno solo determina la nullità del marchio stesso. Tale limitazione, che vedremo nel dettaglio in seguito, porta con sé alcuni dei più importanti problemi di tutela della proprietà intellettuale. Questi requisiti, infatti, sono prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria che esamineremo nel capitolo successivo¹³. Essi costituiscono la base conoscitiva fondamentale per poter

¹² In questo paragrafo ci concentreremo sulla definizione giuridica del marchio, con particolare riferimento all'ordinamento giuridico italiano. Sebbene la condizione della filosofia del marchio sia abbastanza simile tra gli Stati membri dell'UE, ciò che può essere considerato tuttora non preciso riguarda l'identificazione delle caratteristiche fondamentali del marchio dal punto di vista del marketing. Infatti, come i prodotti hanno un ciclo di vita, anche il marchio ha un ciclo di vita. Allo stesso modo in cui i prodotti variano la loro composizione fondamentale e le strategie di marketing ad essi associate, anche il brand subisce delle modifiche nel suo concetto. A tal proposito, si veda il lavoro di Chang (2019) per un parallelo tra le normative Europee, Americane e Giapponesi quanto al ciclo di vita del brand. Inevitabilmente, le strategie di marketing devono sottostare alle leggi in vigore in una determinata economia, ma questo non impedisce ai ricercatori di analizzare case-study in modo dettagliato e di trovare dei temi comuni nelle campagne di marketing delle imprese e dei loro marchi.

¹³ Non vogliamo approfondire, in questo documento, le numerose critiche al sistema legale che sono state prodotte in letteratura. Molte delle critiche riguardano la concezione universalistica che domina il pensiero relativo all'armonizzazione delle normative a livello sovranazionale. Tale critica, simile a quelle che pervadono la letteratura e che mettono in risalto i difetti di una visione capitalistica della società,

gestire, riconoscere e discorrere del marchio come elemento distintivo di un prodotto o di un'impresa. Come vedremo, infatti, la nuova riforma del diritto del marchio, nonostante alcune modifiche subite, non va ad intaccare i requisiti fondamentali. Questo li erige a colonna portante del sistema critico che forma il substrato fondamentale della disciplina. Il sistema normativo in tal senso si può dunque definire come riferito a dei principi, in base ai quali l'interpretazione della norma può essere indirizzata. La *ratio* di avere dei principi può essere dunque fatta risalire alla disciplina generale del diritto e della sua natura romana nel voler disegnare sempre la cornice ed i confini di applicazione di una norma attraverso la definizione del principio generale e dell'essenza dell'oggetto della trattazione giuridica¹⁴.

È possibile, dunque, fare riferimento a questi principi sia nel caso in cui vi sia una qualunque forma di registrazione del marchio, sia nel caso in cui vi sia la volontà di acquistare un diritto titolato di marchio. La visione generale del marchio, dunque, non è oggetto di ridefinizione da un punto di vista fattuale o situazionale. I requisiti di validità del marchio che definiscono le fondamenta della sua disciplina e ne garantiscono la sua tutela giuridica, sono presenti nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10/02/2005, n. 30), rispettivamente agli articoli 12, 13 e 14.

Più precisamente, i requisiti per la registrazione del marchio a cui facciamo riferimento sono la **capacità distintiva** (art. 13), la **novità** (art. 12), la **liceità** (art. 14).

Dall'analisi che verrà effettuata nel prossimo capitolo emerge come la disciplina sovranazionale abbia apportato, negli anni, alcune modifiche all'attuale regolamentazione, con l'intento di armonizzare la disciplina del marchio nell'Unione e affinché fosse possibile una maggiore libertà nella sua rappresentazione¹⁵. Nel dettaglio,

riportano principalmente le difficoltà inerenti alla gestione di importanti moli di informazioni che si distanziano di molto dai territori e dalle culture che le hanno generate. Ovviamente, tale condizione vale anche per il marchio, che deve essere considerato come prodotto della singola cultura, a volte anche della piccola azienda, che si deve confrontare con un universalismo troppo complesso. Nonostante questo, dobbiamo ricordare che nella nuova normativa Europea il potere degli uffici nazionali per la protezione del capitale intellettuale è stato mantenuto, sebbene ovviamente con potere limitato allo Stato che rappresentano.

¹⁴ A. G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Torino, Giappichelli Editore, 2018.

¹⁵ Maggiore libertà nella rappresentazione del marchio non significa apportare automaticamente un miglioramento nella posizione dei possibili futuri marchi, nemmeno in una condizione di valutazione dell'effetto di tale nuova normativa per la brand equity (che vedremo alla fine di questo capitolo). Politiche aziendali come quella dell'estensione della tutela del marchio, infatti, erano già presenti prima che avvenisse la modifica della normativa. Si trattava di politiche ampiamente utilizzate per rivalutare la posizione del marchio all'interno di un mercato già saturo. Non vi è dubbio, comunque, che l'estensione

il capitolo due si dedicherà all'approfondimento dei nuovi Regolamenti e delle nuove Direttive UE che sono state adottate e recepite nel nostro ordinamento.

Tornando alla questione dei requisiti di validità, l'**art. 12** del Codice della proprietà industriale definisce la c.d. novità del marchio. Secondo il **requisito di novità**, il segno registrato deve ritenersi nuovo rispetto agli altri segni distintivi "preesistenti"¹⁶.

Quando un prodotto viene immesso nel mercato può in effetti possedere delle caratteristiche che sono molto simili (o identiche) rispetto ad altri prodotti già in commercio¹⁷. In questo senso, infatti, la confondibilità deve essere valutata non soltanto per quanto riguarda i segni, ma anche per i prodotti. Al fine di evitare che si verifichi confusione tra il pubblico, l'art. 12 c.p.i. racchiude un catalogo di ipotesi per cui il segno distintivo non viene considerato nuovo. Tale articolo identifica anche due ipotesi (principali) di assenza di novità. Nelle prime ipotesi si fa riferimento al dato sostanziale e quindi alla preesistenza di fatto, nel mercato, di segni già noti al consumatore, come marchi o altri segni distintivi. Nell'altra ipotesi, la mancanza del requisito di novità è dettata da un elemento formale, vale a dire dalla preesistenza di una o più domande di

della tutela del marchio possa essere considerata un precursore (come il marchio olfattivo) di una più flessibile normativa. Si tratta, dunque, di una richiesta indiretta da parte di realtà aziendali che spingevano per una migliore considerazione filosofica del marchio all'interno della struttura giuridica internazionale. La credibilità del marchio e l'estensione dello stesso sono ben studiate nel lavoro di del Barrio-García & Prados-Peña (2019).

¹⁶ In questo paragrafo ci occupiamo solamente dell'aspetto giuridico legato a tali concetti. Dobbiamo però considerare che la presenza di un'interdisciplinarietà del marchio influenza comunque la sua trattazione. La fiducia del consumatore attraverso l'autenticità (o originalità) del marchio deve quindi essere valutato nell'insieme delle possibilità che vengono offerte dalla letteratura. Si pensi, ad esempio, alle condizioni in cui un marchio possa riflettere comportamenti che sono lontani dall'etica. Un lavoro interessante è stato pubblicato da Portal, Abratt, & Bendixen (2019). In questo caso, la conseguenza diretta è quella di una riduzione della fiducia nel marchio in questione. Questo tipo di situazioni si riflettono non soltanto nel comportamento dei marchi non conforme a quanto dichiarato nella vision aziendale o nella filosofia dell'impresa. Possono anche riflettersi in comportamenti che non sono conformi alla legge, o alla cultura, o agli usi e consuetudini di una determinata cultura. L'autenticità, quindi, non è riferita solo ad una questione di originalità rispetto ad altri marchi, ma anche ad una condizione di generale rispetto degli usi che sono presenti in una determinata cultura. Un marchio semplicemente originale ma non autentico, non permette una vera e propria protezione, nemmeno dal punto di vista legale. In questo modo, questioni legali, amministrative e culturali si rispecchiano nel trattamento che il marchio riserva ai dilemmi etici che si presentano durante il suo utilizzo.

¹⁷ Si guardi alcuni prodotti che sono tipici di determinate zone, come ad esempio la birra. Un lavoro molto interessante a riguardo è stato pubblicato recentemente da Melewar & Skinner (2018). In questo caso di studio sono state analizzate le difficoltà di un birrifico nel procedere all' diffusione del proprio prodotto. L'autenticità e l'originalità si mischiano sia da un punto di vista pratico e legale, sia da un punto di vista teorico e filosofico. Attraverso interviste approfondite è possibile quindi generare dei casi di studio che possano aiutare a comprendere come singole e piccole realtà possano adeguarsi al nuovo contesto giurisprudenziale, mantenendo salda la propria autenticità.

registrazione, cui abbia fatto seguito una valida registrazione. Nello specifico, si tratta di casi in cui la mancanza di novità è determinata dal deposito anteriore di:

- altri segni noti come marchio identici o simili, registrati per prodotti o servizi identici o affini. In questo caso può sussistere il rischio di confusione per il pubblico, oppure
- nell'ipotesi in cui il marchio anteriore è identico e depositato per prodotti o servizi identici.

A tal proposito è importante sottolineare anche il concetto di “notorietà qualificata” secondo il quale qualsiasi segno distintivo, inteso come marchio, ditta o insegna, (anche non registrato) da parte di altri ne esclude la novità e quindi la sua registrazione, se quel segno abbia acquisito nel tempo, notorietà nel territorio. Nel linguaggio giuridico, la condizione di esistenza e di utilizzo del marchio anteriore viene definita “preuso” e si verifica se e solo se quel segno, contraddistinto da notorietà, è divenuto noto al consumatore. Tale ipotesi tiene in considerazione il grado di affinità (o somiglianza) ma anche del rischio di confusione (in senso stretto) e del rischio di associazione che si può generare tra i due segni.

L'**articolo 13** del Codice della Proprietà Intellettuale è invece molto preciso e riguarda ciò che si può e ciò che non si può intendere come elemento distintivo di un marchio: **la sua capacità distintiva**. Prima di tutto, il marchio presentato per la registrazione non può essere generale ma deve presentare delle caratteristiche precise tali da distinguerlo da altri prodotti e/o servizi, agli occhi del pubblico. Una “bevanda al gusto di arancia”, dunque, non può essere considerata una descrizione di un marchio accettabile e sufficiente ai fini di valutazione sotto il profilo della sua capacità distintiva. Sono perciò esclusi quei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi. Anche i segni consistenti esclusivamente in indicazioni descrittive dei caratteri essenziali del prodotto come la qualità, la quantità, la destinazione e la provenienza geografica, non possono essere considerati elementi validi per la registrazione di un nuovo marchio. Infine, alcuni segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio devono essere esclusi dall'elenco dei segni registrabili come marchio,

come le parole come super, extra, standard, lusso o segni come la “P” per indicare il parcheggio¹⁸.

Tra le funzioni del marchio, la tutela del prodotto e dell’azienda che lo produce non è l’unico interesse del legislatore. Infatti, vi sono alcune caratteristiche che devono essere specificate in modo corretto, al fine di non ingannare i consumatori e il mercato stesso. In particolare, le questioni come la provenienza o la qualità dei prodotti (o delle merci) devono essere specificate e veritiere, in modo che queste caratteristiche risultino chiare a chi acquista e chi investe, e non sussista alcuna possibilità di trarre in inganno nella scelta di tali prodotti.

Il terzo requisito di validità dei marchi riguarda la **liceità**.

Nella fattispecie essa si riferisce a questioni sia di tipo normativo che morale. L’**art. 14** c.p.i. in particolare la lettera a), individua una serie di circostanze previste dalla legge, secondo le quali non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. E’ importante evidenziare come la mancanza di questo requisito comporti all’impedimento assoluto alla registrazione, oltre a determinare la nullità del marchio stesso.

La lettera b) del medesimo articolo, tratta di segni idonei ad ingannare il pubblico, il che significa che l’impresa che deposita il marchio (o che lo acquista) deve chiarire le principali caratteristiche sensibili riguardo la provenienza geografica, la natura e la qualità del prodotto o del servizio.

Nel caso in cui un marchio sia divenuto oggettivamente idoneo ad ingannare il pubblico, esso assumerebbe una valenza decettiva. In particolare, le ipotesi di decettività del marchio che si verificano con maggiore frequenza sono legate all’indicazione non veritiera della sua provenienza geografica, nel caso in cui tale provenienza abbia rilievo agli occhi dei consumatori.

¹⁸ A seguito dei recenti cambiamenti nella normativa, si faccia riferimento, ad esempio, alla causa C-578-2017, Oy Hartwall Ab-Patentii-ja rekisterihallitus, su cui la Corte di Giustizia si è espressa in merito al rinvio. Tale circostanza richiamava la necessità di un’interpretazione (addirittura) degli arti 2 e 3 del vecchio regolamento 2008/95, Consiglio Europeo 22/10/2008. Si trattava della registrazione di un marchio cromatico che l’Ufficio preposto in Finlandia aveva rigettato. Infatti, affinché i colori contenuti nel marchio potessero essere considerati sufficienti a garantirne la distintività, essi avrebbero dovuto produrre un effetto distintivo di tipo durevole attraverso un’attività continuativa. La Hartwall si è rivolta allora alla Corte Suprema Finlandese che ha rinviato il giudizio sulla base di una imprecisione di tipo amministrativo. Si veda, a tal fine, la specifica della decisione nel rapporto di Ottenello, Il carattere distintivo di un marchio cromatico e la sua registrabilità (2019).

Un caso emblematico utile a farci comprendere meglio il requisito della liceità riguarda la famosa sentenza “Cotonelle” per trasmissione di un messaggio non veritiero. In quel determinato episodio, il marchio venne ritenuto nullo in quanto il suo nome, evocativo della presenza di cotone, fu considerato ingannevole per i consumatori. Ne consegue quindi che il terzo requisito di validità, vale a dire la liceità, e il principio di verità siano strettamente connessi poiché tale principio consiste proprio nell’obbligo di non decettività del marchio stesso.

Con l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e in seguito alla modifica del d.lgs. 20.2.2019, n.15, sono state aggiunte nuove ipotesi preclusive alla registrazione come marchio d’impresa, mediante l’aggiunta di nuove lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies all’art. 14, comma 1, c.p.i. Esse riguardano: la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Dop/Igp), la protezione delle menzioni tradizionali per i vini, delle specialità tradizionali garantite e infine i segni che contengono o riproducono - nei loro elementi essenziali - una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata.

Tornando indietro al requisito di novità ed in particolare in presenza di marchi contraddistinti da notorietà qualificata, è interessante affrontare la distinzione tra due differenti tipologie di marchio: i cosiddetti marchi ordinari e i marchi notori, materia di studio del secondo capitolo.

I **marchi “ordinari”**, a differenza dei marchi che beneficiano dello status di notorietà, non sono soggetti a problematiche di indebito vantaggio tratto da chi vuole sfruttare, anche indirettamente e tramite situazioni di agganciamento parassitario, la popolarità dei marchi notori.

Contrariamente, il **marchio che gode di rinomanza** è un marchio che deve essere preso in considerazione molto più seriamente per quanto riguarda la protezione del capitale intellettuale e della novità. Tali marchi, infatti, sono soggetti a moltissime problematiche. Ad esempio, la volgarizzazione del marchio, è un problema che investe molte imprese ed ha vantaggi e svantaggi sia per chi deposita, sia per chi produce e che non vuole trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio grazie all’indiretta attribuzione delle caratteristiche proprie di quel determinato prodotto. Ad esempio, se chiamo “nutella” una crema spalmabile alla nocciola che non si chiama

davvero Nutella, allora la volgarizzazione del marchio colpisce tutte le imprese coinvolte nella filiera. Infatti, le imprese che producono delle creme che non sono Nutella, subiranno un vantaggio indiretto poiché percepite come sostituti, anche qualora tale vantaggio non fosse cercato direttamente (art. 12, comma 1.f)¹⁹.

È chiaro che questi principi trovano una collocazione interpretativa generale e mutualmente dipendente per i marchi nell'Unione Europea. Vedremo infatti, nel prossimo capitolo, che i vari Regolamenti e le Direttive UE - riguardo la disciplina del marchio - cercano di stabilire misure amministrative di esecuzione a livello europeo. Tale condizione si spiega attraverso un'analisi dell'aumento della complessità del mercato negli ultimi 30 anni, l'aumento delle professioni e l'aumento dei possibili marchi da registrare in tutta l'Unione. L'aumento di questa complessità amplifica certamente le difficoltà di gestire la perfetta aderenza dei marchi registrati a questi principi che devono poter valere in modo trasversale tra gli Stati membri.

1.3 – Il valore del marchio

1.3.1 – I differenti concetti di valore e la nuova dimensione del mercato

Per quanto concerne il concetto di valore, in particolar modo riferito al capitale intellettuale e agli asset intangibili, le teorie a cui fare riferimento sono principalmente due. La prima è quella anglosassone della stockholder theory²⁰, la quale afferma che l'unico obiettivo dell'impresa è quello di creare un valore per gli azionisti che si sostanzia nell'aumento costante e sostenibile delle quote di mercato e del valore delle azioni.

Il più importante sostenitore di questa teoria è stato Milton Friedman, gigante intellettuale e rispettato accademico, vincitore del premio Nobel nel 1976 per le sue teorie sulla moneta, applicate e ampiamente discusse nella prassi e nella teoria economica²¹. Secondo

¹⁹ A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2019

²⁰ Si vedano i lavori di M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, *New York Times Magazine*, 1970, September 13 e J. DOBSON, *Defending the stockholder model: A comment on Hasnas, and on Dunfee's MOM*, in *Business Ethics Quarterly*, 9(2), 337-345, 1999.

²¹ La stockholder theory deve essere contestualizzata rispetto all'epoca in cui scriveva Milton Friedman. Ciononostante, le teorie e le critiche che vengono mosse rispetto a tale impostazione teorica devono ancora trovare una ferma giustificazione teorica. Le teorie contrarie alla sua impostazione, infatti, tendono ad avere connotati teorici di base che possono assomigliare molto di più a convinzioni di fede, piuttosto che a solide argomentazioni logiche. In ogni caso, vi sono molti lavori interessanti che, negli

la stockholder theory, dunque, la funzione principale del capitale di un'impresa è quella di garantire il massimo benessere economico per gli azionisti. Saranno loro, poi, con gli, che decideranno cosa fare degli introiti derivanti da questa attività in termini di solidarietà e di aiuto economico e finanziario al di fuori dell'attività dell'impresa.

Dal lato opposto, troviamo le teorie imperniata sul concetto di stakeholder²². Questa visione dell'economia e dell'impresa, a differenza della precedente, mira a raggiungere un benessere molto più ampio, che coinvolga anche la posizione di tutti coloro che hanno interessi diretti ed indiretti nei confronti della società che sta producendo un determinato bene o servizio. Le connessioni tra la società nel suo complesso e tutti gli elementi di valore economico che la compongono non si possono ignorare. È anche vero che quando Milton Friedman scriveva, il mondo non aveva ancora sperimentato alcune delle più importanti crisi ambientali e sociali che poi sarebbe avvenute negli anni successivi. Dobbiamo quindi considerare anche questo aspetto, valutando il valore del marchio, per riuscire a comprendere appieno quali siano le problematiche nella definizione di un capitale intangibile all'interno di un'impresa. Infatti, come abbiamo visto, il marchio non riveste un'importanza solamente per la società che lo registra o lo utilizza, ma ha impatto sulle altre imprese, poiché limita, in modo marginale ma attivo, qualsiasi tentativo di produzione e diffusione di beni simili o identici a quello soggetto all'applicazione della normativa sul marchio.

ultimi trent'anni, hanno messo in seria discussione il lavoro dello scienziato. Uno fra tutti è quello scritto da S. McALEER, *Friedman's Stockholder Theory of Corporate Moral Responsibility*, in *Teaching Business Ethics*, 7, 437–451, 2003, aspramente critico rispetto alle teorie di Friedman. Mentre Friedman sosteneva che l'unico obbligo morale per i manager di un'impresa sia quello di migliorare la condizione economica degli azionisti tramite l'aumento del valore delle azioni della società che gestiscono, McAleer evidenzia una possibile contraddizione nella trattazione di Friedman tra le regole del gioco e le regole della società.

²² Anche la stakeholder theory è molto criticata. Ad esempio, il trattato scritto da R. PHILLIPS, R. E. FREEMAN, A. C. WICKS, *What stakeholder theory is not*, in *Business ethics quarterly*, 13(4), 479-502, 2003, mette in luce le difficoltà di interpretazione del termine stakeholder, creando le condizioni per una restrizione del campo ed un utilizzo maggiormente tecnico della teoria. Questo è molto importante perché indirettamente delinea la presenza di un eccesso di retorica alla base della stakeholder theory. Nonostante vi siano buone argomentazioni a suffragio di questa teoria, la possibilità dell'impresa di contribuire ad un generale benessere della società deve trovare ancora delle solide basi teoriche. Ciononostante, la teoria appare ispirare attualmente il mainstream, come la stockholder theory lo alimentava al tempo. È necessario comprendere se non si tratti solo di una moda ovvero se possa avere delle basi logiche che possano giustificare la sua presenza in letteratura. Per adeguati approfondimenti si consigliano i seguenti lavori: T. M. JONES, A. C. WICKS, *Convergent stakeholder theory*, in *Academy of management review*, 24(2), 206-221, 1999; R. E. FREEMAN, *Divergent stakeholder theory*, in *Academy of management review*, 24(2), 233-236, 1999; A. L. FRIEDMAN, S. MILES, *Developing stakeholder theory*, in *Journal of management studies*, 39(1), 1-21, 2002.

Sembra esserci un generale consenso nella letteratura accademica riguardo al fatto che **un marchio senza un valore in sé non può generare un vero e proprio vantaggio per l'impresa che lo registra**²³. Il problema fondamentale è comprendere cosa determini un valore per l'impresa e cosa rappresenti un valore capace di definire il posizionamento di un prodotto nel mercato e la sua percezione da parte dei consumatori che lo vogliono acquistare. La redditività a lungo termine di un marchio dipende principalmente da questo, perché riesce a portare alla luce, nella memoria del consumatore, una serie di sensazioni e ricordi che lo conducono ad un acquisto di uno stesso bene e contraddistinto dallo stesso marchio. La fedeltà del consumatore, dunque, sembra basarsi proprio su questo concetto. Per questo motivo, approfondire cosa sia un valore che porti un miglioramento delle condizioni di mercato del marchio è fondamentale e non può essere ignorato in una trattazione giuridica o di marketing aziendale. Inoltre, alla luce della nuova dimensione bilaterale che ha assunto la comunicazione tra impresa e consumatori, le dinamiche che sono legate alla creazione di questo valore sono molto più complesse e devono essere interpretate anche alla luce della comunicazione che arriva direttamente dal consumatore. L'unilateralità del precedente stato delle cose limitava molto ma rendeva di certo meno complesso l'aspetto dell'analisi di ciò che poteva essere definito tale valore. Grazie alla diffusione di internet, dei social media e di tutti gli altri strumenti che hanno dato voce al consumatore, la raccolta di dati è sicuramente la più efficace, ma l'analisi è sempre più difficile. L'efficienza delle questioni relative ai big data, alle analisi di mercato e a tutti gli altri studi che prima potevano essere fatti attraverso semplici

²³ Si pensi, ad esempio, a tutti i lavori che sono stati scritti per riuscire a comprendere quali potessero essere i fattori che permettessero ad un marchio di essere percepito dai consumatori come un marchio di valore. Solo per citare due esempi, il lavoro di J.-B. E. STEENKAMP, R. BATRA, D. L. ALDEN, *How perceived brand globalness creates brand value*, in *Journal of International Business Studies*, 34, 53–65., 2003 che sottolinea come i consumatori, in un mercato che sta andando verso una globalizzazione sempre più forte, preferiscano i marchi globali rispetto ai marchi locali. La percezione della globalità del marchio è quindi un importante elemento distintivo per il marchio stesso e dipende positivamente dalla qualità e dal prestigio percepito del marchio, ma negativamente dai consumatori più ancorati alle proprie convinzioni e al proprio status etnico. Un altro esempio molto interessante di percezione del valore di un marchio contenuto nel lavoro di R. KERIN, R. SETHURAMAN, *Exploring the brand value-shareholder value nexus for consumer goods companies*, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 26, 260, 1998, che sottolinea come sia necessaria una maggiore indagine di tipo quantitativo sulla relazione che esiste tra valore e azionisti all'interno delle società. La forma della relazione, in questo studio, ha mostrato un andamento concavo, con rendimenti di scala decrescenti rispetto al valore stesso. Per adeguati approfondimenti, si consigliano i seguenti lavori: H. HE, Y. LI, L. HARRIS, *Social identity perspective on brand loyalty*, *Journal of business research*, 65(5), 648-657, 2012; B. MERRILEES, *Interactive brand experience pathways to customer-brand engagement and value co-creation*, *Journal of Product & Brand Management*, 2016.

sondaggi o questionari, ora diventano molto più complesse, perché i consumatori non parlano solamente se interrogati, ma esprimono liberamente la propria opinione. Come tutti sanno, molti commenti positivi non valgono quanto un commento negativo e le cattive notizie fanno molta più notizia.

La credibilità di un marchio ed i valori ad esso collegati, devono essere comunicati in maniera efficace ai consumatori per riuscire a mantenere attivo e stabile il rapporto con essi.

Mentre in un tempo passato la comunicazione tra cliente e impresa aveva la caratteristica di essere abbastanza statica (infatti i clienti venivano interrogati direttamente) ora la dinamicità e la fluidità di questa conversazione non ha praticamente limiti²⁴. Le imprese si trovano a dover difendere il proprio marchio molto più di prima e questo ha portato ad una rivalutazione di fondamentale importanza rispetto a quello che può rappresentare un valore stabile e duraturo nel tempo. L'utilizzo di nuove tecnologie ha contribuito a rendere il marchio più fragile. Le imprese, quindi, non possono continuare ad ignorare le nuove dinamiche di comunicazione e il profondo cambiamento dei valori sociali che si stanno diffondendosi nelle economie industrializzate.

Come vediamo, dunque, il concetto generale di valore e quello di valore del marchio non sono semplici da valutare. Dobbiamo certamente osservare che un valore di un bene intangibile può avere una natura differente rispetto a quello di valore sociale.

In questo senso, forse, sarebbe molto più semplice analizzare il valore del marchio in un'ottica di tipo anglosassone, in relazione alla sua capacità di aumentare i profitti e di contribuire alla crescita del valore delle azioni della società che lo possiede. Purtroppo, le cose non stanno esattamente così, e le connessioni inevitabili che esistono tra la popolazione, la società ed il marchio sono oggi sotto gli occhi di tutti.

Grazie alle nuove definizioni di benessere e alla diffusione delle tecnologie, ci stiamo muovendo verso un modello di valore che si avvicina molto di più a quello della stakeholder theory. Infatti, la creazione di un valore ed il lavoro sul valore che si fa attraverso il brand e attraverso il quotidiano approfondimento del concetto stesso di prodotto o servizio, arriva ad allinearsi completamente all'esigenza che i consumatori si

²⁴ D. GODES, MAYZLIN, D., *Firm-created word-of-mouth communication: Evidence from a field test*, *Marketing science*, 28(4), 721-739, 2009.

sentano a proprio agio a seguito dell'acquisto del prodotto e che quindi condividano i valori che sono propri dell'impresa.

In un'epoca in cui la reputazione aziendale - definita nel marketing con il termine "*brand reputation*" - sta assumendo un ruolo sempre più importante, le imprese di oggi devono risultare coerenti, attraverso i loro comportamenti, con la visione e la mission aziendale: i valori promossi dall'impresa divengono aspetti imprescindibili della "personalità" (non giuridica) dell'impresa e quindi del loro marchio²⁵.

Si può dunque parlare di costruzione di un brand a seguito della costruzione di un'impresa? È molto difficile poter affermare che tale concetto sia ancora valido. Arrivano prima, infatti, le diverse concezioni di valore, e la struttura di tale valore costruito sul prodotto. Possiamo affermare che l'impresa viene "costruita" attraverso la valutazione del valore che si vuole attribuire al brand. È possibile, dunque, che le strategie di marketing e di differenziazione (visto che stiamo parlando di brand) siano da tempo incentrate nella definizione del valore del brand ancor prima che tale brand sia effettivamente stato concepito, e che quindi si parta dai concetti di valore, prima di riuscire a costruire un prodotto o un brand. Attraverso l'analisi del valore e della domanda, dunque, le imprese sono probabilmente portate a condurre il disegno del proprio brand verso un determinato settore di mercato oppure verso un determinato segmento di clientela. La comunicazione, in questo senso, diventa assolutamente fondamentale per riuscire ad identificare il rapporto tra brand, valore e consumo.

1.3.2 – Il posizionamento di marca

Il posizionamento di marca dipende dal valore che si è attribuito al brand. Più la comunicazione è stata e sarà efficace, più il concetto sarà estremamente rilevante tra i clienti. Vi sono imprese, come La Yamaha Motor Co. Ltd ad esempio, che hanno un posizionamento fortissimo in mercati anche molto differenti tra di loro. Infatti, questa impresa si occupa di musica ad alto livello, ma anche di motori, sia di terra che d'acqua, e di molti altri prodotti. Com'è possibile, dunque, giustificare un posizionamento così radicato nel mercato, vista la grande differenza insita in questi prodotti? Com'è possibile

²⁵ N. M. DE BUSSY, M. T. EWING, L. F. PITT, *Stakeholder theory and internal marketing communications: a framework for analysing the influence of new media. Journal of marketing communications*, 9(3), 147-161, 2003.

comprendere la formazione di un brand così importante che sembra non avere un'identità univoca?

La risposta è piuttosto semplice e risiede proprio nel concetto di identità. L'identità aziendale è molto simile a quella umana, anche alla luce del fatto che all'impresa è riconosciuta una "personalità" e quindi può essere considerata come un ente capace di avere coscienza di sé. L'identità dell'impresa è un'auto-struttura su cui si basa la sua storia, le sue esperienze ed i suoi valori. È quindi anche l'esperienza che può determinare l'identità dell'impresa. È l'esperienza che crea il valore, e il valore crea il brand (unito, nel caso di Yamaha, ad un consistente numero di risorse).

Grazie a questa concezione di identità e di brand, il lancio di nuovi prodotti diventa una strategia fondamentale per il posizionamento della marca. Tale posizionamento quindi non si fonda su un'identità che deve rimanere sempre riferita ad un singolo mercato o ad un singolo prodotto. L'esperienza dell'impresa (e quindi l'esperienza di acquisto dei consumatori) deve essere presa in considerazione per riuscire a capire l'influenza che il posizionamento ha sullo stesso valore. Il lancio di nuovi prodotti, come nel caso di Yamaha, può dunque non essere incentrato su un solo mercato, ma spaziare grazie alla generale fiducia che i consumatori garantiscono all'impresa e al suo brand. Questo, come molti altri, è un esempio di strategia vincente di lungo periodo che caratterizza molte imprese che hanno fatto della loro esperienza e della loro fedeltà con il consumare, il valore del proprio marchio. Quando dico che un'impresa "vale", il concetto stesso di valore si avvicina molto di più, man mano che entriamo nell'epoca della totale digitalizzazione del pensiero, a quello di valore del denaro. Infatti, il denaro non ha un valore perché lo stesso è innato, ma ha un valore perché la società consente che questo valore esista. È la società che attribuisce il valore al denaro, ed è la società che attribuisce il valore all'impresa, soprattutto quando questa rientra in un paradigma di comunicazione bilaterale come quello attuale, in cui la sensazione è più importante del prodotto ed i valori sono più importanti del contenuto del prodotto. Grazie ad un attento lavoro sul marchio, è possibile raggiungere un valore che va oltre all'aumento di valore azionario e miglioramento della condizione economica dei proprietari, ma si innesta in un circuito di benessere molto più ampio, che riassume aspetti legati alla psicologia dei singoli individui, dei consumatori e delle masse che hanno accesso ad un determinato brand.

L'investimento sul valore che genera quindi il posizionamento di marca, ha ripercussioni economiche e finanziarie notevoli. Infatti, basare la propria comunicazione e la propria strategia di marketing sul concetto di valore aziendale ha il vantaggio di rendere minimi gli investimenti. Si pensi, ad esempio, ad Apple, che non appena lancia un nuovo prodotto sul mercato non ha un intenso bisogno di campagne di marketing in cui viene spiegato il contenuto innovativo del bene. I consumatori conoscono già, in anticipo, tutte le caratteristiche e le funzionalità legate all'utilizzo del nuovo prodotto e sono coscienti del fatto che tale acquisto contribuisca all'affermazione di uno "*status symbol*". Essi sono già a conoscenza che quel bene contiene importanti innovazioni tecnologiche e rende affidabile e semplice qualsiasi funzione si possa fare attraverso il device. Questo valore è impagabile poiché permette un risparmio in termini di investimento da dedicare ulteriormente alla ricerca e allo sviluppo di nuove applicazioni della tecnologia alla realtà aziendale. La cura per il valore e per il posizionamento di marca sono quindi le linee guida fondamentali per il nuovo mercato. A seguito della digitalizzazione, tali investimenti devono essere considerati come strategie per la crescita dell'impresa e la sua stabilizzazione nel mercato, nonché per la gestione degli sprechi nel medio-lungo termine e il corretto direzionamento delle spese.

In questo senso, grazie ad un lavoro costante sul posizionamento di mercato dell'impresa e del brand (e quindi sul valore del brand stesso), è possibile reagire con più prontezza a situazioni di crisi o instabilità dei mercati. Si pensi, ad esempio, alla crisi del 2008, alla quale Apple ha risposto con un numero di nuovi prodotti impressionante nei successivi 10 anni. Questo è stato possibile perché il successo portato avanti dal concetto imprenditoriale alla base dell'impresa è stato fondamentale per il mantenimento della propria posizione tra i concorrenti. Il fatto che un prodotto non personalizzabile e non modificabile, come quelli di Apple, abbia fatto così tanta presa in un ambiente competitivo in cui normalmente le persone tendono ad interessarsi alle meccaniche dell'informatica, è un segnale che fa comprendere agli studiosi che il valore conta molto di più di qualsiasi altro elemento che possa essere distinto in un prodotto. Il posizionamento che si era garantita Apple attraverso le sue precedenti campagne è stato fondamentale per la reazione ad un evento critico come la crisi globale del 2008. La stabilità della propria clientela in termini di valori ha superato le difficoltà occupazionali ed economiche, anche alla luce del fatto che la "nicchia" di Apple è diventata

assolutamente numerosa durante gli ultimi 10 anni. La selezione della clientela è avvenuta in modo automatico rispetto ai valori aziendali ed il suo posizionamento ne è stata la diretta conseguenza.

In Italia l'investimento nel lancio di nuovi prodotti è considerato particolarmente sconveniente a causa della normativa complessa e della burocrazia contraddittoria. È anche vero che comunque vi sono molte imprese che hanno mantenuto la loro posizione senza essere particolarmente intaccate dalla crisi economica e dagli altri eventi nefasti che hanno attaccato il mondo durante gli ultimi 20 anni. Si pensi, ad esempio, al marchio Barilla oppure al marchio De Cecco, che hanno una storia molto forte ed una stabilità particolarmente accentuata, senza contare l'abilità di entrare in un mercato che difficilmente può conoscere una vera e propria crisi.

Identificare il mercato sembra essere fondamentale per riuscire a creare un posizionamento di marca attraverso la comunicazione dei valori. Non è possibile dilungarsi su questo punto perché servirebbe un altro contesto, ma questi fattori appaiono fortemente legati alla contestualizzazione territoriale e alla cultura in cui si sviluppa e si lancia un nuovo prodotto.

In sintesi, dunque, il posizionamento di mercato si basa su valori ed esperienze dell'impresa e dei consumatori. È possibile dire che tale concetto è strettamente legato a quello di fiducia che, come in qualsiasi altro campo della vita umana, si costruisce attraverso un rapporto duraturo e coerente. Le problematiche relative a crisi inaspettate dell'economia o della società non intaccano i valori condivisi tra impresa e consumatore, poiché si trovano alla base di un rapporto di fiducia consolidato nel tempo e fondamentale per la buona riuscita di un progetto di posizionamento. Avere una strategia definita a lungo termine, che vada oltre il concetto solo formale di *vision*, ad oggi è considerato estremamente importante. La prosperità e la stabilità della crescita di un'impresa sono legate in modo indissolubile al concetto di valore.

1.3.3 – Elementi per un corretto posizionamento del marchio

Il brand è indissolubilmente legato all'impresa e quindi anche alle persone che la compongono. Il legame tra la struttura dell'impresa ed il suo capitale umano, la sua organizzazione e le sue competenze è fondamentale per riuscire a garantire una vera e propria cultura aziendale. Appare immediatamente chiaro che la cultura dell'impresa sia

strettamente collegabile al valore che questa garantisce ai propri consumatori, in termini di prodotto e di marchio. Il brand, quindi, subisce un considerevole impatto a seguito dell'intervento del personale di un'impresa, in particolar modo perché è proprio questo staff che garantisce un efficace intervento in termini strategici per garantire l'efficacia dei processi comunicativi esterni all'impresa. È quindi indubbio che l'investimento sul personale e sulla sua formazione sia uno dei cardini principali su cui sviluppare la propria strategia di brand. Le nuove definizioni della normativa Europea, che vedremo nel prossimo capitolo, hanno prodotto un interessante cambiamento per quanto riguarda le tecniche di comunicazione che saranno necessarie per riuscire a governare la diffusione del proprio marchio. In Europa, infatti, non vige più il requisito della rappresentazione grafica all'atto della presentazione della domanda di marchio.

Infatti, le competenze oggi necessarie per una strategia efficace coinvolgono conoscenze di comunicazione che possano sfruttare molti più canali diretti a descrivere un determinato marchio. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, dal 1° ottobre 2017, i segni potranno essere registrati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, modificando la filosofia del marchio e della comunicazione. Questa modifica della normativa Europea, ormai entrata in vigore anche in Italia, ha segnato un'importante tendenza verso una maggiore democratizzazione della definizione stessa di marchio e della possibilità che esso ha di essere rappresentato e diffuso all'interno dell'Unione.

La possibilità di diffondere il marchio attraverso rappresentazioni non grafiche (e quindi, sostanzialmente, attraverso una descrizione precisa delle caratteristiche dello stesso) apre la strada a possibili nuovi metodi di comunicazione ma anche a possibili previsioni di future nuove tendenze che dovranno essere attentamente valutate dagli esperti. L'insieme di tutti questi aspetti implica anche un investimento importante in termini di formazione e di costruzione di nuove strategie comunicative che possano definire in modo nuovo il marchio. Il concetto stesso di valore può dunque cambiare a seguito della variazione di una filosofia consolidata come era quella della necessaria rappresentazione grafica del marchio. Il valore del marchio, infatti, viene ora espresso attraverso nuovi stili e forme comunicative, che lasciano una libertà più ampia all'impresa nella definizione del proprio concetto di cultura aziendale.

Infatti, se il marchio può essere rappresentato anche non graficamente, ciò non esclude di andare oltre al suono e all'immagine o all'odore. È possibile concepire una nuova dimensione di marchio, che faccia ancora più riferimento ai concetti di "senso" e di "sensazione", propri di una cultura aziendale che si avvicina sempre di più alla modellazione virtuale che sta proliferando da molti anni nel mercato. A sostegno di questa tesi, lo scopo del Marketing sensoriale è proprio quello di far vivere al cliente un'esperienza di acquisto indimenticabile, alimentando in lui il tempo di permanenza all'interno del punto vendita e far sì che abbia il desiderio di ritornarci. Attraverso la valorizzazione di elementi sensoriali come musica, profumi e colori, il negozio non rappresenta solo il luogo nel quale il consumatore entra esclusivamente per fare acquisti, ma diventa "territorio" dove si respira un'atmosfera coerente con l'essenza pura del Brand: un luogo avvolgente in grado di stimolare tutti i sensi, capace di attirare, incuriosire e trattenere il cliente.

Tuttavia, è opportuno comprendere come l'investimento in personale e in formazione sia fondamentale affinché il marchio possa essere riconosciuto come tale o, per quanto riguarda i marchi noti, possa essere mantenuto per migliorare le proprie posizioni di mercato. Tramite questa piccola modifica, dunque, il legislatore ha voluto intervenire in modo deciso sulla filosofia di base del marchio e la sua distintività lascia ampio spazio di manovra alle imprese, a patto che siano garantite nuove linee di finanziamento e che le imprese stesse siano disposte a spendere denaro e tempo per l'applicazione di nuovi modelli appresi tramite una formazione mirata. Non escludiamo, che a seguito di queste modifiche le imprese inizino a rivalutare la conoscenza di tipo accademico, le pubblicazioni scientifiche e le revisioni per riuscire a condurre ricerche strategiche attraverso gli studi accademici particolarmente lungimiranti che riescano a proporre soluzioni efficaci ed efficienti per garantire un corretto posizionamento del marchio nel mercato e la sua penetrazione.

Si auspica, inoltre, che tale concetto innovativo di marchio possa essere considerato anche più moderno e più adatto alla definizione di ruoli che coinvolgano tutto il personale dell'impresa, incluso il personale più giovane. Il marchio potrebbe essere scelto e ideato attraverso la valorizzazione delle giovani menti impiegate da poco nelle imprese, che hanno una maggiore sensibilità nei confronti del mercato e possono sviluppare nuove idee riguardo alle dinamiche da intraprendere, in merito alla non obbligatorietà della

rappresentazione grafica del marchio. Il tutto produce comunque una ridefinizione del concetto di valore che dovrebbe partire da un'idea di brand capace di andare oltre la tradizionale rappresentazione dello stesso ed abbracciare una nuova visione generale in grado di radicarsi ulteriormente all'interno del mercato di sbocco considerato. In questo senso, tale condizione potrebbe essere particolarmente appetibile per i nuovi marchi, che devono inserirsi in un contesto certamente molto competitivo ma che non ha ancora sperimentato del tutto la possibilità di procedere con una rivoluzione del concetto di marchio e della sua possibile rappresentazione. L'investimento in questo tipo di risorse è sicuramente costoso e limitante per molte imprese, ma sappiamo ormai da tempo che l'efficace direzionamento delle risorse economiche e la riduzione degli sprechi può essere ottenuta attraverso una corretta attribuzione delle responsabilità e dei compiti.

Un altro aspetto interessante da valutare è la futura ridefinizione dei marchi attraverso questa nuova possibilità della non obbligatorietà della rappresentazione grafica che si traduce in maggiore libertà nell'agire in termini di comunicazione e marketing. Le sperimentazioni, in questo senso, potrebbero essere molte e sarà interessante constatare come la progressione della conoscenza in tal senso possa essere precursore di un nuovo tipo di conoscenza (anche accademica) in termini di applicazioni dell'elaborazione informativa e cognitiva del marchio. Per questo motivo si ritiene che i casi di studio, in particolare quelli multipli, potranno fornire un ottimo punto di partenza per le analisi esplorative di questa nuova realtà. È anche per questo motivo che nel terzo capitolo si darà ampio spazio a questo tipo di indagine, procedendo in modo rigoroso allo studio delle dinamiche che influenzano il nuovo concetto di marchio per imprese che nel passato hanno guidato il mercato.

Il “senso” e la “sensazione” che dovrebbero essere inglobate nel marchio ci devono portare anche lontano dall'ambiente digitale, in un contesto meno dinamico ma forse più complesso che è quello delle relazioni di tipo umano. In un ambiente rapido come quello in cui viviamo, la sensazione di poter allontanarsi dall'attuale livello di stress e godere di una cultura e di un valore che possiamo condividere in termini di acquisto è una delle maggiori conquiste che un consumatore sente di poter compiere come acquirente. Sappiamo da molto tempo che “chi è felice non consuma”²⁶, ma sappiamo anche che i

²⁶ Frédéric Beigbeder è un pubblicitario che ha scritto un manuale molto scomodo per i suoi colleghi e per gli esperti del marketing. Una delle frasi più conosciute è proprio quella citata, che è stata tratta da un

bisogni di base delle persone aumentano e sono mutevoli nel tempo. Ecco perché il cambiamento della disciplina del marchio, nel suo complesso, ha costretto la “giurisprudenza” ad adattarsi a questo sua evoluzione. Questa nuova visione consente alle imprese di pensare a strategie molto più ampie, che vadano oltre una consueta concezione visiva e olfattiva di questo importante elemento della comunicazione aziendale, e che abbracci valori nuovi. La società, in tal senso, ha fornito un terreno fertile per la creazione di tali valori, data la loro assenza in un contesto di generale nichilismo al quale siamo ormai abituati. Grazie a questa modifica, dunque, potrebbe essere possibile entrare in una nuova epoca di valori profondi ma diversi, che allontanino le persone dalla politica consumista che abbiamo sviluppato negli ultimi 30 anni e che li avvicino, invece, ad una cultura vera e propria, anche se questa dovesse coinvolgere un consumo più sostenibile, guidato da imprese più efficienti e tecnologie di nuova concezione.

1.4 – La valutazione economica del marchio

La valutazione del marchio deve essere contestualizzata nell’attuale mercato e con riguardo al comportamento e alle credenze dei consumatori che si accingono ad effettuare l’acquisto. Le caratteristiche funzionali del prodotto sono state portate a rivestire un posto di secondo piano rispetto alle caratteristiche che, invece, un marchio deve avere per riuscire a raggiungere un grado di valutazione soddisfacente per l’impresa che lo registra. In questo senso, l’esperienza del consumatore diventa importante, poiché egli cerca di godere del marchio ogni giorno, di formare un rapporto con il prodotto e con l’impresa che lo vende. L’esperienza del marchio, quindi è soggettiva ed è legata agli stimoli comportamentali che permettono al consumatore di creare legami stabili con il prodotto e con tutte le sue caratteristiche. Esse possono andare da quelle filosofiche e di valore e

periodo molto più lungo, che riporto di seguito: “Sono un pubblicitario: ebbene sì, inquina l’universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda. Quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta, ritoccata in Photoshop. Immagini leccate, musiche nel vento. Quando, a forza di risparmi, voi riuscirete a pagarvi l’auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l’avrò già fatta passare di moda. Sarò già tre tendenze più avanti, riuscendo così a farvi sentire sempre insoddisfatti. Il Glamour è il paese dove non si arriva mai. Io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C’è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma”. Per tale citazione e i relativi approfondimenti si veda il lavoro di F. BEIGBEDER *Lire 26.900*, Feltrinelli, Milano, 2016.

appartenenza, fino a quelle più pratiche e magari anche scollegate dalla funzionalità del prodotto stesso, come ad esempio il packaging. Si tratta dunque di un insieme di sensazioni che vanno oltre alla condizione utilitaristica del bene: è per questo che alcuni campi come la filosofia, la sociologia e anche la religione contribuiscono in maniera efficace alla costruzione di un valore e di una cultura del marchio. Purtroppo, questo genera una profonda difficoltà nella determinazione del valore del marchio, poiché tale livello di soggettività impedisce una ricerca oggettiva di valore economico di questo asset intangibile.

Una cosa molto interessante è che il concetto di sensazione relativa ad un prodotto è una condizione piuttosto recente nella letteratura accademica. Esso risale infatti agli anni Ottanta del secolo scorso ed ha sviluppato una ricerca che si è espansa fino ad arrivare a coinvolgere un'ampia gamma di ricercatori. Per questo motivo si può sostenere che la valutazione del marchio secondo le dinamiche soggettive e comportamentali delle credenze e dei valori dei consumatori è una materia il cui sviluppo rappresenta un profondo interesse per la scienza aziendale. Il modo in cui i consumatori vivono la propria esperienza legata al prodotto e ai valori che si costruiscono attorno ad esso rappresenta una fonte di informazione e una enorme possibilità di ricerca, soprattutto a seguito delle valutazioni empiriche riguardo l'effettivo impatto dell'esperienza dei consumatori nella diffusione e nel successo di un prodotto. Comprendere quale sia l'effetto di tale esperienza sulle variabili del marchio è di profondo interesse per i ricercatori e per gli esperti delle applicazioni del marketing: le strategie, create sulla base di queste ricerche, hanno un notevole impatto sul modus operandi di tutte le imprese. Inoltre, il circolo virtuoso di esperimenti che si creano attorno a tale visione di marketing ha prodotto, nel tempo, la possibilità di effettuare numerosi casi studio e interessanti teorie per lo sviluppo e per la crescita della comprensione degli effetti dell'esperienza sulle variabili collegate al marchio. Vedi ad esempio, le tecniche di UI (User Interface) e UX (User Experience), dove l'Interfaccia Utente indica un punto di interazione e comunicazione tra utente e azienda, e per User Experience (UX) si intende l'insieme di esperienze vissute da un consumatore con un determinato oggetto, siano esse positive, neutre o negative, che hanno generato un impatto sul modo in cui egli ha percepito le interazioni.

Gli studi perciò si concentrano sulla fiducia nel marchio, sulla sua personalità e sull'immagine ad esso associata. In termini di esperienza del consumatore, dunque, il

valore del marchio è considerato come una variabile multidimensionale. L'esperienza del marchio è un vero e proprio percorso sensoriale, legato alla percezione del consumatore e ai suoi sentimenti. Il piacere ed il divertimento che i consumatori possono ottenere attraverso l'esperienza di acquisto sono dunque legati a sentimenti edonici di soddisfazione pura. In questo senso, la naturale tendenza a considerare il prodotto ormai come un tramite tra denaro e piacere e non come efficace e funzionale strumento per la soluzione dei bisogni pratici, emerge candidamente e senza nessun velo di protezione. Le esperienze del consumo, quindi, possono essere definite come emotive e cognitive, in due spazi separati. Quelle emotive legano il prodotto a questioni differenti rispetto alla sua effettiva necessità, mentre quelle cognitive lo vedono come un bene personale di tipo utilitaristico. La produzione dell'esperienza dell'acquisto si trova quindi a contatto con una linea di confine assai poco marcata tra ciò che rappresenta un piacere fine a sé stesso e quello che è invece l'efficace risoluzione di un problema legato alle quotidiane necessità.

Da questo punto di vista, la valutazione economica del marchio non può non passare attraverso quella che è stata definita l'economia dell'esperienza. Le esperienze di tipo economico sono quindi fortemente separate dal concetto di bene o di servizio e sono legate molto di più al marchio che al prodotto. La progressione del valore economico che viene consentita dalle esperienze diviene fondamentale in un contesto di distinzione del marchio rispetto a altri marchi, altre imprese. Se tali esperienze sono costruite tramite una strategia di marketing appropriata, allora la valutazione economica del marchio dovrà per forza tenere conto della diffusione del prodotto e dell'aumento del suo prezzo, indipendentemente dall'effettiva necessità del consumatore di avere il bene o il servizio. L'affiliazione ad un marchio deve avere una connotazione che vada oltre la fisicità dei beni prodotti dall'impresa: si parla di un'esperienza multidimensionale perché il marchio deve considerare le reazioni dei consumatori in termini emotivi, mentali, spirituali e fisici. In sintesi, le componenti multidimensionali dell'esperienza del consumatore, che consentono una valutazione economica del bene, devono essere distinte in soggettive ed oggettive. Quelle soggettive riguardano le variabili cognitive e sociali. Quelle oggettive riguardano, invece, quelle comportamentali. Sul peso delle due variabili non vi è un generale consenso anche se le evidenze empiriche mostrano la tendenza a dare una sempre maggiore importanza alle componenti di tipo soggettivo. In un mercato così

complesso, il valore economico del marchio deve essere anche riferito ad un periodo di tempo piuttosto lungo. La dinamicità del mercato, infatti, tende a far vincere i brand che hanno coltivato un rapporto duraturo con i propri consumatori. Le catene del valore, in questo senso, rivestono una fondamentale importanza per la comprensione dell'esperienza emotiva e fisica del cliente. Il rapporto tra il cliente ed il brand, dunque, può essere coltivato anche da un lato profondamente intellettuale e sociale, implicitamente sorretto dalla risposta emotiva del piacere. Ecco perché, nella complessiva valutazione del marchio, è necessario sempre di più considerare una prospettiva di tipo olistico. La complessità di questa impostazione non può essere semplicemente legata a contesti di ricerca di tipo quantitativo, ma il collegamento tra le molteplici materie che contribuiscono alla definizione di tale valore deve essere preso in considerazione come strumento scientifico per la valutazione finale del valore di un marchio.

Particolarmente interessante risulta la visione promossa dagli autori Pine e Gilmore:

«Nel comprare un servizio una persona acquista una serie di attività intangibili che vengono svolte per suo conto. Ma quando compra un'esperienza questa persona paga per poter trascorrere del tempo a gustarsi una serie di eventi memorabili messi in scena da un'impresa come in una rappresentazione teatrale, per coinvolgerla a livello personale»²⁷.

Appare chiaro quindi che il piacere collegato al marchio deve dunque essere considerato sotto varie dimensioni che, a seconda degli studiosi che hanno voluto approfondire la materia, sono stati elencati e più di una volta modificati. In generale è possibile evidenziare quattro differenti dimensioni: intellettuale, emotiva, sociale e fisica. Alcune di queste categorie, inoltre, sono da considerarsi interiori ed altre sono invece da considerarsi come stimoli esterni. Per esempio, la risposta emotiva al piacere è interiore, implicita. Mentre la risposta emotiva collegata alle questioni sociali ha principalmente una derivazione di tipo esterno. Non è infatti nuova la teoria dell'identità, che si forma in modo contestuale e dinamico, a fronte di una tendenza dell'individuo ad essere influenzato da agenti esterni. A volte, tale costrutto è particolarmente opprimente, tanto da far prevalere gli stimoli esterni su quelli interni. A questo punto, è possibile identificare

²⁷ L'Economia delle Esperienze. Oltre il servizio, J. B. Pine, J. H. Gilmore (2000).

il concetto di piacere, collegato al brand, come qualcosa di gerarchico, in cui la gerarchia è però definita dalla potenza di incontro tra le questioni personali ed interiori del consumatore, e gli stimoli esterni a cui lo stesso consumatore è sottoposto a seguito, prima e dopo l'esperienza dell'acquisto²⁸.

A questo punto è importante definire il lavoro di gestione e valutazione del brand attraverso una visione complessiva, perché olistica è certamente la condizione con la quale sarà necessario confrontarsi per riuscire a valutare nel modo più efficace ed efficiente il brand. Non possiamo, infatti, considerare il marchio come un'entità a sé, non vincolata ad un contesto e ad un ambiente, mentre esso fa da tramite fra consumatori, impresa, fornitori e in generale tutta la catena del valore di cui è parte insostituibile. Il problema della valutazione, quindi, se esteso ad una dimensione più ampia, con la volontà di risultare in una misura efficiente, deve essere considerato come una questione complessa²⁹. Se pensiamo a come il brand riesca ad influenzare il cliente, non dobbiamo trascurare anche l'effetto che l'esperienza di tale cliente avrà sui futuri potenziali acquirenti. La possibilità di creare un'esperienza legata al marchio e al prodotto, infatti, non influenza solamente il singolo compratore, ma si inserisce in una dinamica assai più complessa che deve essere definita e valutata interamente. Non di rado, infatti, le esperienze negative riescono a dare una grande delusione alla clientela e valgono, in senso negativo, molto di più di esperienze positive per il consumatore. La possibilità che tale influenza si espanda a livelli non previsti non deve essere sottovalutata poiché, nei comportamenti umani, è possibile che essa sia legata ad un'informazione non ricevuta o ad un impatto mal valutato ma nel business tale condizione può rispecchiare situazioni di crisi, anche di difficile risoluzione.

La crescita di un marchio, quindi, non è unidirezionale, ma si inserisce in una dinamica che deve considerare tutti i cambiamenti dell'ambiente sociale in cui il marchio e il consumatore si trovano di fatto ad operare. Si pensi, ad esempio, alle tecnologie self-service, ai differenti approcci necessari per mantenere un contatto con il cliente attraverso le tecnologie digitali, e-commerce e tutte le altre forme di apertura del mercato con cui il marchio deve confrontarsi quotidianamente. In queste condizioni, non è possibile gestire

²⁸ *The content and structure of laypeople's concept of pleasure*, L. DUBÉ, J. L. LEBEL, 17(2), *Cognition and Emotion*, 263–295, (2003).

²⁹ P. VERHOEF, K. LEMON, A. PARASURAMAN, A. ROGGEVEEN, M. TSIROS, L. SCHLESINGER, *Customer experience creation: Determinants, dynamics and management strategies*, 85(1), *Journal of Retailing*, 31–41, (2009).

con efficacia ed efficienza la valutazione del marchio senza considerare i contestuali cambiamenti ambientali.

Le dimensioni affettive e sensoriale legate al marchio devono quindi essere valutate attraverso dei meccanismi che oggi devono diventare sempre più complessi. Anche per questo, materie come il neuromarketing stanno studiando il modo in cui l'essere umano reagisce a sollecitazioni specifiche della propria mente. La possibilità di valutare a livello scientifico alcune sensazioni come il piacere e alcuni comportamenti legati alle questioni sensoriali, di certo dà la possibilità alle imprese di oggettivizzare alcune variabili prima difficilmente valutabili ma, allo stesso tempo, non dà nessuna sicurezza rispetto alla rappresentatività dei campioni di riferimento. Ciononostante, la dimensione visiva e quella affettiva che possono essere identificate attraverso studi di tipo scientifico (anche senza ricorrere al neuromarketing, semplicemente attraverso interviste o sondaggi corredati da validità e affidabilità della raccolta dati rigorose) possono portare ad una migliore definizione dei ragionamenti e delle riflessioni dei clienti.

La definizione di indicatori, però, rimane ancora una questione assai complessa e molti sono gli studi che ancora cercano di definire correttamente le varie dimensioni in cui si sviluppano le sensazioni dei clienti riguardo al marchio e alla sua rappresentazione all'interno della società, del contesto e della mente degli acquirenti³⁰.

A complicare questo quadro, anche l'esperienza stessa della ricerca del prodotto e quindi l'insieme degli eventi collegati a tale ricerca sono diventati oggetto di indagine e studio da parte degli specialisti di marketing. Sebbene l'esperienza dell'assistenza al cliente durante l'acquisto fosse ben sperimentata nelle epoche predigitali, attualmente la dimensione raggiunta delle odierne possibilità di acquisto ha reso questa esperienza oggetto di uno studio scientifico accurato. La ricerca di prodotti e l'acquisto degli stessi, in questo senso, possono aiutare a definire nel modo migliore possibile la "comunità" del marchio³¹. Infatti, i clienti che partecipano alle attività di ricerca ed acquisto possono identificarsi in una comunità che può essere dedicata alla sola ricerca e condivisione delle informazioni riguardo all'esperienza dell'acquisto. Il fatto di trovare il prodotto ideale, dunque, non è più solo una questione legata alla ricerca dei singoli consumatori, ma viene

³⁰ H. L. JUNG, M. K. SOO, *The effect of brand experience on brand relationship quality*, 16(1), *Academy of Marketing Studies Journal*, 87–98 (2012).

³¹ J. McALEXANDER, J. SCHOUTEN, H. KOENIG, *Building brand community*, 66(1), *Journal of Marketing*, 38–54, (2002).

analizzata anche al fine di riunire all'interno di grandi gruppi di consumatori che possono direzionare la scelta dei gruppi stessi verso l'una o l'altra azienda, verso l'uno o l'altro brand. In questo frangente, nasce la figura importantissima dell'influencer.

Purtroppo, però, elencare le dimensioni del fenomeno del marchio è un'impresa assai complessa, perché deve essere valutato all'interno di uno spettro di azioni, atteggiamenti ed emozioni che coinvolgono tutti gli attori che hanno a che fare con un'impresa. In alcuni studi, ad esempio, si valutano gli atteggiamenti come questioni collegate a credenze o reazioni affettive e queste sono caratterizzate da una complessità intrinseca di valutazione che è forse impossibile da rendere oggettiva³².

1.5 – Misurare la brand equity (patrimonio di marca)

Dalle precedenti pagine abbiamo compreso che l'importanza del marchio risiede in molti dei suoi aspetti, primo fra tutti quello di riuscire ad influenzare il comportamento dei consumatori e di riuscire, quindi, a generare un indotto importante che accresce in modo interessante il capitale (intellettuale) di un'impresa. Tutto questo grande valore è stato definito *brand equity*, o patrimonio di marca³³.

Tale valore deve essere considerato come un vero e proprio valore aggiunto, di difficile misurazione, ma di sensibile beneficio per l'impresa.

Esattamente come ci possono essere molti metodi per misurare un valore così complesso, vi sono altrettanti modi per riuscire a sfruttare correttamente il vantaggio competitivo potenziale che deriva dal corretto management di una risorsa così importante. In tal senso, l'interpretazione delle strategie di marketing lascia poco spazio all'improvvisazione: è necessario identificare una serie di fattori comuni e di risorse analizzabili la cui interpretazione possa portare ad una corretta definizione delle strategie da adottare per sfruttare al meglio la risorsa intellettuale posseduta e protetta.

Per riuscire a misurare gli effetti del management del marchio e quindi per riuscire a sfruttare appieno i vantaggi che da queste strategie derivano, è necessario riferirsi alla catena del valore del marchio, sviluppando attentamente un metodo di misurazione che

³² M. FISHBEIN, I. AJZEN, *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley, (1975).

³³ K. KELLER, T. BREXENDORF, *Measuring Brand Equity*. In F. ESCH, *Handbuch Markenführung*. Wiesbaden, Springer Reference Wirtschaft, (2019).

si basi sul concetto generale di innovazione. Catene del valore e innovazione, infatti, sono concetti strettamente collegati e, sebbene non vi sia un generale consenso riguardo la suddivisione e la classificazione delle innovazioni, è interessante come la questione del brand si inserisca perfettamente tra le definizioni delle innovazioni.

Le innovazioni, infatti, si possono classificare secondo due dimensioni: una orizzontale, che riguarda i cambiamenti nei componenti di un prodotto, e una verticale, che riguarda i cambiamenti nei collegamenti che vi sono tra le componenti del prodotto. In questo senso, è possibile identificare 4 differenti tipi di innovazione.

L'**innovazione incrementale** è la preferita dalle imprese strutturate, essa infatti mira a immettere una modifica relativamente piccola all'interno di un prodotto riuscendo però ad ottenere dei vantaggi importanti in termini competitivi. Questo tipo di innovazione ovviamente non cambia i collegamenti esistenti tra le componenti del prodotto ma consiste, nel più dei casi, in piccoli miglioramenti o adattamenti a soluzioni preesistenti. Un esempio classico di innovazione incrementale è rappresentato dal lancio dell'ultimo modello di iPhone o di una versione aggiornata del sistema operativo Android. Allo stesso modo, anche l'**innovazione modulare** non cambia i collegamenti ma varia in modo consistente i componenti stessi, producendo delle modifiche più significative. In particolare, le innovazioni modulari prevedono cambiamenti di uno o più componenti all'interno del prodotto senza l'apporto di modifiche sostanziali alla configurazione generale del sistema, o legato alle logiche di utilizzo del prodotto in sé. Un esempio potrebbe essere un sellino di una bicicletta in un nuovo materiale.

Le innovazioni che, invece, modificano i collegamenti e quindi l'architettura e i concetti di base dei prodotti che si vogliono commercializzare sono l'**innovazione architettonica** e l'**innovazione radicale**. Entrambe queste innovazioni non possono essere considerate semplici per le imprese strutturate poiché si tratta di innovazioni matriciali e complesse. Nello specifico, l'**innovazione architettonica** cambia i concetti di base ed i collegamenti tra le componenti di un prodotto, ma tali componenti restano gli stessi ma sono rinforzati attraverso contributi minimi. L'**innovazione radicale**, ovviamente, cambia i collegamenti ed anche i componenti di un prodotto, producendo una trasformazione appunto radicale all'interno dell'impresa.

Entrambe le innovazioni (architettoneca e radicali) sono costose, sia in termini di tempo impiegato che in termini economici. Per quanto concerne le innovazioni architettoniche, un

esempio è dato dal passaggio dal velocipede alla bicicletta moderna che ha richiesto la modifica di molti componenti i quali hanno generato un modo del tutto nuovo di creare movimento. Le innovazioni radicali, contrariamente, abbiamo detto essere contraddistinte da una soluzione particolarmente nuova e differente. Esse infatti incorporano un elevato grado di rischio in virtù di un elevato carattere di novità assoluto tale da rappresentare una completa rottura con il passato. Un esempio di innovazione radicale è rappresentato dall'avvento delle auto elettriche o dall'introduzione di internet, due soluzioni altamente innovative il cui risultato finale non era garantito.

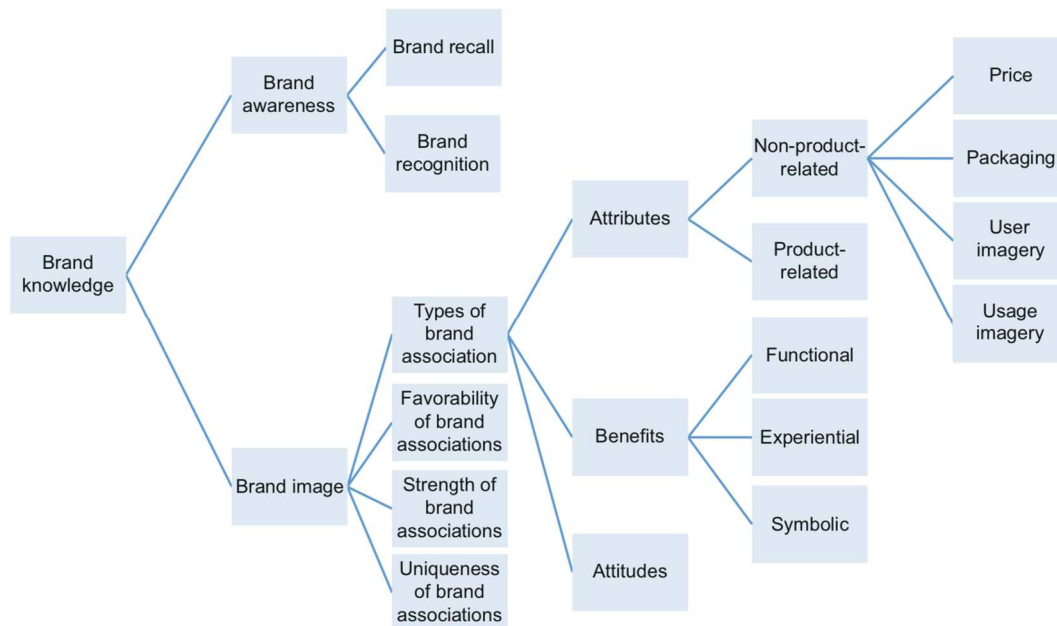
Tutte queste innovazioni si inseriscono in una catena del valore che deve tenere in considerazione la questione del marchio. Il cambiamento del marchio, infatti, può anche portare alla necessità di una ridefinizione radicale dell'impianto e del design dei prodotti dell'impresa. Le modifiche alla percezione dei consumatori e alla loro comprensione riguardo le dinamiche aziendali che stanno alla base del prodotto e ne costituiscono l'anima, possono risultare particolarmente costose. Ecco perché, a volte, il marchio è definito come un tempo stabile nella storia dell'impresa, cioè un frangente temporale, contraddistinto da segni distinguibili³⁴.

1.5.1 – Misure qualitative della brand equity

Le ricerche quantitative e qualitative rappresentano due metodi complementari ma differenti, che vengono utilizzate nelle indagini per ottenere risultati che siano al contempo capillari e approfonditi. Quando viene svolta una ricerca di tipo qualitativo, dobbiamo considerare che, anche se meno strutturata, essa mira ad andare a fondo nella questione raccogliendo informazioni in merito alle motivazioni, al pensiero e agli atteggiamenti delle persone. La possibilità di associare la ricerca qualitativa alla scoperta dei gusti e dell'interesse dei consumatori è da molto tempo fonte di ispirazione per le strategie di marketing e per la comunicazione aziendale. Quando la ricerca quantitativa non è possibile, quella qualitativa può essere un ottimo primo passo per riuscire a comprendere appieno le potenzialità di un marchio e le sue effettive capacità di essere parte integrante dell'esperienza dei consumatori.

³⁴ N. V. GOLIK, A. I. IZVEKOV, *Modern Business Philosophy: the Brand as a Phenomenon of Culture*, 7(3), *International Journal of Engineering & Technology*, 94-97, (2018).

Figura 1 – Dimensioni della brand knowledge



Fonte: Keller & Brexendorf (2019)³⁵

Per citare un esempio pratico di ricerca di tipo esplorativo e qualitativa, possiamo prendere in considerazione il case study di tipo esplorativo. Il caso di studio è ideale nei contesti in cui vi siano ancora strutture teoriche parzialmente identificate e vi sia dunque la necessità di creare un tendenziale legame stabile tra concetti di tipo filosofico e esperienze pratiche³⁶.

Tuttavia, alcuni processi di tipo qualitativo che vengono annoverati in letteratura sono limitativi quando si vuole esprimere un'associazione tra i consumatori (ed i loro gusti) ed un determinato marchio. In questo senso, alcuni tipi di impostazione sono emersi nella pratica, prima che dalla teoria, nel tentativo di dare un rigore alla ricerca di un tipo così particolare di associazione.

Il primo metodo che incontriamo in letteratura è la **free association**. Si tratta di una forma piuttosto primitiva di ricerca che, però, in molti casi si è rivelata efficace. Il principale sviluppo è quello di chiedere ai consumatori di riflettere istintivamente sul Brand e di produrre un pensiero riguardo la prima immagine o la prima parola che viene loro in

³⁵ K. KELLER, T. BREXENDORF, *Measuring Brand Equity* (nt. 35).

³⁶ R. K. YIN, *Case study research and applications: Design and methods*, London, Sage, 2017.

mente pensando ad un determinato marchio. Ovviamente, in questo caso non possiamo parlare di vero e proprio rigore scientifico, ma i risultati di questi studi riescono a far capire agli esperti di marketing in quali direzioni sarebbe possibile procedere per comprendere le sensazioni di una prima riflessione dei consumatori di fronte ad un marchio. In questo modo è possibile procedere a costruire ed assemblare un'idea di marchio più precisa, in modo da chiarire la possibile gamma di sensazioni e di associazioni che mostrano nei consumatori quando prendono in considerazione direttamente il marchio³⁷. Questo tipo di ricerca può anche essere approfondita attraverso domanda di tipo follow-up, che permettano ai consumatori di dare un ordine di preferenza alle varie associazioni che hanno considerato. Grazie a questa impostazione è possibile comprendere cos'è che, per i consumatori, rende unico il marchio per il quale sono stati intervistati.

Durante queste interviste, è possibile comprendere non solo le sensazioni che il marchio suscita nei consumatori, ma anche il tipo di persone che utilizzano un determinato prodotto, ciò che i consumatori percepiscono di ottenere dal suo utilizzo, e infine come viene utilizzato il prodotto contraddistinto dal marchio preso in considerazione. In questo modo è possibile anche analizzare tipi di catene di valore teoriche come la catena finezza che, partendo dagli attributi di un prodotto, scopre i benefici che l'utilizzo di tale prodotto consente agli utilizzatori e quindi al valore che essi traggono o che il bene stesso crea attraverso tale catena³⁸.

Un'altra serie di tecniche che permettono di valutare dal punto di vista qualitativo il valore della brand equity sono le **tecniche proiettive**. Per riuscire ad eseguire le proiezioni, però, la struttura delle conoscenze del marchio deve essere ben nota. In questo senso, tali tecniche hanno sicuramente un maggiore rigore scientifico percepito dagli utilizzatori e dagli esperti. È importante comunque affermare che tali tecniche, sebbene caratterizzate da una qualità superiore, non sono sempre utilizzabili e non sempre si rivelano la fonte corretta di informazioni. La contestualizzazione di tali nozioni, va pesata in base al tipo di prodotto e di mercato in cui si opera per la valutazione del marchio.

³⁷ BOIVIN, Y., *A free response approach to the measurement of brand perceptions*, 3, *International Journal of Research in Marketing*, 11–17, 1986.

³⁸ M. VRIENS, F. TER HOFSTEDE, *Linking attributes, benefits, and consumer values*, in *Marketing Research*, 3-8, (2016).

In generale, queste tecniche sono necessarie perché non sempre i consumatori dicono la verità di fronte ad una ricerca del primo tipo (libera associazione). Non sempre, infatti, sono disposti a mettere a nudo i propri sentimenti, anche qualora sia garantito l'anonimato. Le tecniche proiettive riescono a scoprire i veri sentimenti dei consumatori. Sono dunque tecniche per l'analisi delle risposte dei consumatori ad uno stimolo ambiguo ed incompleto. Attraverso la sottomissione di questo stimolo, il completamento tenuto dai consumatori stessi riesce a rivelare, la vera essenza dei loro sentimenti, indicando con maggiore precisione le opportune strategie di marketing da seguire. Ecco perché le strategie predittive sono molto interessanti anche da un punto di vista della valutazione del valore del marchio.

Le principali tecniche predittive utilizzate nella pratica sono “**l'interpretazione ed il completamento**” e il “**confronto**”³⁹. La prima mette di fronte ai consumatori una serie di stimoli incompleti ed ambigui. Il ricercatore si attende un completamento di tali stimoli da parte del consumatore. Un esempio classico è quello di sottoporre un racconto ai consumatori, in modo che essi possano completarlo inserendo, ad un certo punto, le loro impressioni sulle scene successive del racconto, senza averle prima lette. Si utilizzano anche delle tecniche di tipo grafico. Le immagini e le storie sono molto utili perché riescono a far emergere le convergenze e le divergenze in relazione alle impressioni dei consumatori.

Il confronto, invece, è una tecnica che mira a comprendere i sentimenti inespressi dei consumatori mettendo a confronto marchi con altre tipologie di prodotto. Per esempio, si potrebbe chiedere ad un consumatore di fare un confronto tra uno specifico brand tecnologico e uno riferito ad un mercato completamente diverso, come quello dei vestiti. Nella mente delle persone si viene sempre a creare una sorta di confronto di sostituibilità tra oggetti che, nelle loro naturali caratteristiche, avrebbero scopi e durate ben diversi, ma che per qualche motivo vengono paragonati. Si potrebbe dunque chiedere al consumatore, “*Se questa auto fosse un vino, a quale vino si potrebbe associare?*”

Abbastanza simile a questa impostazione è quella che prevede la misurazione del valore del marchio in base ai fattori che ne determinano la **personalità**⁴⁰. Si tratta di capire,

³⁹ S. J. LEVY, *Brands, consumers, symbols, and research: Sydney J. Levy on marketing*, Thousand Oaks, Sage Publications, 1999.

⁴⁰ J. L. AAKER, *Dimensions of brand personality*, 34(3), *Journal of Marketing Research*, 347–356, (1997).

attraverso interviste con i consumatori, la personalità, le caratteristiche o i tratti “umani” che sono attribuiti al brand. Nella maggior parte dei casi, infatti, si presentano delle domande (talvolta complesse) ai consumatori, che devono immaginare quali sarebbero le caratteristiche umane del marchio se esso prendesse vita come una persona. Ci sono, però, modi molto più semplici che, però tendono a impiegare un tempo piuttosto lungo per il consumatore, sebbene il tutto possa essere aiutato tramite il digitale. Ad esempio, è possibile chiedere al consumatore di assemblare tramite ritagli di carta o virtuali le forme che avrebbe, secondo loro, il marchio se potesse prendere vita.

Sebbene l’approccio sia puramente qualitativo, è possibile trasformarlo in un approccio di tipo misto tramite il modello di Aaker (1997)⁴¹ che descrive cinque dimensioni misurabili della personalità del marchio: **sincerità, eccitazione, competenza, sofisticazione e robustezza** (*sincerity, excitement, competence, sophistication, and ruggedness*). Inoltre, la letteratura ha evidenziato che schemi simili sono stati accettati in molte parti del mondo ma alcune dimensioni vengono adattate alla cultura di riferimento. Per esempio, in Giappone, la robustezza è sostituita con la **tranquillità**.

Vi sono altri ricercatori che hanno sviluppato differenti modelli basati sulle variabili che possono comporre la personalità del marchio e, in generale, la qualità della relazione di marca, come ad esempio, J.K. Kim (2002), Aggarwal (2004) e Fournier (1998). Tutte le ricerche condotte dagli autori confermano, in primo luogo, che l’effetto positivo dell’esistenza delle relazioni “intense” tra marca e consumatori può esercitare nell’estensione del brand⁴² e come tale estensione interagisce nella qualità della relazione (*brand relationship quality*).

Ovviamente, qualsiasi approccio di tipo qualitativo può essere utilizzato per riuscire a comprendere il valore della brand equity. Ciononostante, è semplice individuare in letteratura la tendenza ad approcci molto differenti rispetto a quelli tipici delle scienze sociali. Questo rende il substrato e l’essenza della disciplina della misurazione del marketing molto più creativa e applicata piuttosto che rigorosamente attinente alle procedure standard della validità scientifica metodologica.

⁴¹ J. L. AAKER, *Dimensions of brand personality* (nt. 42).

⁴² Con l’espressione “Brand Extension” si intende una strategia di marketing utilizzate dalle aziende per introdurre un nuovo prodotto sul mercato. Si tratta di espandere il marchio ad un settore di mercato diverso dalla “marca madre” nel quale vanta di una reputazione solida nel tempo. Tale strategia rende possibile l’aumento del range di clienti e mira alla soddisfazione di altri bisogni di clienti già fidelizzati.

1.5.1 – Misure quantitative della brand equity

Di fronte a quanto affermato in merito alle tecniche qualitative della ricerca del valore della brand equity, è opportuno chiedersi quando e con quali caratteristiche le misure quantitative sono applicabili. In effetti, il carattere creativo della disciplina sembrerebbe non lasciare molto spazio alle classiche tecniche di valutazione statistica tipiche delle scienze dure o delle scienze economiche. A volte è necessario procedere con strutture di ricerca quantitative perché le loro basi rigorose riescono a contenere le problematiche di validità e affidabilità che, invece, non sono tipiche delle misure qualitative. In particolare, attraverso lo studio quantitativo, le imprese e i responsabili marketing possono giustificare adeguatamente le loro impostazioni. Alcune tipologie di ricerca, come ad esempio l'analisi del sentiment, hanno raggiunto una definizione teorica e precisa della qualità attraverso la quale i risultati devono essere esposti.

Normalmente, l'analisi di tipo quantitativo si realizza su campioni molto grandi, con masse di informazioni che permettono una generalizzazione dei risultati. La generalizzazione con il metodo qualitativo è molto più difficile. Infatti, alcune tipologie di metodi, come le interviste semi-strutturate, non possono essere studiati con campioni di dimensioni importanti. Le strutture delle ricerche quantitative danno anche la possibilità di monitorare correttamente e senza distorsioni l'andamento generale della conoscenza del marchio. La possibilità di interpretare questi risultati può portare ad un'efficiente integrazione delle linee guida di ricerche di marketing, che possono essere a carattere metodologico misto.

Prima di procedere, le aziende devono effettuare un'attenta analisi al fine di definire correttamente una perfetta strategia di marketing che sia in linea con gli obiettivi prefissati dall'azienda, secondo metriche precise o indicatori atti a misurare i risultati - in termini di efficacia ed efficienza - ogni azione di marketing, i cosiddetti KPI.

I Key Performance Indicators sono indici rilevanti per le imprese poiché permettono di monitorare la bontà di una strategia e misurare i risultati ottenuti in riferimento ai competitor, al settore di riferimento e al mercato globale.

Tra le metriche più richieste dalle imprese, nel mondo del marketing, ricordiamo:

- Ritorno dell'investimento (ROI),
- Customer Acquisition Cost (CAC), Costo di Acquisizione Cliente o di ogni contatto,

- Customer Lifetime Value (CLV), valore di un cliente nel tempo in relazione al suo comportamento di acquisto,
- Click-through-Rate (CTR), il tasso di click delle campagne mail.
- Conversion Rate o tasso di conversione (CR),
- Open Rate, tasso di apertura delle newsletter,
- Bounce Rate o tasso di rimbalzo,
- Impression che conteggiano il numero di visualizzazioni di un contenuto.

Lo scopo quindi è ottenere un quadro ragionevolmente chiaro sui principali attori presenti nel mercato, nonché lo studio dei fenomeni legati all'interazione con i consumatori, per comprendere a pieno gli ostacoli da superare e migliorare il rapporto con i clienti reali e/o potenziali.

Tipica della ricerca e dell'analisi quantitativa è la somministrazione di un questionario, generalmente online, su un grande gruppo di utenti. È fondamentale che il soggetto comprenda perfettamente i quesiti della Survey e fornisca pertanto una risposta certa. Lo step successivo sarà avvalersi di strumenti Web Analytics (come Google Analytics, Google Tag Manager, Adobe Analytics, etc.) per misurare e ottimizzare i dati forniti dagli utenti al fine di studiarne i comportamenti di acquisto.

Tramite appositi strumenti e grazie ad una buona capacità di analisi e di sintesi dei risultati, è possibile tradurre tali dati in obiettivi misurabili e azioni specifiche.

Tra gli approcci a carattere misto, invece, la **consapevolezza** rientra tra le variabili che contiene elementi quantitativi che qualitativi.

La consapevolezza viene intesa come la probabilità che un marchio riesca a tornare in mente nella memoria delle persone. Le decisioni dei consumatori dipendono infatti moltissimo dalle variabili qualitative che essi valutano per effettuare i propri acquisti. Queste variabili potrebbero comprendere il packaging e non solo il prodotto. Tramite un'analisi di tipo statistico è possibile rilevare questo tipo di elementi, in modo da focalizzare le strategie di marketing sui punti di forza percepiti come tali dagli acquirenti. Il **riconoscimento** è un altro punto fondamentale, una variabile strategica e critica su cui si fondano i principi delle valutazioni quantitative che qualitative per il valore del marchio. La capacità dei consumatori di riconoscere il marchio non è una questione semplice. Di fronte ad un mercato in forte espansione, il riconoscimento del marchio può

avvenire attraverso una moltitudine di elementi specifici del marchio stesso. Gli elementi del marchio che resistono nella memoria del consumatore possono essere misurati tramite statistiche e in base a questi possono essere strutturate le campagne di marketing e comunicazione.

In generale, dunque, tutte le misure adottate dalle imprese mirano a comprendere quali siano gli elementi del marchio che generano un richiamo nella mente del consumatore. La capacità di riconoscere il marchio in un insieme generale di circostanze diventa fondamentale per riuscire ad impostare una ricerca di tipo quantitativo o qualitativo o a carattere misto.

L'efficacia della Brand equity, perciò, si traduce in un insieme di valori tangibili - attraverso una ricerca quantitativa basata sulla raccolta e l'analisi dei dati come margini di profitto, quote di mercato, ROI, ecc. - e intangibili legata invece ai comportamenti umani come le tecniche proiettive e il confronto. Nessuno dei due approcci, quantitativo o qualitativo che sia, è sbagliato o perfetto ma al contrario essi sono complementari. Spetta quindi alle imprese trovare il giusto equilibrio. Ai fini di una corretta pianificazione strategica, l'impresa dovrà prima avere chiaro l'obiettivo e solo successivamente, potrà procedere con il giusto mix dei metodi di ricerca in modo che ognuno di essi possa essere di supporto all'altro.

Capitolo Due

La disciplina EU sul marchio, marchio che gode di rinomanza e l'incremento del Selling power

Contenuti del capitolo due:

2.1 – Quadro normativo: l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e il marchio UE. La Direttiva e i Regolamenti che disciplinano il sistema del marchio europeo.

2.1.1 – Il marchio europeo in particolare.

2.2 – Il marchio: i segni suscettibili di essere registrati.

Le novità introdotte con la Direttiva 2436/2015 e con il Regolamento UE N. 2017/1001: i principali cambiamenti e le nuove modalità di rappresentazione dei marchi dell'Unione Europea.

2.3 – La funzione essenziale del marchio: il principio di correlazione marchio-azienda e il suo superamento.

2.4 – Le funzioni tutelate nel marchio “comune” (ossia non notorio): funzione distintiva e tutela dalla confondibilità. L'emersione di sensibilità verso funzioni ulteriori.

2.5 – Il marchio notorio. Definizione.

2.5.1 – Il marchio che gode di rinomanza nel quadro giuridico Europeo

2.5.2 – Il marchio che gode di rinomanza nel Codice italiano della proprietà industriale.

2.6 – Il marchio notorio. La tutela contro gli usi extramerceologici.

2.7 – Il Selling power del marchio.

2.8 – La nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche parassitismo o Free riding.

2.9 – Il bilanciamento tra il diritto sul marchio e il valore dell'informazione nel mercato: l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa.

2.9.1 – Breve accenno alla normativa riguardante la pubblicità comparativa

2.10 – Le difficoltà nell'operare il bilanciamento tra diritto sul marchio ed informazione al mercato: Accenno alla sentenza del 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA contro Bellure NV.

In questo capitolo verrà fornita una panoramica della normativa vigente e passata dei marchi dell'Unione Europea, in riferimento ai principali testi legislativi che hanno contribuito, nel corso degli anni, a produrre l'attuale disegno giuridico sul marchio dell'UE.

In particolare, saranno approfonditi alcuni aspetti giuridici e procedurali degli ultimi Regolamenti e Direttive UE - con particolare attenzione all'ultimo **Regolamento (UE) 2017/1001** del 14 giugno 2017 sul Marchio dell'Unione europea - che hanno introdotto alcune modifiche nella disciplina del marchio contribuendo alla modernizzazione della normativa europea in argomento.

Le principali novità introdotte dai predetti testi normativi hanno riguardato: la riforma del diritto dei marchi dell'Unione Europea, la nozione di segno che può essere registrato come marchio e in particolare la rimozione del requisito della rappresentabilità grafica, l'estensione della tutela ai marchi caratterizzati da notorietà e le continue tendenze di armonizzazione volte a garantire la stabilizzazione del concetto di libera circolazione delle merci e di libero mercato, ma anche la modifica di talune regole procedurali.

Nella seconda parte del capitolo verrà messa in luce la nozione, intesa come "consapevolezza" del Marchio di impresa come "strumento di comunicazione" delle imprese nel mercato. Da qui nasce l'esigenza, da parte del legislatore e della giurisprudenza comunitaria, di enucleare il concetto di marchio che gode di rinomanza e di prevedere una tutela idonea a garantire il "valore" acquisito nel tempo da tale marchio agli occhi dei consumatori.

La protezione che viene accordata ai marchi "notori" mira quindi a tutelare anche il cosiddetto selling power del marchio, inteso come l'elevata capacità di vendita in virtù degli ingenti investimenti pubblicitari effettuati da parte del titolare sul marchio, ma anche in seguito al riconoscimento della funzione attrattiva o promozionale da parte della giurisprudenza.

Infine, nell'ultima parte del capitolo verrà affrontato il tema del free-riding, ovvero quelle situazioni di agganciamento parassitario che si concretizzano proprio nell'appropriazione di indebito vantaggio da parte di terzi riguardo l'agganciamento al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi altrui, fornendo anche una breve panoramica sulla pubblicità comparativa. Nella fattispecie, l'ultimo paragrafo citerà la famosa sentenza L'Oréal

mettendo in rilievo alcuni aspetti rilevanti, già precedentemente esaminati dal punto di vista teorico.

2.1 – Quadro normativo: l’armonizzazione delle legislazioni nazionali e il marchio UE. La Direttiva e i Regolamenti che disciplinano il sistema del marchio europeo.

Il panorama della proprietà intellettuale nell’Unione Europea ha subito, negli ultimi 20 anni, enormi cambiamenti sia sotto il profilo tecnologico ma anche in seguito ad una serie di interventi e continue modifiche legislative.

In un mondo sempre più globalizzato, la cooperazione a livello internazionale è cresciuta notevolmente e con essa anche l’esigenza di una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale all’interno di tutti i paesi membri dell’UE.

In tal senso l’Unione Europea, in collaborazione con gli uffici competenti in materia, si è resa partecipe dello sviluppo di un sistema specifico di protezione del marchio all’interno del proprio territorio, in conformità al quadro giuridico dei rispettivi sistemi nazionali di protezione dei marchi all’interno dei singoli Stati membri.

Il percorso normativo è stato tale da condurre i legislatori nazionali ad apportare modifiche, talvolta rilevanti, circa l’armonizzazione delle discipline volte all’integrazione economica nel territorio europeo.

Oggi, dunque, la protezione offerta dal marchio dell’Unione europea si presenta molto ampia.

Dal 1994, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) - prima denominato con l’acronimo UAMI ovvero Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno - è l’autorità garante incaricata a gestire il sistema dei marchi e dei disegni e modelli dell’UE e collabora, quotidianamente, con gli uffici di PI degli Stati membri dell’Unione.

Tra gli obiettivi perseguiti dall’EUIPO ricordiamo: il compito di amministrare il nuovo diritto unitario di proprietà intellettuale adeguandolo all’era digitale, l’ampliamento della portata della protezione dell’innovazione e della creatività, nonché il suo rafforzamento a livello europeo e internazionale.

Durante il percorso di trasformazione, l’EUIPO ha subito cambiamenti significativi che hanno arricchito ulteriormente le sue competenze e il suo ruolo.

Con la riforma legislativa che ha coinvolto l'intero panorama della proprietà industriale, l'EUIPO inoltre ha reso possibile una nuova modalità di fruizione online per la registrazione di marchi, disegni e modelli in Europa e nel resto del mondo, stabilendo in maniera chiara e semplice, misure e condizioni atte a garantire una protezione uniforme nell'Unione.

Ora che abbiamo fatto chiarezza in merito al quadro della PI in Europa, possiamo soffermarci sui principali **testi legislativi che disciplinano il marchio nel diritto dell'Unione europea**⁴³.

Il diritto dell'Unione Europea si occupa di marchi su due fronti distinti ma complementari: da un lato prevede un'armonizzazione minima e un ravvicinamento delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri in materia di marchi al fine di garantire, nel contempo, un livello elevato di protezione e sicurezza degli aderenti; dall'altro lato prevede un sistema specifico di protezione del marchio su tutto il territorio dell'Unione, ossia il marchio dell'Unione Europea (o "marchio UE") frutto di un lungo processo di riforma legislativa.

L'Unione Europea ha quindi adottato un insieme di regolamenti e direttive⁴⁴ che creano un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea e si integrano con il sistema di protezione dei marchi operante a livello nazionale nei diversi Stati membri.

⁴³ Testi legislativi sul marchio dell'Unione europea. Disponibile anche al seguente link: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-legal-texts>

⁴⁴ Per comprendere meglio le principali differenze che intercorrono tra Regolamenti e Direttive UE è opportuno analizzare, nel dettaglio, le loro principali caratteristiche distintive e la loro portata giuridica al fine di delineare come questi intervengono sull'ordinamento giuridico di ogni Stato membro.

Un regolamento è un atto legislativo vincolante in tutte le sue parti che viene applicato nell'intera Unione europea. I regolamenti, quindi, sono atti giuridici di applicazione generale direttamente applicabili a tutti i soggetti, siano essi Stati, istituzioni o singoli individui. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettarli nella loro totalità. Non è necessario alcun provvedimento nazionale di recepimento dato è immediatamente vincolante ed obbligatorio verso tutti i soggetti pubblici o privati, tenuti al rispetto del diritto dell'UE; per queste ragioni vengono anche definiti come norme "self-executing".

Contrariamente, le direttive sono atti legislativi destinati specificatamente agli Stati Membri che vengono adottati dal Consiglio e dal Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale, in seguito ad una proposta della Commissione.

Le direttive sono atti obbligatori in tutti gli elementi che pongono obiettivi vincolanti agli Stati dell'UE ma che lasciano loro la libertà di scegliere la via normativa più consona al raggiungere di tali obiettivi.

In genere, le direttive prevedono obblighi in termini di risultato: spetta al legislatore nazionale di ogni Stato Membro la scelta dei mezzi più idonea al raggiungimento dello scopo della direttiva. Ogni Stato emetterà pertanto un provvedimento legislativo con il quale persegue lo scopo della direttiva. Potremmo anche definire le direttive UE come uno "strumento flessibile usato principalmente per armonizzare le leggi nazionali".

Rispetto al regolamento, che viene applicato nella legislazione nazionale dei paesi UE subito dopo la sua entrata in vigore, la direttiva non è direttamente applicabile nei paesi UE in quanto, come già

Più precisamente, per quanto concerne l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sui marchi, essa viene realizzata mediante direttive che gli Stati membri devono recepire per introdurre, nel proprio diritto nazionale, i principi e le norme individuati a livello europeo. La prima direttiva in materia di marchi venne emanata nel 1988 (direttiva 89/104/CEE) e poi sostituita nel 2008 da una seconda (direttiva 2008/95/CE). In principio, la Direttiva Marchi aveva come (quasi) "unico" scopo il ravvicinamento delle disposizioni nazionali da parte dei paesi UE che avevano un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. In seguito all'idea di armonizzazione e integrazione economica, la maggior parte dei legislatori nazionali colsero l'occasione per intervenire in maniera più ampia sulla legislazione in vigore introducendo una serie di disposizioni facoltative previste dalla direttiva e utili per adeguare la nuova disciplina alle nuove realtà industriali e commerciali. La direttiva 2008/95/CE è stata successivamente sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, attualmente in vigore.

Il marchio UE è invece disciplinato mediante regolamenti, come tali direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri. Il marchio europeo venne inizialmente istituito, sotto l'originaria denominazione "marchio comunitario", con il Regolamento (CE) 40/94. Questo Regolamento è stato sostituito nel 2009 dal Regolamento (CE) 207/2009, ma a seguito delle numerose modifiche apportate anche a quest'ultimo, la disciplina dei marchi UE è stata nuovamente codificata nel 2017 con il Regolamento 1001/2017 il quale rappresenta, ad oggi, la versione consolidata delle varie modifiche che dal 1994 ad oggi sono state effettuate al principale regolamento sui marchi UE. Oltre al Regolamento 1001/2017, la disciplina del marchio UE è attualmente integrata dal Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001⁴⁵.

precedentemente accennato, una volta adottata a livello comunitario, deve prima essere trasposta nell'ordinamento nazionale affinché governi, aziende pubbliche e private e singoli individui possano farvi ricorso.

⁴⁵ Testi legislativi sul marchio dell'Unione europea. Disponibile anche al seguente link: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-legal-texts>

2.1.1 – Il marchio europeo in particolare.

Come anticipato sopra, il Regolamento dell'Unione Europea n. 1001/2017 del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 207/2009 a cui sono state effettuate numerose e sostanziali “modificazioni” per ragioni di razionalità e chiarezza⁴⁶.

Tali modifiche, entrate in vigore il 1° ottobre 2017, avevano anche l'obiettivo di snellire i vari procedimenti e di accrescere la certezza del diritto, nonché di definire chiaramente i vari compiti generalmente svolti dall'EU IPO, compreso la cooperazione e la convergenza delle pratiche tra detto ufficio e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri⁴⁷.

L'adozione di una serie di normative finalizzate ad attuare una protezione adeguata del marchio si può ascrivere al più generale concetto di tutela di una corretta concorrenza all'interno dell'Unione⁴⁸. Infatti, lo “sviluppo armonioso delle attività economiche” tra gli Stati membri risulta essere uno dei più importanti principi alla base dell'emanazione delle direttive e regolamento a tutela del marchio.

L'armonizzazione delle condizioni economiche, dello scambio di beni e servizi, della concorrenza e delle normative tra gli Stati membri, sia al loro interno che a livello trasversale, viene infatti considerata all'interno di una struttura macroeconomica in cui il marchio appare come elemento fondamentale per lo sviluppo armonioso delle attività economiche⁴⁹.

⁴⁶ Considerando 1, REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata);

⁴⁷ Cfr. UIBM, EUIPO, CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA, *La riforma del diritto dei marchi dell'Unione Europea. Vademecum*, 2017, anche disponibile al seguente link: <https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2017/10/Vademecum-GENOVA-2017.pdf>, ultimo accesso 13/01/2021.

⁴⁸ Cfr. LIBERTINI, M., *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè Editore, 2014. Le questioni interconnesse alla gestione della concorrenza, alla sua definizione e alle sue differenti applicazioni all'interno dell'Unione Europea riguardano il ruolo del consumatore e la sua importanza all'interno delle norme, l'identità ed i soggetti deputati ad applicare le norme, gli ambiti di applicazioni e le questioni territoriali.

⁴⁹ Cfr. STROZZI, G., MASTROIANI, R., *Diritto dell'Unione Europea*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016. A pagina 3, viene ripreso l'art. 2 della Decisione del Consiglio della Comunità Europea del 19 dicembre 1984, “relativa ad un'azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà” (Regolamento 85/8/CE), secondo il quale la Comunità ha “il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della comunità”. A pag. 29 del testo di Strozzi, Mastroiani, è sottolineato come questo possa essere raggiunto tramite uno “sviluppo armonioso della giurisprudenza delle due Corti Europee in materia

Per questo motivo, il fine ultimo della creazione di una regolamentazione armonizzata in materia di marchi è quello di consentire la registrazione di un marchio a livello sovranazionale che consenta di applicare all'interno degli Stati membri, in modo uniforme, tutte le norme ad esso destinate con i medesimi effetti⁵⁰.

Tale fine è ovviamente considerato nel corpo del Regolamento, all'articolo 1 delle disposizioni generali sul marchio UE che recita quanto segue:

«Sono denominati di seguito «marchi dell'Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

*Il marchio UE ha carattere unitario. **Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione:** può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.» (Articolo 1, Regolamento UE 2017/2001).*

Il marchio europeo si distingue pertanto dai singoli marchi nazionali perché, grazie al suo carattere unitario, una volta registrato presso l'EUIPO viene riconosciuto e tutelato in tutto il territorio dell'Unione Europea.

A tal proposito, anche il considerando 2 del Regolamento si esprime in merito con queste parole:

«Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (4), codificato nel 2009 come regolamento (CE) n. 207/2009, ha creato un sistema di protezione del marchio specifico per l'Unione, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a

di diritti dell'uomo". La concezione di armonia, dunque, è da sempre presente nella produzione legislativa e regolamentaria dell'Unione Europea.

⁵⁰ La questione dell'armonizzazione non è solo riferita alla normativa: coinvolge economia, società e politica. Cfr. Milner, F., *Coerenza, cooperazione, coesione: trilogia di sviluppo dell'Unione Europea*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 56, n. 2, pp. 163-212, 1989.

livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio (5), codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).» (Considerando 2, Regolamento UE 2017/2001).

Ciononostante, il Considerando 7 del Regolamento UE 2017/2001 stabilisce che:

«Il diritto dell'Unione in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi UE.» (Considerando 7, Regolamento UE 2017/2001)

Un imprenditore è perciò libero di scegliere dove effettuare la registrazione del proprio marchio a seconda delle esigenze dell'azienda: se l'obiettivo è ottenere la protezione in un singolo Stato membro dell'Unione Europea (per esempio nello stato nel quale l'azienda ha sede o in cui è destinata l'attività commerciale) può ricorrere al sistema di registrazione nazionale, presentando la domanda presso l'ufficio nazionale di Proprietà Intellettuale competente. In l'alternativa, se intende acquisire la protezione in più Stati membri dell'UE, un imprenditore può avvalersi del sistema di registrazione europea che consente al titolare di tale marchio di esercitare un diritto esclusivo in tutti gli Stati membri dell'UE (a un costo ragionevole) presentando una semplice domanda (depositata online, in lingua) direttamente presso l'EUIPO. Certamente i vantaggi derivanti dalla registrazione di un marchio europeo sono molteplici, specialmente oggi dato che la realtà industriale al momento è fortemente caratterizzata dal processo di globalizzazione dei mercati.

2.2 – Il marchio: i segni suscettibili di essere registrati. Le novità introdotte con la Direttiva 2436/2015 e con il Regolamento UE N. 2017/1001: i principali cambiamenti e le nuove modalità di rappresentazione dei marchi dell'Unione Europea.

«La legge di delegazione europea 2016-2017 (L. n. 163/2017) ha previsto, all'art. 3, la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per

l'attuazione della citata Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del sopra menzionato Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio europeo⁵¹».

Come si evince dal nome “*Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*”, lo scopo della **Direttiva (UE) 2015/2436** era quello di garantire ai marchi nazionali registrati un sistema unico che garantisse le stesse norme in termini di registrabilità e le stesse condizioni di protezione in base alle leggi di tutti gli Stati Membri.

Dapprima la Direttiva (UE) 2015/2436 - insieme al precedente Regolamento (UE) n. 2424/2015 - costituivano il cosiddetto "pacchetto marchi", ovvero quell'intervento normativo voluto appositamente dal legislatore europeo che assicurasse un ulteriore ravvicinamento delle legislazioni (sostanziali e procedurali) degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Il fine dell'attuazione della Direttiva era quello di rendere omogenei, per quanto possibile, gli ordinamenti nazionali ed europei che disciplinavano in maniera diretta il "*marchio dell'Unione europea*" e di superare - in questo modo - le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi paesi rispetto a quelli di altri.

Successivamente, il 1° ottobre 2017 entra in vigore il nuovo **Regolamento (UE) 2017/1001** che sostituisce di fatto il precedente Regolamento (CE) 207/2009. Esso rappresenta la versione consolidata del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea ed incorpora tutte le modifiche introdotte nel 2016 in seguito al “pacchetto di riforme del marchio dell'Unione Europea”. Se dovessimo riassumere brevemente i principali cambiamenti introdotti di tale regolamento, essi riguardano: l'introduzione dei marchi di certificazione UE, l'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per i MUE, ulteriore trasferimento nel RMUE di determinate disposizioni dal diritto derivato vigente e altre modifiche procedurali.

Si tratta dunque della riforma che più incide nella gestione e nella tutela dei marchi dell'Unione Europea in quanto le modifiche introdotte interessano la nozione di segno

⁵¹ Interventi sulla disciplina di tutela dei marchi europei e nazionali, Camera dei deputati - Temi dell'attività parlamentare XVII legislatura. Disponibile anche al seguente link: [https://temi.camera.it/leg17/post/interventi_sulla_disciplina_di_tutela_dei_marchi_europei_e_nazionali_.html#:~:text=La%20Direttiva%20\(UE\)%202015%2F,il%20Regolamento%20\(UE\)%20n.](https://temi.camera.it/leg17/post/interventi_sulla_disciplina_di_tutela_dei_marchi_europei_e_nazionali_.html#:~:text=La%20Direttiva%20(UE)%202015%2F,il%20Regolamento%20(UE)%20n.)

che può essere registrato come marchio, l'introduzione di un nuovo tipo di marchio dell'Unione Europea e alcune modifiche in merito a delle regole procedurali sia nei cosiddetti procedimenti ex partes (tipico delle domande di marchio UE), ma anche nei procedimenti inter partes.

L'aspetto che più ci interessa approfondire in questa tesi riguarda **le nuove modalità di rappresentazione dei marchi UE**.

Una delle principali novità presenti nel nuovo regolamento 1001/2017 consiste nell'aver eliminato il requisito della rappresentabilità grafica del marchio.

Secondo la normativa precedente, infatti, potevano essere registrati come marchi solo quei segni che fossero stati suscettibili di rappresentazione grafica. Nella fattispecie, l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 207/2009 recitava:

*«Possono costituire marchi comunitari **tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» (Articolo 4, Regolamento (CE) n. 207/2009)*

Diversamente, il nuovo Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che i marchi possano essere registrati in qualsiasi forma, usando la tecnologia generalmente disponibile oggi. L'articolo 4 del nuovo Regolamento, infatti, specifica nei seguenti termini quali siano i "Segni atti a costituire un marchio UE":

«Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;*
- e*
- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico*

di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.» (Articolo 4, Regolamento UE 2017/2001)⁵².

Il considerando n. 10 del Regolamento si esprime specificatamente sulle nuove disposizioni per la rappresentazione del marchio per chiarire che la registrazione di un marchio può avvenire attraverso nuove modalità tecnologiche adeguate:

«Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.» (Considerando 10, Regolamento UE 2017/2001).

Ne consegue che il requisito della rappresentazione grafica non risulta essere più obbligatorio al momento del deposito di un segno come marchio dell'Unione Europea ovvero all'atto della presentazione della domanda di marchio. Ciò significa che i segni che si vogliono registrare come marchi UE possono essere rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, a condizione che la rappresentazione prescelta sia idonea ad essere riprodotta nel registro dei marchi UE e consenta di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della tutela⁵³.

Secondo il Regolamento sul marchio dell'Unione europea, la rappresentazione del segno deve risultare agli occhi delle autorità competenti e al pubblico come “*una rappresentazione chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva*”.

Le recenti tecnologie hanno introdotto nuove tecniche alternative per la rappresentazione grafica del marchio al fine di rendere, l'intero processo di registrazione, più efficace ed efficiente ma soprattutto coerente all'epoca in cui stiamo vivendo.

⁵² Art.4, Marchio UE, REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata);

⁵³ Considerando 10, REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata).

Il risultato di questo cambiamento riguardante il sistema di registrazione UE è ora improntato all'affermazione del principio “*what you see is what you get*” («ciò che si vede è ciò che si ha» o anche tradotto come «quello che vedi è quello che ottieni»).

L'obiettivo di tale modifica è quello di rendere le registrazioni di marchio più chiare, accessibili e facili da cercare ma, allo stesso tempo, nelle intenzioni del legislatore europeo vi è indubbiamente quello di accrescere la certezza del diritto per gli utenti e ridurre il tasso di obiezioni relative ai requisiti formali previsti dalla normativa.

Tuttavia, ci sono ancora dei limiti a ciò che può essere registrato come marchio UE: la CGUE e l'EUIPO (generalmente) negano tuttora la registrazione di marchi olfattivi, di marchi gustativi, di marchi di testura della superficie dei prodotti e altri simili. Del resto, il regolamento 2017/1001 non fa alcun riferimento a queste categorie di marchi non tradizionali.

Negli ultimi anni, la Corte di Strasburgo, congiuntamente all'EUIPO, si sono cimentati con alcune richieste di registrazione di marchi atipici. Ciononostante, soltanto in rarissimi casi, l'EUIPO ha concesso la registrazione di “marchi olfattivi” sulla base della mera descrizione scritta dell'odore come per esempio per l'odore dell'erba appena tagliata per contraddistinguere palle da tennis o il profumo di lamponi per contraddistinguere carburanti e gasolio per autotrazione ed infine l'odore di fragola matura per i prodotti cosmetici, di cartoleria e di pelletteria. Malgrado ciò è da considerarsi ancora “quasi” impossibile la registrazione di questa tipologia di marchi.

Questo aspetto ci consente di affermare che rimane altamente improbabile che marchi olfattivi, gustativi e tattili trovino delle modalità tecnologiche adeguate di rappresentazione nel breve periodo. Questo, in virtù del fatto che l'accettazione di questa tipologia di campioni non sarebbe in linea con il requisito di una rappresentazione non solo chiara e precisa, ma anche generalmente accessibile per ispezione sul registro per mezzo di tecnologia comunemente disponibile⁵⁴.

⁵⁴ Cfr. UIBM, EUIPO, CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA, *La riforma del diritto dei marchi dell'Unione Europea. Vademecum*, 2017, anche disponibile al seguente link: <https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2017/10/Vademecum-GENOVA-2017.pdf>, ultimo accesso 13/01/2021.

2.3 – La funzione essenziale del marchio: il principio di correlazione marchio-azienda e il suo superamento.

In Italia, secondo il Codice della Proprietà Industriale, il *marchio* è quel segno distintivo che identifica un prodotto o un servizio di un'impresa rispetto a quello di un altro imprenditore.

Tuttavia, il marchio ha qualcosa di più rispetto all'essere un semplice segno. Esso infatti *“non è più soltanto la carta d'identità di un prodotto o di un'impresa, ma è il condensato di tutte le suggestioni, le informazioni, le speranze che arrivano al consumatore legate a quel determinato marchio”⁵⁵*.

Grazie al progresso tecnologico che la nostra società attuale sta vivendo, il marchio come lo conosciamo oggi, fotografa e sintetizza la storia e la filosofia di un'azienda: si è ravvisato come il marchio, oggi, rappresenti un'enorme opportunità per le aziende in grado di fare accrescere la loro fama e la fiducia in chi acquista.

Il marchio svolge importanti funzioni: giuridiche, economiche e sociali, tali da determinare il successo o l'insuccesso di un'attività imprenditoriale.

In seguito ai numerosi interventi da parte del legislatore e del giudice comunitario, il concetto di funzione del marchio è sicuramente mutato nel tempo, non solo per le continue modifiche legislative apportate alla disciplina dei marchi, ma anche per il diverso ruolo che gli è stato progressivamente riconosciuto dal mercato, passando da essere semplice segno distintivo dell'origine dei prodotti, a strumento di comunicazione dell'impresa e di tutela contro atti parassitari.

Sin dalla riforma del 1992, si è imposto - al marchio d'impresa - un riconoscimento, nel tempo, di altre funzioni giuridicamente tutelate. Oltre alla funzione primaria o “essenziale” vale a dire la funzione distintiva, si aggiunse anche quella di protezione, meglio definita come la funzione di attrazione del marchio che sarà oggetto di discussione nella seconda parte di questo paragrafo.

La tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria antecedente la riforma dei marchi individuava la funzione distintiva l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio.

Tradizionalmente, la funzione distintiva si specificava in:

⁵⁵ Cfr. ACCADEMIA UIBM, *IP – Information link network*, Intervento del prof. Cesare Galli, n. 44, 2018, pag. 3, anche disponibile al seguente link: <http://www.uibm.gov.it/attachments/lpLink/newsletter%20ottobre%202018.pdf>.

- funzione di identificazione di provenienza o di origine del prodotto e/o del servizio, in particolare per quanto concerne i marchi generali,
- funzione di garanzia qualitativa, intesa come l'aspettativa da parte dei consumatori di identità nel tempo, di costanza e omogeneità qualitativa, tecnica o merceologica dei prodotti contraddistinti con il medesimo marchio, tipica dei marchi speciali.

La funzione distintiva - intimamente connessa con la funzione di indicazione dell'origine dei prodotti o dei servizi provenienti da una determinata attività imprenditoriale - è quella funzione che attribuisce al titolare del marchio registrato il diritto di esclusiva sul segno distintivo, segno proveniente da una determinata fonte imprenditoriale e che differisce, per delle caratteristiche proprie, rispetto ad altri segni provenienti da altrui imprese.

In principio, l'art. 2569 del Codice Civile definiva il marchio, in merito al diritto di esclusiva, con queste parole:

«Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato». (Articolo 2569, Codice Civile)

Da quanto sopra osservato può agevolmente comprendersi la norma che vincolava il trasferimento del marchio al “totale” trasferimento dell'azienda (o un ramo di essa), vale a dire quel collegamento esistente tra il marchio d'impresa e l'azienda. Secondo il principio “*un marchio, un'impresa*”, vigeva infatti il divieto di trasferire il marchio disgiuntamente all'azienda di appartenenza, nonché il divieto di concedere in godimento a terzi il marchio.

Detto divieto era posto dall'art. 15 della legge marchi del '42, il quale recitava:

«Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve

derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico». (Articolo 15 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929)

Con la riforma del '92 venne demolito lo stretto legame, intercorrente fino a quel momento, tra il marchio e l'impresa cui esso era originariamente pertinente. La Direttiva 104/89/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa e il D. Lgs. 480/92, in attuazione della legge delega n. 142 del 1992, aprirono perciò la strada ad un radicale punto di svolta segnando il passaggio dal regime di cessione vincolata ad un regime di cessione libera del marchio.

A questo proposito, il punto e) dell'articolo 62 della legge n. 142/1992, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 si esprimeva in questo modo:

*«... e) **disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda**, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;». (Articolo 62 della legge 19 febbraio 1992, n. 142)*

Nello specifico, la nuova disciplina ha conferito, per la prima volta, un'attenzione maggiore alla funzione di garanzia di qualità ed alla funzione attrattiva indebolendo, in questo modo, la tutela concessa fino a quel momento alla funzione di indicazione di provenienza.

Con il distacco definitivo del rapporto vincolato tra l'azienda e il suo marchio e il venire meno del pensiero “*un marchio, un'impresa*”, si è assistito ad un profondo mutamento delle funzioni e della tutela ad esso riconosciuta⁵⁶.

⁵⁶ Cfr. CYBERLAWS, *Dal marchio come indicatore di provenienza al marchio come strumento di comunicazione*, 2018. Anche disponibile al seguente link: <https://www.cyberlaws.it/2018/evoluzione-storica-della-funzione-del-marchio/>.

L'eliminazione dello stretto legame tra marchio e l'azienda ha provocato ovviamente delle conseguenze imminenti sulla disciplina del marchio tali da produrre un progressivo processo di "smaterializzazione" dello stesso, giungendo ad essere tutelato come bene a sé, in quanto svincolato dalla realtà imprenditoriale di origine.

Il livello di protezione dei marchi venne perciò innalzato e con esso anche la sua tutela di protezione. L'estensione della tutela quindi non fu più circoscritta alla sola funzione distintiva (tradizionalmente intesa) ma risultò essere svincolata dal principio di specialità che prescindeva dal rischio di confusione del pubblico circa l'origine dei beni.

2.4 – Le funzioni tutelate nel marchio “comune” (ossia non notorio): funzione distintiva e tutela dalla confondibilità. L'emersione di sensibilità verso funzioni ulteriori.

La riforma del '92 iniziò a demolire la funzione prettamente distintiva del marchio d'impresa e diede origine al riconoscimento di una tutela allargata, in particolare per quei marchi che godono di rinomanza, la cosiddetta *tutela extramerceologica*.

Il riconoscimento del marchio “notorio” o del marchio che gode di rinomanza da parte della giurisprudenza e l'affermazione di una *tutela ultramerceologica*, superò, di fatto, il tradizionale principio di specialità - fino ad allora vigente - che limitava la protezione del marchio a quei prodotti per cui il marchio era stato registrato e per i cosiddetti prodotti affini⁵⁷.

Nonostante l'attuazione della Direttiva EU - conseguenza del passaggio alla nuova legge dei marchi d'impresa - la tesi dominante in quegli anni rimaneva comunque “ferma” sul concetto che **la funzione di attrazione non poteva essere riconosciuta come una funzione che potesse assumere autonomia giuridica come la funzione distintiva**. Il marchio era ancora tutelato “quasi” esclusivamente contro il rischio di confusione del consumatore circa l'origine dei prodotti o dei servizi.

Questa teoria venne ampiamente sorretta e sostenuta dall'autore Vanzetti, tesi che fu condivisa dalla dottrina per un lungo periodo di tempo, la quale ribadiva come la funzione

⁵⁷ Cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, pagg. 256 ss.

giuridicamente protetta del marchio risiedesse esclusivamente nella sua funzione distintiva, da intendersi come indicazione della provenienza da una fonte produttiva⁵⁸.

Secondo la visione di Vanzetti, l'espressione "funzione di indicazione di provenienza" voleva significare che "*il marchio identifica il prodotto cui è apposto come proveniente da una fonte di produzione che resta sempre costante*", e che poteva anche rimanere ignota al consumatore.

In controtendenza a questo pensiero, altri autori invece, accanto alla funzione distintiva, iniziarono a riconoscere l'esistenza di un'altra funzione, quella di suggestione, in virtù del carattere di suggestione che il marchio stesso può suscitare nella mente del consumatore⁵⁹.

Da un lato, quindi, l'unica funzione giuridicamente tutelata era appunto quella distintiva nella forma della funzione d'origine, dall'altro lato si prese consapevolezza del fatto che il marchio d'impresa - a seguito delle modifiche subite - non poteva più continuare ad essere considerato come quel segno distintivo tutelato solo contro la confondibilità sull'origine dei prodotti o dei servizi (secondo il *c.d. principio di relatività o specialità della tutela del marchio*).

Pertanto, il marchio d'impresa è considerato certamente come un elemento capace di garantire la qualità e la provenienza dei prodotti o dei servizi di una determinata impresa, in seguito al superamento del principio di correlazione e la libera trasmissibilità del marchio. Dall'altra parte, esso riflette la reputazione o il *goodwill* posseduto dal prodotto grazie alla natura e ai valori suggestivi di alcuni marchi, in particolar modo nei marchi celebri, notori e che godono di rinomanza.

Alla luce di quanto detto, ci riferiamo al processo evolutivo che ha coinvolto la nozione di marchio, vale a dire, la funzione attrattiva del marchio e del suo valore di attrazione⁶⁰. Nel corso degli anni si è pervenuti a riconoscere, oltre alla funzione distintiva innanzi esaminata, anche questa funzione attrattiva o promozionale del marchio (*c.d. advertising*

⁵⁸ Cfr. VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, Rivista di Diritto Commerciale, Vol. I, 1961, pagg. 17-88.

⁵⁹ Cfr. ASCARELLI, T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali (Istituzioni di diritto industriale) – Terza Edizione*, Giuffrè, 1960.

⁶⁰ Cfr. UIBM, EUIPO, INNEXTA, *Marchi e disegni comunitari – 7ma edizione. Vademecum*, 2019. Anche disponibile al seguente link: <https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/09/Vademecum-Marchi-e-disegni.pdf>.

function), che mira a valorizzare il selling power e il capitale pubblicitario, frutto di investimenti che il marchio ha incorporato nel tempo.

Possiamo concludere quindi che prima della riforma dei marchi, l'unica funzione ad essere giuridicamente tutelata dalla legge era la funzione essenziale del marchio, (vale a dire la funzione distintiva), fino al riconoscimento da parte della giurisprudenza comunitaria, di altre funzioni come quella di comunicazione e di investimento, oggetto di numerose sentenze.

Oggi infatti questa funzione viene meglio definita dalla Corte di Giustizia UE come la funzione di comunicazione, investimento o pubblicità, secondo quanto statuiscano le varie sentenze che sono state pronunciate nell'ultimo decennio, in particolare la Sentenza L'Oréal, causa C-487/07, punti 63 e 65; nonché la sentenza Google France e Google, causa C-236/08, punti 77 e 79.

La funzione "pubblicitaria", espressione del potere attrattivo del segno distintivo, viene intesa anche come quella capacità intrinseca del marchio di attrarre la clientela verso il proprio prodotto o servizio, sia per delle caratteristiche proprie e uniche, ma anche in ragione degli ingenti investimenti pubblicitari effettuati da parte del titolare del marchio stesso. A quest'ultimo proposito si veda la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 settembre 2011, caso C-329/09 che vede parti le imprese Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Mark & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd. La controversia che opponeva le società di Interflora alle società Mark & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd. aveva come oggetto il servizio di posizionamento «AdWords» e nello specifico, la pubblicazione su internet di inserzioni pubblicitarie con utilizzo di parole chiavi.

Nella fattispecie, la CGUE ha sottolineato e ribadito in diversi punti della sentenza, che per quanto riguarda le funzioni del marchio diverse da quelle dell'indicazione di origine, la funzione primaria non è la sola ad essere degna di protezione contro violazione da parte di terzi. Nella fattispecie, le parole riportate dalla sentenza sono:

«Il marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, ai fini pubblicitari o per acquisire fedeltà nei consumatori⁶¹».

Tuttavia, entrando in un “processo di significazione”⁶², cioè collegandosi ad altri elementi, in particolare il contesto pubblicitario, il segno distintivo è quel segno in grado di comunicare informazioni sui prodotti identificati e, in questo modo, diviene lo strumento di comunicazione tra imprese e consumatori, assumendo quindi un valore strumentale nelle relazioni commerciali, capace di esprimere peculiari qualità e valori reputazionali⁶³.

Si può pertanto confermare che, oltre alla funzione di indicazione dell'origine, oggi il marchio soddisfa altre funzioni, quella di pubblicità e quella di investimento, rivendicate appunto dalla cosiddetta società Interflora⁶⁴.

L'attuazione della Direttiva 89/104/CEE portò, oltre all'eliminazione del vincolo marchio - azienda, anche alla previsione di una serie di norme volte alla tutela contro l'uso ingannevole del marchio a salvaguardia dell'interesse del consumatore.

Il passaggio al regime di libera cessione di marchio causò infatti il venire meno della garanzia di origine del prodotto proveniente da una determinata impresa.

In particolare, questa nuova disciplina ha determinato nel breve ma soprattutto nel lungo periodo, un indebolimento della tutela del consumatore alimentando così il rischio di inganno per il pubblico proveniente dalla non conoscenza dell'avvenuta cessione della titolarità o della licenza a terzi del marchio d'impresa.

Nel terzo capitolo, questa vicenda del diritto sarà oggetto di un'analisi approfondita che vede protagonista il gruppo francese LVMH e il gioielliere Usa Tiffany & co. in una storica operazione di M&A. L'acquisizione del marchio statunitense Tiffany & co. da parte di Moët Hennessy Louis Vuitton, rappresenta ad oggi, la maggior operazione - in

⁶¹ Sentenza 22 settembre 2011, caso C-329/09 che vede testimoni le imprese Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Mark & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd. Punti 39.

⁶² Cfr. SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 54.

⁶³ Così osservava l'Avvocato Generale COLOMER nelle conclusioni rese nel caso Arsenal (Corte di Giustizia CE, 12.11.2002, C-206/1).

⁶⁴ Sentenza 22 settembre 2011, caso C-329/09 che vede testimoni le imprese Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Mark & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd. Punti 38-46.

termini economici - mai avvenuta nella storia del lusso, superiore anche a quella di Christian Dior nel 2017.

Tutti questi passaggi hanno condotto, progressivamente, ad un processo evolutivo che ha inciso sulla cosiddetta teoria classica della funzione del marchio che appariva essere troppo riduttiva e limitante per le dinamiche promosse dal mercato.

La soppressione del principio di collegamento marchio-azienda e l'affrancamento del marchio dalla tutela della sola funzione distintiva portò inevitabilmente verso un'estensione della tutela, in particolare verso alcuni marchi, che si ha - in modo espresso - con la definizione del marchio "notorio" o del marchio che gode di rinomanza.

2.5 – Il marchio notorio. Definizione.

La notorietà del marchio è un concetto lontano dal poter essere definito oggettivo e deve essere calato nel contesto della nuova normativa.

Attraverso questo paragrafo si cercherà di dare un'interpretazione, soprattutto alla luce delle nuove caratteristiche obbligatorie del marchio, di certo sganciate dalle precedenti limitazioni e adeguate al nuovo mercato in espansione e alle nuove possibilità concettuali relative al marchio.

L'evoluzione del concetto di marchio, negli ultimi 25 anni, ha determinato la necessità di intervenire dal punto di vista giuridico attraverso una armonizzazione della normativa dell'Unione Europea, che giungesse ad una definizione chiara definendone concetti fondamentali, funzioni e requisiti.

La nozione del marchio che gode di rinomanza venne introdotta per la prima volta dalla Convenzione di Parigi e successivamente fu adottata dai vari ordinamenti nazionali, compreso quello italiano e dipoi dalla normativa europea.

La caratteristica della notorietà o della rinomanza (in questo ultimo senso si esprime la normativa italiana) è molto difficile da definire e lascia comunque un ampio spazio all'interpretazione e alla soggettività della decisione e della riflessione giurisprudenziale⁶⁵.

⁶⁵ Cfr. VAVER, D., *Unconventional and Well-Known Trade Marks*, in *Singapore Journal of Legal Studies*, Vol. 1, 2019.

In modo semplice, possiamo definire la notorietà del marchio come un istituto che viene garantito ad alcuni marchi che hanno la caratteristica di essere, sostanzialmente, più noti di altri.

Come già affermato precedentemente, la protezione che viene garantita al marchio che gode di rinomanza viene definita *ultramerceologica*, poiché il cosiddetto *well-known or reputed trademark* viene percepito come più sensibile ad attività di plagio, contraffazione ed utilizzo scorretto anche al di fuori del proprio settore merceologico⁶⁶.

Oggi, è possibile definire il marchio di rinomanza come un marchio i cui prodotti (o servizi) si fissano indelebilmente nella mente di un pubblico di consumatori che, seppur non acquistando direttamente i beni (o servizi) prodotti dall'azienda, rimangono comunque in stretto contatto con lo stesso e sono in grado, chiaramente, di distinguerlo e riconoscerlo rispetto ad altri, presenti sul mercato.

Prima di procedere con l'analisi del testo normativo dedicato ai marchi che godono di rinomanza, bisogna tenere a mente che né il codice né i regolamenti EU definiscono con precisione cosa si intenda per marchio "rinomato" e quindi, per apprezzare la sua effettiva portata, bisogna avere riguardo sia alla disciplina contenuta nella normativa europea sia alla disciplina contenuta nel Codice della proprietà industriale italiano.

2.5.1 – Il marchio che gode di rinomanza nel quadro giuridico Europeo

L'aspetto della notorietà del marchio deve essere esaminato anzitutto dal punto di vista europeo. A tal proposito viene in rilievo anzitutto la **Direttiva UE 2015/2436 del 16 Dicembre 2015** sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la quale **all'articolo 5, comma 3, lettera a)**, recita quanto segue:

«Inoltre, un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se:

⁶⁶ Interessanti sono gli sviluppi in termini di marketing a seguito dello sviluppo di questo concetto, in particolar modo riferendosi alla questione del marketing digitale, cfr. GUERINI, C., FORNACIARI, F. I., *Marketing digitale: Paradigmi e strumenti*, Milano, FrancoAngeli, 2020.

a) è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazione o in cui è registrato il marchio d'impresa o, nel caso di un marchio UE, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi». (Articolo 5, Direttiva UE 2015/2436).

Analoghe disposizioni si rinvencono anche nell'ultimo **Regolamento (UE) 2017/1001** sul marchio dell'Unione Europea, e precisamente, nella sezione 1 e 2 che si esprimono in merito alla **Definizione e acquisizione del marchio UE** e sugli **Effetti di un marchio UE**.

In questo paragrafo verrà posta particolare attenzione solo verso quelle disposizioni dell'RMUE che trattano in materia di marchi che godono di notorietà e marchi notoriamente conosciuti⁶⁷.

In particolare, l'articolo 8, comma 5 **“Impedimenti relativi alla registrazione”** recita quanto segue:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello

⁶⁷ Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) parte c opposizione sezione 5 marchi che godono di notorietà articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».(Articolo 8, Regolamento UE 2017/1001).

L'articolo 9, comma 2 del Regolamento 1001/2017, a proposito dei “**Diritti conferiti dal marchio UE**” si esprime invece con queste parole:

«Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

- a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;*
- b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;*
- c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi».* (Articolo 9, Regolamento UE 2017/1001).

Il fondamento logico dell'estensione della tutela ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del **Regolamento (UE) 2017/1001** verso i marchi che godono di notorietà risiede proprio

nella considerazione che la funzione e il valore di un marchio non sono più limitati all'indicazione dell'origine.

Anche la Corte, in svariate occasioni, si è espressa a tal proposito:

«Un marchio d'impresa può anche trasmettere messaggi diversi da una mera indicazione dell'origine di prodotti e servizi, come una promessa o una garanzia di qualità o una certa immagine, ad esempio di lusso, stile di vita, esclusività, ecc.». («funzione pubblicitaria»)⁶⁸.

Come spesso accade, infatti, i titolari dei marchi notori investono ingenti somme, ma anche tempo, risorse e sforzi economici considerevoli nella creazione di una Brand Image (definita anche semplicemente come l'immagine associata al marchio), affinché essa possa essere percepita agli occhi dei consumatori come un marchio forte e solido nel mercato, tale da conferirgli un valore economico, talvolta rilevante.

L'articolo 8, paragrafo 5, RMUE è quindi volto a tutelare propriamente questa “nuova” funzione pubblicitaria ma anche l'insieme degli investimenti effettuati dal titolare al fine di creare una precisa immagine di marca, delineata secondo le caratteristiche tipiche del suo target specifico.

Possiamo stabilire, perciò, che l'obiettivo principale dell'estensione della tutela nei confronti dei marchi che godono di rinomanza, non risiede nel tutelare il pubblico nei confronti della confusione in merito all'origine, bensì di tutelare il titolare di un marchio notorio nei confronti dell'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà richiedendo notevoli investimenti nel tempo, oppure nei confronti del pregiudizio recato al suo carattere distintivo o alla sua condizione di notorietà.

La giurisprudenza fa una distinzione tra i marchi d'impresa “*notoriamente conosciuti*” (espressione tradizionale, usata nell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi) e marchi che godono di “*notorietà*” tanto da essere stati definiti come due concetti giuridici ben distinti. In termini pratici, però, la soglia per stabilire se un marchio è notoriamente conosciuto oppure goda dello status di notorietà, generalmente, è la stessa. Semplicemente, i marchi notoriamente conosciuti sono quei marchi che sono stati definiti nelle raccomandazioni OMPI. Contrariamente, i marchi che godono di notorietà sono stati

⁶⁸ Sentenza del 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal e altri.

definiti dalla Corte di giustizia nella famosa sentenza del 14/09/1999, C-375/97, di General Motors.

Per entrambi, la valutazione si basa principalmente su considerazioni quantitative, attinenti al grado di conoscenza del marchio presso il pubblico. («conosciuto o notoriamente conosciuto presso il settore pertinente del pubblico» per i marchi notoriamente conosciuti, mentre «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato» per i marchi che godono di notorietà).

Ciò nonostante, la Corte qualifica le due nozioni, di «notorietà» e «notoriamente conosciuto», come due nozioni affini (*notions voisines*) al fine di sottolineare la sostanziale sovrapposizione che esiste tra le due e che si ripercuote, quasi esclusivamente, sul motivo dell'opposizione (vale a dire che, se l'opponente definisce la registrazione del proprio marchio anteriore come marchio notoriamente conosciuto anziché come marchio che gode di notorietà, non devono sussistere delle conseguenze sull'applicabilità dell'articolo in questione).

Per completare la definizione dei marchi che godono di notorietà dal punto di vista comunitario è opportuno analizzare anche i presupposti necessari affinché un marchio di impresa possa godere dello status di notorietà.

Innanzitutto, dobbiamo precisare che né la natura né la portata della notorietà vengono definiti dal Regolamento Europeo (RMUE) e neppure dalla direttiva sui marchi comunitari. In assenza quindi di una definizione normativa, la Corte di giustizia è giunta ad una conclusione in base al quale lo stato di notorietà implica necessariamente una sorta di conoscenza, nel pubblico, che deve essere valutata in base a dei specifici criteri quantitativi. Gli eventuali aspetti qualitativi assumono rilevanza solo in sede di valutazione del possibile pregiudizio o nel caso in cui sussista la condizione di indebito vantaggio.

Nello specifico, gli elementi rilevanti che vengono presi in esame per la valutazione della notorietà sono:

- La conoscenza del marchio da parte del pubblico intesa anche come la portata della notorietà (che sarà oggetto di analisi),
- La quota di mercato posseduta dal marchio,
- Intensità dell'uso,

- Portata o l'estensione geografica dell'uso,
- Durata dell'uso,
- Attività promozionali intese come la quantità di spese sostenute dall'impresa nel promuovere il marchio,
- Altri fattori, intesi come tutti gli elementi rilevanti al caso: prove dell'affermazione vittoriosa del marchio; numero di registrazioni; certificati e premi; valore associato al marchio⁶⁹.

La Corte di giustizia ha quindi stabilito che, per valutare la notorietà del marchio anteriore, devono essere presi in considerazione *«tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo⁷⁰»* come esplicitamente espresso nella sentenza del 14/11/1999, C-375/97, General Motors, punti 25 e 27.

Non è sufficiente “stimare” il grado di conoscenza ma è opportuno osservare ogni fattore che sia idoneo a fornire informazioni sui risultati ottenuti dal marchio sul mercato.

Il passo successivo per soddisfare la condizione dello stato di notorietà è comprendere quanta conoscenza del marchio anteriore deve essere stata raggiunta dal pubblico affinché tale soglia sia oltrepassata.

La Corte ha definito che *«il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto **da una parte significativa del pubblico**»* come stabilito nella sentenza del 14/09/1999, C-375/97, di General Motors, punti 22 e 23, e nella sentenza del 25/05/2005, T-67/04, di Spa-Finders, punto 34.

La Corte però si è astenuta dal definire – in maniera chiara e precisa - il significato dell'espressione «parte significativa» senza stabilire nessun criterio di applicazione. In questo senso, per determinare se un marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico, bisogna considerare oltre al suo grado di conoscenza (da parte del pubblico), ogni altro fattore pertinente al caso specifico.

Infine, l'ultimo criterio utile da approfondire per stabilire se un marchio possa essere definito come marchio che gode di notorietà è dettato dal “territorio di riferimento” e,

⁶⁹ Marchi che godono di notorietà, articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

⁷⁰ Sentenza del 14/11/1999, C-375/97, General Motors, punti 25 e 27.

nello specifico, il territorio presso cui si estende la tutela del marchio anteriore registrato. Tale criterio è molto semplice da applicare e non lascia certo spazio alla libera interpretazione e/o alla soggettività.

Per i marchi nazionali, il territorio di riferimento è lo Stato presso cui il marchio è stato registrato, mentre per i marchi comunitari, il territorio di riferimento è delimitato dagli stati membri facenti parte dell'Unione europea. Tuttavia, la Corte ha chiarito che per un marchio UE può essere sufficiente anche la sola notorietà nel territorio di un unico Stato membro. In generale, per valutare i confini del territorio di estensione della tutela per i marchi che godono di notorietà, occorre tener conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata, sia della quota di popolazione complessiva che vi abita, poiché entrambi potrebbero influire complessivamente sulla rilevanza di un determinato territorio.

Possiamo dunque affermare che la disciplina del marchio di impresa - compresa la tutela riservata ai marchi che godono di rinomanza - è stata frutto di un percorso evolutivo durato molti decenni che aveva la finalità di eliminare le sostanziali differenze normative presenti tra i diversi sistemi nazionali che pregiudicavano il funzionamento del mercato interno.

Tuttavia, l'intervento intrapreso inizialmente dall'UE non si rivelò sufficiente a rimuovere l'ostacolo rappresentato dalla territorialità ma fu necessario intervenire attraverso un regime comunitario unico che permettesse alle imprese di esercitare un'attività economica nell'area di mercato comune, senza alcuna limitazione.

L'obiettivo prefissato dall'Unione era, ed è tuttora, la creazione di un sistema unitario: un procedimento semplice, rapido e veloce che consentisse alle aziende, attraverso un'unica domanda di registrazione, di garantire una protezione uniforme ai marchi UE registrati tali da produrre i medesimi effetti sull'intero territorio della Comunità.

2.5.2 – Il marchio che gode di rinomanza nel Codice italiano della proprietà industriale.

A livello nazionale, l'istituto che viene garantito a questa particolare tipologia di marchio è stato regolamentato, in principio, in seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 480 del 4 dicembre 1992. Esso infatti rappresentava il primo elemento "costitutivo" di riferimento della normativa italiana in materia di marchio.

Prima di tale riforma, la disciplina del marchio era strettamente ispirata al principio della relatività o specialità della tutela del marchio, secondo quanto previsto dall'art. 2569 c.c. e dalla legge marchi. Il principio di specialità è quello per cui il marchio viene tutelato solo con riferimento ai prodotti/servizi in relazione ai quali è registrato, quindi il marchio notorio è tutelato in misura ulteriore.

Pertanto, il marchio “celebre” - prima della riforma - poteva essere tutelato contro agganciamenti parassitari ricorrendo, come suggerito dalla dottrina maggioritaria, alla disciplina della concorrenza sleale.

Successivamente nel '92, la riforma nazionale ha modificato l'art. 1 del Regio Decreto n. 929 del 21 giugno 1942 con il seguente articolo:

*«Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi» (Articolo 1, lettera b), d.lgs. n. 480/1992.)⁷¹*

Il Codice della proprietà industriale (CPI) – che rappresenta, oggi, nel sistema italiano il testo unico sulla disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale - nel 2019 è stato modificato dal Decreto legislativo, 20 febbraio 2019, n.15 (in G.U. n.57 del 8-3-2019) per recepire la direttiva UE 2015/2436⁷². In particolare, la tutela riportata ha subito un rafforzamento tramite la modifica della lettera c) del primo comma dell'art. 20 c.p.i.

Ai sensi dell'art. 20 c.p.i., il 1° comma recita quanto segue:

⁷¹ Articolo 1, lettera b), d.lgs. n. 480/1992.

⁷² d. lgs. 20 febbraio 2019, n.15 (in G.U. n.57 del 8-3-2019) attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Disponibile anche al seguente link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa/codice-della-proprietà-industriale>

«1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

*c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, **anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi**, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi». (Articolo 20, Codice della proprietà industriale)*

Con l'aggiunta dell'espressione "*anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi*", l'intento del legislatore è quello di garantire al titolare di un marchio che gode di rinomanza una tutela contro la riproduzione del marchio rinomato anche a fini diversi da quelli del marchio d'impresa (ad esempio, come nome commerciale).

Possiamo concludere, quindi, che la normativa italiana estende la protezione dei marchi notori anche contro gli usi distintivi diversi da quello di identificare beni o servizi, e persino contro gli usi non distintivi, di un segno eguale o simile ad un altro marchio già registrato, laddove tali usi siano comunque in grado di determinare un agganciamento parassitario o di arrecare un pregiudizio al suo carattere distintivo o alla sua rinomanza.

Nonostante il principio fosse già stato introdotto a livello nazionale, con il d. lgs 15/2019 si è assistito ad un notevole rafforzamento che pone la normativa italiana tra quelle più tutelanti nei confronti dei titolari del marchio rinomato.

2.6 – Il marchio notorio. La tutela contro gli usi extramerceologici.

Quando la norma indica prodotti e servizi “*anche non affini*” si riferisce proprio alla condizione di tutela garantita a quei marchi a cui viene concesso lo status di rinomanza. Nello specifico, quando si parla di *tutela ultramerceologica*, si fa riferimento a tutte le possibilità che un marchio ha di essere utilizzato impropriamente da soggetti terzi, senza consenso dell’impresa che ne è titolare, che ne traggano così indebito vantaggio⁷³.

Ecco perché, ad esempio, non è possibile produrre un telecomando per un cancello automatico e chiamarlo Chanel oppure produrre un personal computer e chiamarlo Coca Cola, se ricorre la condizione dell’indebito vantaggio o del pregiudizio al marchio noto altrui. In questi casi, il fatto di essere un marchio oggettivamente rinomato comporta che, anche al di fuori del proprio settore merceologico, l’impresa debba dare il consenso formale affinché il proprio marchio (e quindi la propria immagine) venga utilizzato da terzi⁷⁴.

Nella fattispecie, il pregiudizio riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore che gode di notorietà (definito anche con il termine “diluizione”) si verifica:

«quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e dell’impresa corrispondente nella mente del pubblico⁷⁵».

Ma la condizione di “pregiudizio” si verifica anche quando l’uso improprio di prodotti (o servizi) offerti da altre imprese possono essere percepiti dal pubblico in modo che il proprio marchio (che gode di rinomanza) ne risulti compromesso (“corrosione”⁷⁶). Ad esempio, quando vi è un uso osceno o degradante del marchio anteriore, tale da

⁷³ Cfr. FOLLIARD-MONGUIRAL, A., ROGERS, D., *European Union trade mark round-up 2018*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019.

⁷⁴ Cfr. HUSOVEC, M. (2017), Trademark use doctrine in the European Union and Japan, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 21, n. 1, 2017.

⁷⁵ Sentenza del 22 settembre 2011, C-323/09, Interflora e a., punto 73.

⁷⁶ Sentenza del 18 giugno 2009, C-487/07, L’Oréal e a., punti 39 e 40.

compromettere la sua immagine solida che tale marchio ha costruito nel tempo, attraverso ingenti investimenti e varie campagne pubblicitarie e di marketing.

L'indebito vantaggio ricorre, invece, quando un'impresa si aggancia in modo parassitario alla notorietà o alla distintività del marchio rinomato, traendone numerosi benefici di varia natura.

Per ragioni di chiarezza, è utile approfondire anche il concetto di "affinità", secondo il quale il legislatore sostiene che debba sussistere una similarità merceologica tra i prodotti o i servizi offerti dall'impresa, oppure debba esistere un collegamento tra i bisogni che i prodotti o i servizi intendono soddisfare. Questo fenomeno è tipico del settore fashion e della moda, in cui - ad esempio - il marchio che produce borse è solito offrire in vendita anche calzature, cinture e altri accessori. Per questa ragione, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio, il richiedente deve indicare i singoli beni e/o i servizi per i quali invoca la protezione, secondo la Classificazione internazionale di Nizza (accordo avvenuto nel 1957) al fine di delimitare correttamente la tutela del marchio appena registrato.

Nell'ambito della nuova normativa, con l'aggiunta dall'ipotesi c), abbiamo detto che la protezione si estende anche a quei prodotti e/o i servizi che *non sono affini* con l'intento di contrastare il frequente fenomeno contraffattivo dovuto all'indebita appropriazione di pregi. Sempre nel settore della moda, si è soliti assistere con assidua frequenza a condotte contraffattive volte a sfruttare in maniera parassitaria la notorietà dei marchi più "gettonati" con l'intenzione di indurre i consumatori all'acquisto degli stessi.

Infine, la questione legata all'utilizzo del marchio notorio è influenzata anche dalla possibilità – oggi – di descrivere il marchio anche in forma non grafica. La questione è molto interessante anche da un punto di vista delle tecniche di marketing e commerciali. Infatti, la descrizione del marchio può includere non solo elementi fisici o grafemi, ma anche, entro certi limiti, sensazioni, esperienze ed elementi multimediali, i quali non possono essere utilizzati da terzi in settori merceologici differenti⁷⁷.

In questo senso, è importante sottolineare che la definizione dello stato di notorietà del marchio, se non confinata a casi specifici e di semplice individuazione, può rendere più complessa l'attività di applicazione e interpretazione giuridica. Dato che il segno, oggi,

⁷⁷ Cfr. BOHACZEWSKI, M., *Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law*, Paesi Bassi, Kluwer Law International B.V., 2020.

può essere descritto tramite l'ausilio di tecniche differenti rispetto a quella grafica, la possibilità che vi siano delle ripercussioni nel mercato è piuttosto alta. In questo caso facciamo riferimento al cosiddetto marketing esperienziale, ovvero quell'approccio incentrato sulla valorizzazione dell'esperienza di consumo del cliente al fine di trasmettere un valore aggiunto connesso con l'acquisto del prodotto.

Attraverso la cd "*Customer experience*", l'azienda cerca di stabilire una sorta di empatia con il cliente per favorire il suo coinvolgimento emozionale e la sua differenziazione percepita durante tutto il processo di consumo.

2.7 – Il Selling power del marchio.

Come già ampiamente discusso nei paragrafi precedenti, la giurisprudenza nazionale in comune a quella comunitaria, ha "accreditato" al marchio di impresa un valore sempre più di prestigio, ed è per questo che la funzione attrattiva ha acquisito, nel corso degli ultimi anni, maggiore importanza.

L'accentuarsi di questo valore attrattivo del marchio, congiuntamente al riconoscimento da parte della Corte di giustizia UE della funzione pubblicitaria – seppur non in forma autonoma - ha generato, di conseguenza, l'ampliamento della tutela nei confronti dei marchi notori o che godono di rinomanza.

Il legislatore comunitario ha riconosciuto il marchio come "*simbolo dotato di un valore suggestivo*", idoneo, quindi, a trasmettere e comunicare al pubblico (di consumatori) un messaggio capace di evocare, nella loro mente, immagini gratificanti dei prodotti e dei servizi offerti dallo stesso ma anche altri elementi irrazionali e di mera suggestione.

Con l'affermarsi del concetto di Brand, sotto un profilo puramente "aziendalistico", si è giunti a conferire al marchio una tutela giuridica allargata, intesa come una pluralità di valori – tra cui quello evocativo – rispetto al valore tradizionale relativo all'identificabilità sul mercato, ciò che viene definito nel linguaggio comune il cosiddetto "selling power" o semplicemente "strumento di comunicazione".

Il marchio equivale alla prima forma di comunicazione di un'impresa perché è grazie ad essa che quest'ultima stabilisce un iniziale "patto silenzioso" con il consumatore che gli consente una rapida identificazione dei beni (o dei servizi) e della sua identità aziendale.

Il marchio d'impresa è circoscritto come strumento di distinzione che serve a differenziarsi dai propri concorrenti ma, allo stesso tempo, rappresenta anche un importante veicolo di comunicazione verso i consumatori tanto da ritrarre una parte fondamentale del valore dell'azienda. Il marchio è quindi una risorsa strategica per le imprese.

La creazione di un marchio costituisce, perciò, un momento molto delicato in quanto il marchio è quel segno distintivo che mira a svolgere una duplice funzione:

1. favorire il riconoscimento ed il ricordo della marca nei consumatori;
2. sviluppare associazioni forti, favorevoli e distintive, nei confronti dell'impresa che lo detiene.

Nella pratica, il marchio è quel mezzo grazie al quale i consumatori sono in grado di riconoscere la proprietà, la sua immagine, i suoi valori ma anche i beni e/o i servizi offerti. Può essere definito anche il riflesso dell'identità di marca, ossia l'immagine che viene percepita presso il pubblico. *«È quel tratto unico e distintivo capace da sé di differenziare un prodotto dall'altro»*. In altri termini, il marchio è il ritratto dell'azienda e del suo immediato riconoscimento.

Nel Marketing, si è soliti parlare di **Brand Management** come quel processo che vede l'applicazione di differenti strategie di marketing per creare e promuovere un nuovo brand.

Lo scopo dell'impresa è assicurarsi un'immagine positiva nei confronti del proprio pubblico di riferimento al fine di acquisisce un patrimonio di credibilità duraturo nel tempo.

In un mondo diviso a metà tra online e offline, sempre più imprenditori si interrogano sulle possibilità del proprio marchio e sulla miglior strada da intraprendere per una gestione mirata e profittevole della loro marca.

Il progresso tecnologico e le continue innovazioni hanno certamente rivoluzionato il mercato degli ultimi anni, trasformandone il modo di comunicare e di fare pubblicità, la diffusione delle informazioni attraverso i media, ma anche il giudizio espresso da opinion leader, influencer e consumatori, evidenziando ininterrottamente quanto le connessioni tra i prodotti, i valori di un'azienda e l'interazione tra marca e clientela siano sempre più intricate.

Non a caso la progettazione di un marchio si identifica in un momento fondamentale nella vita di un'impresa che decide di darsi un'identità visiva, un volto con il quale esporsi al proprio target che prescinde dalle quote di mercato, dalla sua distribuzione commerciale e/o dai suoi attributi più tangibili.

Identità, immagine e reputazione del Brand agiscono simultaneamente per dare valore al marchio con l'intento di influenzare le tendenze di mercato ed aumentarne, così, le vendite.

Come anticipato nel precedente capitolo, la Brand Identity si identifica nel modo in cui un'azienda vuole essere percepita dal pubblico. Essa specifica i tratti peculiari e comunicativi di una marca stabilendo il suo modo di comunicare con i consumatori, in primis, ma anche con i collaboratori, esterni e interni all'azienda stessa, i cosiddetti stakeholders⁷⁸.

Il Brand, e nello specifico, la Brand Identity si compone di diversi elementi grafici, visivi e comunicativi come logo, nome, colori, font e copywriting che racchiudono i valori e obiettivi determinanti del marchio. Si tratta quindi del biglietto da visita dell'impresa, l'insieme delle caratteristiche fisiche e psicologiche che concorrono a creare l'immagine, in senso esteso, di come la marca viene conosciuta e riconosciuta dal consumatore. Ecco infatti che la Brand Identity, congiuntamente alla Brand Image, deriva da un processo di sedimentazione delle relazioni fra pubblico e impresa.

Nella pratica, la Brand Image è l'immagine del marchio, intesa come l'insieme di tutti gli aspetti specifici che concorrono a definire il brand agli occhi delle persone. In questo senso, l'immagine (associata al brand) deve essere in grado di suscitare sensazioni ed emozioni positive attraverso la diffusione di valori, percezioni, esperienze aumentando in questo modo la sua fiducia e la sua credibilità nel tempo⁷⁹.

Oggi, la saturazione dei mercati contemporanei ha reso necessario alle imprese in "piazza" l'intervento di identità di marca con l'intento di essere riconoscibili all'interno

⁷⁸ Cfr. GLOSSARIOMARKETING.IT, *Brand image. Definizione di brand image su glossario marketing*, 2015. Anche disponibile al seguente link: [view-source:https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-image/#:~:text=La%20brand%20image%20%C3%A8%20,e%20reputazione%20della%20marca%20stessa,ultimo%20accesso%2013/01/2021](https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-image/#:~:text=La%20brand%20image%20%C3%A8%20,e%20reputazione%20della%20marca%20stessa,ultimo%20accesso%2013/01/2021).

⁷⁹ Cfr. MPQUADRO, *Brand: quali sono le differenze tra brand identity, brand image e brand reputation?*, 2019. Anche disponibile al seguente link: [view-source:https://blog.mpquadro.it/brand-quali-sono-le-differenze-tra-brand-identity-image-reputation,ultimo%20accesso%2013/01/2021](https://blog.mpquadro.it/brand-quali-sono-le-differenze-tra-brand-identity-image-reputation,ultimo%20accesso%2013/01/2021).

del proprio comparto merceologico, che altrimenti risulterebbe anonimo, indistinto e privo di personalità.

Se pensiamo, ad esempio, al successo della moda italiana nel mondo come un elemento costitutivo dell'identità del nostro Paese, essa è frutto di una lunga storia che è andata di pari passo con l'evolversi della società e della cultura, un fascino che nel corso dei decenni si è ampliato come un'eco e che continua fino ai giorni nostri.

Nel Luxury e nella moda in generale, il marchio è «*lo strumento principe della comunicazione aziendale, che oltre a svolgere la sua storica funzione di “indicazione di provenienza”, veicola componenti di esclusività, gratificazione e riconoscibilità che costituiscono la galassia semantica del messaggio racchiuso nell'identità d'impresa*»⁸⁰.

Brand globali come Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Christian Dior, Valentino e ancora Gucci, Chanel, Givenchy sono tra i principali esponenti dell'Haute Couture in Europa e nel mondo.

Il settore dell'Alta Moda è un vero e proprio dipartimento di R&D, il cui compito è quello di testare la clientela e sperimentare nuove soluzioni tessili per raggiungere un livello di qualità in grado di soddisfare, o ancor meglio superare, le aspettative dei consumatori.

La potenza narrativa dell'Haute Couture è capace di mettere le ali a una storia e a un'eredità creativa di lunga data. Tra artigianalità e alta tecnologia, invenzioni estetiche ed evoluzioni formali, le collezioni di alta moda continuano a sedurre e ad emozionare il pubblico d'élite attraverso l'attenzione per i dettagli e la ricerca di un'altissima qualità.

Ecco che un consumatore che è solito acquistare beni o servizi contraddistinti da un marchio rinomato effettua un investimento simbolico poiché si aspetta di impadronirsi, oltre al prodotto tanto desiderato, il suo valore aggiunto in termini di immagine. Nell'atto di acquisto è quindi iscritta una forma di identificazione con lo “stile” collegato al brand.

Il valore di mercato di un marchio unito alla sua capacità di distinguersi dalla massa ovvero il c.d. selling power, deve essere quindi tutelato dai frequenti tentativi di imitazione, contraffazione e agganciamento parassitario, tipici di questo settore.

Gli atti appena citati, che sono soliti contraddistinguere i marchi appartenenti ai settori della moda e del lusso, rappresentano oggi un'enorme minaccia per le aziende coinvolte

⁸⁰ IPLAWGALLI, *Luxury and brand protection: valore del marchio nel settore del lusso*, 2019. Anche disponibile al seguente link: [view-source:https://www.iplawgalli.it/luxury-e-brand-protection-valore-del-marchio-nel-settore-del-lusso/](https://www.iplawgalli.it/luxury-e-brand-protection-valore-del-marchio-nel-settore-del-lusso/), ultimo accesso 13/01/2021.

che vedono sfruttare in modo indebito la loro immagine di marca e che sono il risultato di investimenti continui e consistenti. Questo tema sarà oggetto approfondito nel paragrafo successivo.

2.8 – La nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, detto anche parassitismo o Free riding.

Sulla base di questa visione del marchio appena conclusa, la contraffazione così come altre ipotesi di concorrenza sleale comuni ai marchi che godono di rinomanza, vengono tutelate a prescindere da un concreto rischio di confusione tra i segni e dall'affinità merceologica tra i prodotti offerti dall'impresa.

La rivoluzione globale determinata dalla tecnologia e dall'e-commerce ha moltiplicato le opportunità d'impresa per le aziende del Fashion e del Luxury, ma ha anche favorito il proliferare di nuove minacce facilitando lo sviluppo di condotte illecite che prendono il nome di contraffazione e parassitismo.

Le conseguenze pregiudizievoli di tali comportamenti arrecano un'alterazione all'economia legale ma soprattutto provocano danni ingenti alle imprese che operano nella legalità e nei confronti dei consumatori, che vedono compromessa l'affidabilità e la loro libertà nelle scelte di acquisto.

Il legislatore ha perciò adeguato la normativa alle evoluzioni conseguite nel campo della Fashion Law e in merito alla protezione dei Luxury Brands. La tutela giuridica riconosciuta al marchio rinomato come strumento di comunicazione è garantita contro ogni sfruttamento parassitario, ossia quando ricorre il rischio di confusione o di agganciamento, e quando l'utilizzo di segni identici o simili da parte di soggetti terzi equivale all'appropriazione non autorizzata del "messaggio" incorporato nel marchio anteriore.

Come appena anticipato, per i marchi che operano nel mondo della moda e del lusso, la questione di confondibilità tra i segni e del rischio di confusione in senso stretto, sono divenute oggi questioni quasi "marginali". I problemi giuridici attinenti alla protezione del marchio riguardano per lo più l'agganciamento, l'indebito sfruttamento dell'immagine di marca e l'approfittamento della rinomanza del marchio (o del pregiudizio), che costituiscono diverse fattispecie di copia e contraffazione.

La fattispecie specifica della parodia del marchio rinomato o che gode di rinomanza solleva svariate criticità in quanto suscettibile di essere oggetto di contraffazione - in particolare nei casi in cui essa sia accompagnata da una finalità commerciale o di lucro, e non meramente artistica o ludica - ma anche altri comportamenti equivalenti che traggono profitto dalla rinomanza del marchio altrui.

In tali situazioni, infatti, risulta opportuno accordare ai titolari dei marchi rinomati una difesa contro quegli usi del segno che possano comportarne una perdita sotto il profilo della distintività o inquinare la reputazione nonché la sua attrattività di mercato.

Al marchio che gode di rinomanza è riservata una tutela rafforzata, che prescinde dal rischio di confusione tra il marchio rinomato e l'altrui segno, e che concede al titolare la possibilità di vietare a terzi l'utilizzo di un segno simile in corrispondenza di beni o servizi anche *non affini*, nel momento in cui:

«l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi» (art. 20 co.1 lett (c) c.p.i.).

La disciplina nei confronti marchio rinomato si colloca in una prospettiva generale del diritto dei marchi, ma in seguito alla recente modifica avvenuta nel 2019, essa pone particolare attenzione alle nozioni di marchio rinomato, indebito vantaggio e pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio. Tali comportamenti riflettono la diversa centralità delle funzioni riconosciute come proprie del marchio cui si è accennato nei paragrafi precedenti.

La rinomanza, insieme ai requisiti dell'“indebito vantaggio” o del “pregiudizio”, sono parimenti necessari affinché possa “scattare” questa tutela ampliata: non potrebbe essere fondata l'accusa di contraffazione di un marchio, se quel segno registrato è privo di “carattere distintivo” o di “notorietà” e sia suscettibile di cagionare un “pregiudizio” o di procurare a sé un “indebito vantaggio”.

La Corte di Giustizia UE ha inoltre precisato che il “nesso” si avvera allorché *«il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto»⁸¹.*

⁸¹ 26 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 – Intel, GADI 2008, n. 5327, 1322.

Ovviamente, la possibilità che tale nesso si verifichi, è maggiore in materia di marchi che godono di rinomanza in virtù della loro diffusione nel mercato di riferimento e della sostanziale conoscenza da parte del pubblico (con riferimento al parametro del consumatore medio).

In coerenza con la funzione “pubblicitaria” e di “investimento” analizzata nel corso di questo secondo capitolo, ciò che le imprese - titolari dei marchi rinomati - vogliono cercare di evitare sono tutti i fenomeni parassitari che sopraggiungono grazie all’agganciamento alla notorietà dei marchi rinomati, frutto di investimenti cospicui e sforzi smisurati.

Nel dettaglio, la nozione di “indebito vantaggio” coincide proprio con il fenomeno parassitario del free – riding quando un’impresa si aggancia alla capacità attrattiva del marchio che gode di rinomanza per promuovere i propri beni (o servizi), approfittando dell’altrui lavoro e dell’altrui investimento risparmiando, allo stesso tempo, costi in ricerca e sviluppo e pubblicità⁸².

Sotto questa prospettiva, come conseguenza a tali comportamenti illeciti, bisogna considerare la diminuzione delle vendite, la riduzione del fatturato, il danno d’immagine e di credibilità del marchio nonché la perdita di valore, ma anche tutte le spese ricorrenti sostenute dai titolari per la tutela dei diritti di proprietà industriale.

Il susseguirsi di tali condotte, nel tempo, compromette il marchio di impresa e non garantiscono il rispetto degli standard di produzione e di conformità - stabiliti a livello nazionale ed europeo – con evidenti riflessi negativi in termini di sicurezza verso le imprese coinvolte e nei consumatori.

Le ripercussioni a livello sociale, infine, legate perlopiù al fenomeno della contraffazione, danno come esito negativo lo sfruttamento dei soggetti deboli attraverso la diffusione del lavoro nero, evasioni contributive, perdita di posti di lavoro, carenza di coperture assicurative, reimpiego dei proventi ricavati dall’attività illecita in proficue attività

⁸² Free riding. Tale nozione è stata “trapiantata” nel diritto industriale dall’economia, e può meglio comprendersi alla luce della definizione di free – rider come “agente economico che attua un comportamento opportunistico finalizzato a fruire pienamente di un bene o servizio prodotto collettivamente, senza contribuire in maniera efficiente alla sua costituzione.”, vedi Enc. Treccani, sub free – rider.

delittuose da parte di organizzazioni criminali che gestiscono i vari traffici di merce contraffatta⁸³.

Per affrontare efficacemente i “nuovi” fenomeni di contraffazione, connessi non più alla confondibilità quanto all’indebito sfruttamento dell’immagine, oggi è più che mai necessaria l’integrazione di competenze e il coinvolgimento di figure professionali diverse – quali giuristi, consulenti in proprietà industriale, economisti, esperti di marketing – che intendano valorizzare tutti gli elementi della fattispecie concreta che possono influire sull’effettiva percezione dei marchi da parte del pubblico e l’accertamento della rinomanza e della sua capacità distintiva sulla base di criteri fondati⁸⁴.

La giurisprudenza comunitaria si è particolarmente soffermata sul tema della capacità distintiva, verificando tale requisito anche dal lato positivo - anziché considerarlo puramente in negativo - in merito ai divieti di registrazione dei segni di uso comune e di quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come espresso dalla dottrina nazionale, e, più precisamente, secondo l’art.13 c.p.i.

Già nel 2005, (precisamente il 28 ottobre 2005) ci fu una sentenza per contraffazione che vide protagonista uno dei più famosi marchi italiani nel settore del luxury goods. Nella fattispecie, il Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro dei prodotti contraffatti e disposto l’inibitoria provvisoria della produzione e commercializzazione dei prodotti in questione e più in generale dell’uso del marchio contraffatto nell’attività economica. Inoltre, il giudice aveva ordinato al distributore il ritiro dal commercio degli esemplari già distribuiti, obbligandolo a farseli restituire dai rivenditori. Nello specifico, gli articoli contraffatti erano stati riprodotti, senza alcuna autorizzazione del titolare, riportando un celebre marchio italiano.

Il Tribunale, all’epoca, aveva ritenuto che *«qualsiasi uso nell’attività economica di un altrui marchio rinomato, idoneo a determinare un pericolo di confusione nel*

⁸³ Cfr. GUARDIA DI FINANZA, *La contraffazione*, 2019. Anche disponibile al seguente link: [view-source:http://www.gdf.gov.it/chi-siamo/organizzazione/compiti-istituzionali/lotta-alla-contraffazione/la-contraffazione#null](http://www.gdf.gov.it/chi-siamo/organizzazione/compiti-istituzionali/lotta-alla-contraffazione/la-contraffazione#null), ultimo accesso 22/01/2021.

⁸⁴ Cfr. Filodiritto, *La tutela dell’immagine di marca contro free-riders, look-alike e parassitismo*, 31 ottobre 2007. Anche disponibile al seguente link: <https://www.filodiritto.com/la-tutela-dellimmagine-di-marca-contro-free-riders-look-alike-e-parassitismo>.

consumatore medio oppure un approfittamento della rinomanza del marchio (o un pregiudizio per questa rinomanza) costituisce contraffazione».

Questa pronuncia segna dunque un importante rafforzamento nella protezione dei marchi rinomati poichè considera illecite tutte le iniziative parassitarie fondate sull'uso di segni eguali o simili ai marchi che godono di rinomanza, anche quando il segno dell'imitatore costituisce un semplice elemento decorativo o attrattivo di questo prodotto.

In questa prospettiva è possibile affermare come l'approccio fortemente *market oriented* del diritto dei segni distintivi congiuntamente alle norme in materia di pubblicità comparativa modellano insieme un sistema unico. L'integrazione del diritto sul marchio d'impresa e le disposizioni che stabiliscono le condizioni di liceità della pubblicità (in particolare della pubblicità comparativa), in questo senso, potrebbero essere "battezzate" come il nuovo diritto della comunicazione d'impresa sul mercato⁸⁵.

Sul piano economico, il marchio è quindi lo strumento fondamentale della comunicazione poichè simbolo di un "messaggio" evocativo rilevante per il pubblico, capace di rammentare immagini appaganti per l'acquirente del prodotto o del servizio contraddistinto. Nell'odierna realtà di mercato, il riconoscimento dei consumatori di questo valore aggiunto è corrisposto al fatto che il successo o l'insuccesso di un prodotto, e quindi anche del marchio in sè, dipenda dai consumatori in primis, ma è proporzionato anche dal selling power (potere di vendita) dei marchi celebri⁸⁶.

2.9 – Il bilanciamento tra il diritto sul marchio e il valore dell'informazione nel mercato: l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa.

Tra le varie condotte illecite legate all'agganciamento della notorietà e allo sfruttamento parassitario del marchio rinomato – esaminate nel precedente paragrafo - rientra certamente anche l'utilizzo abusivo del marchio altrui in termini di pubblicità ingannevole ed illegittimamente comparativa.

⁸⁵ Sintesi dell'intervento tenuto al convegno "Marchi, marketing pubblicità" - Università di Parma, Venerdì 26 ottobre 2007.

⁸⁶ Cfr. FILODIRITTO, *La tutela dell'immagine di marca contro free-riders, look-like e parassitismo*, 2007. Anche disponibile al seguente link: <https://www.filodiritto.com/la-tutela-dellimmagine-di-marca-contro-free-riders-look-alike-e-parassitismo>, ultimo accesso 13/01/2021.

I tentativi da parte delle aziende che utilizzano la pubblicità comparativa per sfruttare la rinomanza di un marchio “avversario” sono piuttosto ricorrenti poiché essi sono intenzionati ad approfittare della condizione privilegiata e favorevole di cui queste imprese godono nel mercato.

Il ricorso alla notorietà acquisita di un marchio anteriore ha quindi lo scopo di sfruttare sia l’immagine solida ma anche tutti gli investimenti economici effettuati dalla controparte.

Come ribadito più volte, la materia concernente gli usi leciti del marchio è stata rivisitata in varie occasioni alla luce della nuova normativa europea che sembra essere orientata nella direzione di un lieve ampliamento dei margini di liceità dell’uso del marchio altrui. In tema di pubblicità, nel 2006 si presentò l’esigenza di emanare una nuova direttiva, valida a livello comunitario, con l’obiettivo di fornire una nuova codifica della regolamentazione delle fattispecie in questione.

La necessità di rendere lecita la pubblicità comparativa nell’interesse dei consumatori e di tutti i professionisti coinvolti ha indotto il legislatore comunitario ad emanare una direttiva che ne stabilisse le condizioni e il rispetto di criteri minimi oggettivi, a livello Europeo, e che tutelasse il corretto funzionamento del mercato interno.

Nel paragrafo successivo verrà fornita una breve panoramica della **Direttiva 2006/114/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la pubblicità ingannevole e comparativa**, che è stata più volte modificata in modo sostanziale per ragioni di chiarezza e razionalizzazione.

2.9.1 – Breve accenno alla normativa riguardante la pubblicità comparativa

Nel mercato globalizzato che caratterizza il nostro secolo, la pubblicità non rappresenta solo un'arma necessaria per gli imprenditori nella spietata lotta competitiva - che si trovano ad affrontare quotidianamente - ma diventa uno strumento di tutela verso i consumatori.

Abbiamo detto che il sistema che disciplina le disposizioni legislative in materia di pubblicità è stato più volte ridisegnato e armonizzato al fine di fornire un quadro di riferimento più chiaro e strutturato. Oggi la direttiva vigente è la **Direttiva del**

Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, Direttiva - 12.12.2006 n. 114, (direttiva 2006/114/CE).

Nel percorso evolutivo subito, si ricorda che la prima Direttiva 84/450/CEE venne modificata in principio dalla Direttiva 97/55/CE con lo scopo di introdurre la pubblicità comparativa, e in un secondo momento, dalla Direttiva 2005/29/CE con l'intento di separare la tutela dei diversi interessi in gioco in ambito di pubblicità ingannevole e comparativa.

Per comprendere la normativa comunitaria attualmente in vigore si ritiene opportuno riportare gli articoli più rilevanti in tema di pubblicità e qualche breve annotazione terminologica.

L'articolo 1 evidenzia l'intento di tale direttiva esprimendosi con queste parole:

«La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.» (Articolo 1, Direttiva - 12.12.2006 n. 114, 2006/114/CE).

Ai sensi della direttiva appena citata, con il termine **pubblicità** si intende:

«qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi.» (Articolo 2, Direttiva - 12.12.2006 n. 114, 2006/114/CE).

L'articolo 4 invece, si esprime in merito al confronto mettendo in evidenza le stringenti condizioni di liceità:

«Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora rispetti soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, lettera b, e degli articoli 3 e 8, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali);

b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;

h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.» (Articolo 4, Direttiva - 12.12.2006 n. 114, 2006/114/CE).

Innanzitutto, la differenza che intercorre tra la pubblicità “tradizionale” e la pubblicità comparativa si riscontra nella diversa efficacia nella percezione del messaggio, della marca e nell’influenza d’acquisto.

La **pubblicità comparativa**, infatti, è qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente (o i beni e/o i servizi offerti da un concorrente) che rispetti tutte le condizioni di liceità stabilite dalla legge.

Contrariamente, la **pubblicità ingannevole** designa qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, è idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alla quale è rivolta e

che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o ledere un concorrente. In altre parole, è ingannevole ogni comunicazione che, direttamente o indirettamente, crea nei consumatori un'idea errata sul prodotto o servizio offerto.

Ad esser pregiudicati sono, in primis, i consumatori ma anche le imprese che producono beni concorrenti. Quando incorriamo nell'ipotesi di pubblicità ingannevole, i consumatori che ricevono delle informazioni "errate" potrebbero essere condizionati nelle loro scelte, inducendoli ad un acquisto che altrimenti non avrebbero effettuato. In questo modo è possibile che venga preferito un prodotto rispetto ad un altro, proprio perché convinti di trovarvi delle caratteristiche che in realtà non possiede.

Certamente subiscono un danno anche tutte quelle imprese che investono in pubblicità, dato che l'inganno subito è tale da ridurre la fiducia del pubblico nei confronti della pubblicità in generale, seppur in via indiretta. Non è necessario quindi che il messaggio promozionale abbia effettivamente arrecato un danno per essere qualificato come ingannevole, ma è sufficiente che le informazioni inesatte siano in grado di alterare le decisioni di acquisto del consumatore. Un esempio tipico è rappresentato da quelle pubblicità che enfatizzano a grandi lettere la convenienza di un'offerta, per poi precisare con diciture quasi invisibili o comunque ambigue, l'esistenza di pesanti limitazioni, che di fatto annullano i vantaggi reclamizzati⁸⁷.

L'ingannevolezza può derivare sia da affermazioni confuse o false, ma anche dall'omissione di informazioni necessarie per valutare in modo completo l'offerta. Può capitare che le singole affermazioni, prese alla lettera, siano veritiere, ma che il messaggio divulgato è tale da condurre ad una valutazione nel complesso "errata".

Le regole sulla pubblicità comparativa hanno come obiettivo non solo di scoraggiare la comparazione illecita ma soprattutto di incoraggiare quella lecita. È chiaro che quando un imprenditore è coinvolto in un messaggio promozionale di pubblicità comparativa ha ragione di temere che tale confronto possa mettere in cattiva luce la sua offerta o, in alternativa, fornire al concorrente di trarre indebito vantaggio dalla reputazione di cui goda l'impresa, agganciandosi ad essa.

⁸⁷ Cfr. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Pubblicità ingannevole e comparativa, Piccola guida per la tutela del consumatore, Anche disponibile al seguente link: http://www.va.camcom.it/files/tutela_reg_merc/Guida_Pubblicita_Ingannevole.pdf

Tuttavia, la comparazione se effettuata secondo le condizioni stabilite dalla normativa, può creare un atteggiamento positivo e divulgare una certa fiducia nei confronti della propria marca: fornire informazioni preziose ai consumatori e aiutarli a compiere scelte consapevoli al momento della decisione di acquisto.

In sintesi, la disciplina che regola la pubblicità comparativa si prefigge il compito di trovare un punto di equilibrio tra questi due interessi contrapposti. Dato che la valutazione della pubblicità comparativa oscilla fra i due poli opposti della illiceità e della meritevolezza di tutela, anche il rapporto con il diritto dei marchi si arricchisce di una prospettiva “promozionale” ulteriore.

2.10 – Le difficoltà nell’operare il bilanciamento tra diritto sul marchio ed informazione al mercato: Accenno alla sentenza del 18 giugno 2009, causa C- 487/07, L’Oréal SA contro Bellure NV.

In merito a tutte le questioni analizzate nei paragrafi precedenti, la famosa sentenza L’Oréal – Procedimento C-487/07, Corte di Giustizia, Sez. I, 18 giugno 2009, causa “L’Oréal c. Bellure” - ci illustra, attraverso un caso emblematico, quanto deciso in sede europea.

Circa un decennio passato, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha emesso una sentenza storica sulle questioni in merito alla liceità della pubblicità comparativa con riferimento ai marchi notori e ha fornito chiarezza sulla nozione del "vantaggio indebito" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sui marchi Direttiva 89/104/CEE.

Come abbiamo più volte rammentato, affinché si possa applicare la tutela prevista per i marchi che godono di rinomanza, il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l’uso del marchio posteriore «*trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi*»⁸⁸.

Nello specifico, è necessario provare che ricorra almeno uno di questi tipi di violazioni, che costituiscono la condizione specifica della tutela dei marchi notori.

Nel caso in questione, la celebre azienda L’Oréal SA aveva citato in giudizio Bellure NV - della Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honeypot cosmetics

⁸⁸ Sentenza Corte di Giustizia, 2008, C-252/07, caso “Intel”, punto 32.

& Perfumery Sales», - lamentando che la convenuta aveva posto in commercio alcuni profumi che contenevano fragranze simili a quelle prodotte dalla stessa L'Oréal, sia pure con nomi e confezioni differenti.

Dopo un paio di anni, quindi, L'Oréal ha finalmente vinto la causa avviata nel 2004 contro il produttore belga Bellure NV con l'accusa di aver copiato ben 12 fragranze di casa L'Oréal. Tra i vari profumi contraffatti dal produttore Bellure NV erano incluse alcune fragranze di successo come: Trésor e Miracle di LANCÔME, Anaïs-Anaïs e Noa, che Bellure vendeva nel mercato internazionale, seppur con una denominazione differente. Inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, L'Oréal aveva invocato la disciplina sul diritto di autore reclamando che tale diritto era stato violato dalla condotta illecita messa in essere della società Bellure NB per violazione del diritto di autore sulle fragranze utilizzate per la produzione dei profumi.

Nella fattispecie, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava cinque questioni, di cui le prime quattro erano relative all'interpretazione **dell'articolo 5, n.1, della Direttiva 89/104/CEE** in materia di marchi d'impresa, nonché l'interpretazione dell' **articolo 3 bis, n. 1 della direttiva 84/450/CEE** in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 84/450»).

Contrariamente, la quinta questione sollevata nell'ambito della controversia tra L'Oréal SA nei confronti della Bellure NV, riguardava l'uso di scatole e flaconi simili a quelli dei profumi di lusso commercializzati dalla L'Oréal e protetti da marchi denominativi e figurativi. La vasta gamma di profumi, di scarsa qualità, messi in commercio da Bellure evidenziavano una generale somiglianza con i flaconi e le scatole dei profumi commercializzati dalla stessa L'Oréal, tanto da ritenersi vere e proprie imitazioni degli stessi.

Nello specifico, la quinta questione della Corte d'appello richiedeva una spiegazione sul termine «vantaggio indebito» ai sensi dell'**articolo 5, n. 2, della direttiva 89/104** per utilizzo illecito di scatole e flaconi simili a quelli dei profumi di lusso commercializzati dalla l'Oréal.

La Corte di giustizia ha osservato che l'art. 5, paragrafo 2, protegge i marchi che godono di notorietà contro le tre forme di pregiudizio: il pregiudizio alla notorietà del marchio e al carattere distintivo di tale marchio anteriore e il vantaggio indebitamente tratto dal

carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso. È sufficiente che sussista anche solo uno di questi per poterlo applicare.

Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, esso viene definito anche con il termine “annacquamento o “degradazione” del marchio, la Corte di Giustizia afferma che:

«tale pregiudizio si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio⁸⁹».

La Corte ha quindi risposto affermativamente alla quinta questione, confermando che si poteva trarre un vantaggio indebito senza che questo costituisse un rischio di confusione o un rischio di pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o del suo titolare.

In relazione alla nozione di vantaggio indebito, la Corte di giustizia ritiene che il «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo» sussista nel caso in cui «grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, usato dal terzo, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio»⁹⁰.

Per stabilire le condizioni necessarie a determinare se l'uso di un segno possa trarre un vantaggio indebito, è necessaria però una valutazione globale che tenga conto dei seguenti elementi:

- la forza della reputazione del marchio;
- il grado di carattere distintivo del marchio;
- il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; e

⁸⁹ Corte di Giustizia 2009, C-487/07, causa “L’Oréal c. Bellure”, punto 40.

⁹⁰ Corte di Giustizia caso “L’Oréal c. Bellure”, cit., punto 41.

- il grado di prossimità dei prodotti e servizi interessati.

La Corte d'appello britannica High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunale d'Inghilterra e del Galles], aveva ritenuto infatti che esistesse un collegamento diretto tra l'imballaggio utilizzato dal concorrente e i marchi di L'Oréal. Era quindi evidente che il nesso conferiva un vantaggio commerciale creato appositamente a livello internazionale per creare un'associazione tra i profumi raffinati e le imitazioni nella mente del pubblico.

Fu stabilito che laddove una terza parte tenta di “inquinare” la reputazione di un marchio noto per beneficiare del suo potere di attrazione e del suo prestigio e sfruttare, al contempo, tutti gli sforzi in marketing, il vantaggio che se ne trae è da considerarsi ingiusto.

Per quanto riguardava l'altra questione pregiudiziale, ossia l'utilizzo degli elenchi comparativi che riportavano i marchi denominativi di cui la L'Oréal è titolare, tali elenchi furono ritenuti come costituenti di pubblicità comparativa ai sensi della direttiva 84/450:

«Costituisce, infatti, pubblicità ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 84/450, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi⁹¹»

«È pacifico che gli elenchi comparativi in discussione nella causa principale hanno come scopo e come effetto di indicare al pubblico interessato il profumo originale di cui si ritiene che i profumi commercializzati dalla Malaika e dalla Starion costituiscono un'imitazione. Gli elenchi in parola dimostrano pertanto che i menzionati profumi sono imitazioni dei profumi commercializzati con taluni marchi di cui sono titolari la L'Oréal e a. e, pertanto, rappresentano i prodotti commercializzati dall'operatore pubblicitario come imitazioni di prodotti che recano un marchio protetto, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450⁹²».

⁹¹ Corte di Giustizia caso “L'Oréal c. Bellure”, cit., punto 52.

⁹² Corte di Giustizia caso “L'Oréal c. Bellure”, cit., punto 76.

La Corte ha perciò ritenuto che tali elenchi comparativi integrassero una forma di pubblicità comparativa; tuttavia, Bellure utilizzava detti elenchi comparativi per rappresentare i propri prodotti come imitazione dei prodotti coperti dall'altrui marchio registrato e perciò violava il precetto di cui all'art. 3-*bis*, lett. h), della direttiva 84/450. Inoltre, aggiunge la Corte, poiché l'altrui marchio con cui si è instaurata la comparazione era notorio, il vantaggio così realizzato dall'operatore pubblicitario deve considerarsi "indebitamente tratto" dalla notorietà connessa a tale marchio, secondo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, lett. g), della direttiva 84/450.

Capitolo Tre

Fusioni, acquisizioni e notorietà del marchio nel settore fashion-luxury

Contenuti del capitolo tre:

3.1 – Fusioni e acquisizioni nel settore Fashion&Luxury.

3.2 – La creazione di valore attraverso un’operazione di fusione o acquisizione: integrazione e sinergia.

3.2.1 – Il processo di integrazione

3.2.2 – Creazione di valore finanziario del marchio nelle fusioni e acquisizioni

3.2.3 – Arrivare ad una sinergia

3.3 – Il caso LVMH – Tiffany & Co. Storie e performance dei protagonisti della vicenda.

3.3.1 – Il conglomerato LVMH: cinquant’anni di fusioni e acquisizioni

3.3.2 – Performance di LVMH fino al 2019

3.3.3 – Performance di Tiffany & Co. fino al 2019

3.4 – Studio e analisi del caso pratico: l’acquisizione di Tiffany & Co.

3.4.1 – Date rilevanti fino all’acquisizione del 25 novembre 2019

3.4.2 – Ostacoli e problematiche dell’acquisizione. Unione tormentata

3.4.3. – L’accordo di acquisizione e le difficoltà dell’operazione.

Le battaglie legali intraprese tra LVMH e Tiffany

3.4.4. – LVMH completa l’acquisizione di Tiffany. L’accordo viene raggiunto.

3.4.5 – Considerazioni finali del caso

Dopo aver esaminato la normativa Europea sul marchio di impresa e, nello specifico, la protezione che viene garantita al marchio “notorio” (o che gode di rinomanza) risulta opportuno procedere con l’analisi approfondita di un caso concreto, ma soprattutto attuale, che vede protagonisti due marchi “celebri” ovvero l’acquisizione da parte del gruppo LVMH della gioielleria più famosa al mondo: Tiffany & Co.

Prima di procedere però con la valutazione del caso pratico verrà prima esposta una panoramica in merito all'evoluzione del concetto del Lusso e della gestione strategica delle operazioni di fusioni e acquisizioni - tipiche di questo settore - attualizzate secondo le esigenze del mercato moderno.

Se dovessimo definire il concetto di lusso, riferendoci al suo significato etimologico, dovremmo affermare che il lusso rappresenta tutto ciò che eccede quanto necessario. Secondo il suo significato, piuttosto negativo, ereditato dalla severa tradizione latina (*luxus*), il lusso è uno spostamento fuori dalla sede del naturale modo di vivere, causato da una spinta allo sfarzo e all'eccesso.

Questo concetto di semplice intuizione è stato però prodotto in un'epoca differente rispetto a quella attuale in cui il lusso non solo è parte integrante della vita (magari di pochi) ma è comunque sotto gli occhi di tutti grazie ai social media e all'evoluzione dell'informazione. Il concetto di lusso, dunque, dovrebbe essere contestualizzato all'epoca e alle esigenze di ogni singola società.

Attualmente, il termine "lusso" è stato accostato ad un significato più interessante e positivo, molto più vicino al termine latino *luxation*, che rappresenta una distanza, e quindi una considerevole deviazione dalla norma nel modo in cui i bisogni vengono soddisfatti⁹³.

Si tratta di una visione, quella del lusso, che ha superato i pregiudizi di massa che portavano avanti una concezione assai negativa.

Al giorno d'oggi, il lusso può essere interpretato come un elemento in cui si incontrano, in modo armonioso, la voglia di essere un outsider e il desiderio di soddisfare i propri bisogni in modo più raffinato rispetto alla media. Oppure potremmo anche semplicemente definirlo come il progressivo miglioramento della qualità della vita di un soggetto.

Allo stesso tempo, però, esso mostra la sua materialità e l'attaccamento superficiale ad oggetti, luoghi, stili di consumo e algoritmi formali di comportamento. L'ostentazione e la dimensione emozionale si affrontano nell'interpretazione di questo fattore. È proprio su questo dualismo che si basa il mercato del lusso e quello della alta moda, principali focus di questo capitolo.

⁹³ A. CABIGIOSU, *An Overview of the Luxury Fashion Industry*, in A. CABIGIOSU, *Digitalization in the Luxury Fashion Industry Strategic Branding for Millennial Consumers*, Palgrave Macmillan, 2020.

La posizione del marchio, in questo contesto, è fondamentale poiché l'ambivalenza della nozione di lusso porta con sé la necessità di un'accumulazione e di un'integrazione di know-how che vede sempre più protagonisti i grandi agglomerati, le grandi fusioni e le operazioni di acquisizione.

In questo capitolo saranno analizzate le operazioni di fusione e di acquisizione generate dal settore della moda e dal settore del lusso durante gli anni più recenti, con particolare attenzione ai dati quantitativi che hanno prodotto tali operazioni straordinarie.

Ci si concentrerà poi sugli indicatori di performance, sulle date e sul valore di ciascuna operazione. Successivamente, si proseguirà con un'interpretazione del concetto di valore del marchio associato alle operazioni di fusione e acquisizione, cercando di comprendere come avvengono alcune situazioni avverse al successo di fusioni ed acquisizioni. L'obiettivo sarà quello di determinare le condizioni attraverso le quali un'operazione di fusione o di acquisizione riesce a generare un importante vantaggio competitivo per le imprese coinvolte. Nello specifico, si cercherà di definire l'impatto che la notorietà del marchio ha su un'operazione di questo tipo.

La parte finale del capitolo sarà invece dedicata allo studio di un caso aziendale molto importante: l'acquisizione da parte di Moët Hennessy Louis Vuitton di Tiffany & Co., una transazione di acquisto del valore di circa 16 miliardi di dollari (prezzo definitivo di acquisto della società, con pagamento di 131,5 dollari per azione), conclusasi ad inizio 2021. Tale operazione risulta particolarmente significativa nel mercato dei gioielli e, come vedremo, potrebbe essere destinata a diventare il benchmark per la notorietà del marchio nel mondo.

3.1 – Fusioni e acquisizioni nel settore Fashion&Luxury

Con la globalizzazione dei mercati sempre più competitivi e con la crescente necessità di affrontare, in modo costante e sempre più complesso, la concorrenza internazionale non vi è un'industria in cui le fusioni e le acquisizioni avvengano così velocemente e in numero così elevato come in quella del lusso.

Lo sfruttamento della notorietà dei marchi, in questo senso, è chiaramente considerato un vantaggio competitivo che va oltre la semplice possibilità di tutela legale analizzata nei capitoli precedenti.

Tra il 1999 ed il 2014 i gruppi del lusso che hanno portato a termine fusioni ed acquisizioni rappresentavano quasi il 70% del totale delle fusioni ed acquisizioni registrate negli stessi anni in tutto il mondo, in questo settore⁹⁴. Tale trend non si è ridotto durante gli anni successivi. Infatti, nel 2018 sono state registrate 265 operazioni di questo tipo nel settore del lusso, in netta crescita (22%) rispetto al 2017. I settori che si sono rivelati più interessanti per gli investitori durante gli ultimi anni sono quelli della cosmetica, dei profumi e il settore dell'hospitality di alto livello⁹⁵.

La tendenza generale a prendere in considerazione il settore del lusso come destinazione dei capitali degli investitori è stata ben riassunta grazie al rapporto Deloitte Fashion & Luxury Private Equity and Investor Survey 2020. In questo report si conclude che gli investitori, nonostante le drammatiche conseguenze del Covid-19 sull'economia mondiale, continueranno a sostenere il mercato del lusso. Il 70% dei gestori di fondi Private Equity, infatti, destinerà risorse all'investimento e alla maggiore comprensione delle dinamiche di questo mercato⁹⁶.

In generale, le fusioni e le acquisizioni che si stanno verificando sempre in maggiore numero all'interno del mercato del lusso sono probabilmente una risposta al periodo di grande tensione ed incertezza che sta caratterizzando l'inizio degli anni Venti.

I cambiamenti che rendono instabile il panorama politico in molti Paesi occidentali (fattori come l'ascesa del populismo e le rivendicazioni territoriali) hanno prodotto un clima di forte tensione che è stato definito come peggiore rispetto alla crisi del 2009 dalla stessa Deloitte, in riferimento esclusivo al mercato del lusso.

Nella dettagliata analisi di Deloitte il campione considerato era formato da 81 imprese che generavano un fatturato di circa 633 miliardi di euro. Le vendite di queste imprese sono cresciute notevolmente dal 2015 al 2019. Infatti, il rapporto tra i due anni, in termini di fatturato, è di 1.3 ad 1, con un *Compound Annual Growth Rate*⁹⁷ del 5.7%.

⁹⁴ B. QUACQUARELLI, *Integration of Mergers and Acquisitions in the Fashion and Luxury Industry*, in E. RIGAUD-LACRESSE, F. M. PINI, *New Luxury Management - Creating and Managing Sustainable Value Across the Organization*, Palgrave – MacMillan, 2017.

⁹⁵ I. NAEF, *Fusioni e acquisizioni nel lusso: i fondi si danno da fare*, Tratto da Fashion United: <https://fashionunited.it/news/business/fusioni-e-acquisizioni-nel-lusso-i-fondi-si-danno-da-fare/2019072420036>, 24 luglio 2019.

⁹⁶ DELOITTE, *Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2020*, Deloitte, 2020.

⁹⁷ Il calcolo del CAGR (Compound Annual Growth Rate) è dato dalla crescita in termini geometrici del valore considerato. In altre parole, è un concetto proveniente dalle nozioni di matematica finanziaria che calcola il tasso di crescita di una posta monetaria tramite il tasso di interesse composto. Sia M il montante di una posta monetaria R capitalizzata al tasso i in regime composto per un periodo di anni pari a t , allora

Appare invece stabile la situazione riguardante gli indici di redditività. Il campione è stato diviso in due parti: la prima composta dalle imprese che appartengono al settore generale degli “altri beni di lusso”; la seconda, invece, composta dai “beni di lusso personali”. La prima delle due categorie ha contribuito alla crescita delle vendite attestando un rapporto del 1.5 ad 1 rispetto al 2015 ed un *Compound Annual Growth Rate* del 4.1%.

Il rendimento del settore del lusso, secondo il campione analizzato da Deloitte, è pari al 15.2% (Margine Operativo Lordo, MOL definito spesso con l’acronimo EBITDA⁹⁸) abbastanza stabile rispetto al 2015 anche se vi è una notevole differenza tra i due gruppi di imprese considerate. Infatti, il gruppo dei “beni di lusso personali” ha raggiunto una crescita del 19.1% rispetto all’EBITDA medio. Particolare rilevanza hanno avuto i settori dell’abbigliamento e quello crocieristico.

All’interno degli “altri beni di lusso” vi sono anche componenti che saranno fortemente impattate dal virus Covid-19, cioè tutta l’*hospitality* ed i viaggi come le crociere. Per questi settori si prevede un calo di un quarto del fatturato rispetto al 2015 e si stima che, per arrivare ad una ripresa completa del livello precedente la pandemia, saranno probabilmente necessari alcuni anni (Deloitte stima che potrebbe essere necessario arrivare fino al 2025).

Per quanto riguarda l’abbigliamento e l’oggettistica, l’accelerazione di tale ripresa sarà possibile attraverso un intenso sfruttamento delle vendite online e grazie all’impiego di strumenti di marketing Automation e azioni di re-marketing. Per quanto riguarda tutto il settore *hospitality*, la riapertura dei confini nazionali e un rinnovato interesse turistico proveniente dall’estero sono condizioni assolutamente necessarie per la vitalità di questo settore.

Come affermato in precedenza, le operazioni di fusioni ed acquisizioni nel settore della moda e del lusso sono quindi piuttosto numerose. Nel 2019 Deloitte ha calcolato 271 accordi di questo tipo nel settore, dato stabile rispetto all’anno precedente (265). Le più

$M = R(1 + i)^t$, perciò il tasso di crescita di questa posta monetaria (positivo o negativo) si trova $i = \left(\frac{M}{R}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$.

⁹⁸ *Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*. Si tratta del guadagno dell’impresa (utile) inteso al lordo di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti. Il MOL o EBITDA è un indicatore fondamentale da tenere sotto controllo per monitorare lo stato di salute dell’azienda. Tale indice considera solo la gestione caratteristica dell’impresa e si ottiene sottraendo al valore della produzione il costo della produzione, escludendo dal calcolo gli ammortamenti e le svalutazioni. In sintesi, è la differenza tra i ricavi ed i costi della gestione tipica dell’impresa.

numerose fusioni ed acquisizioni si sono verificate nel settore alberghiero, che rappresenta il 43% del totale degli accordi, e tra il 2018 ed il 2019 tali accordi sono cresciuti di 40 unità. Il dato in calo è il valore medio delle operazioni di fusione e acquisizione, che si riduce di 69 milioni di dollari rispetto al dato dell'anno 2018 (nel 2019 il valore medio è di 164 milioni di dollari).

Un dato interessante riguardo le auto di lusso, settore in cui il dato riguardante questi accordi è aumentato notevolmente grazie alla produzione delle auto elettriche in crescita. Le fusioni più rilevanti per l'anno 2019 sono indicate nella tabella 3.1. Nella tabella 3.2 sono indicate invece le principali fusioni per l'anno 2018.

Gli effetti del Covid-19 sul settore della moda e su quello del lusso hanno causato certamente un impatto molto forte, tale da modificare il comportamento degli investitori. È chiaro che le imprese del lusso che sono riuscite a giocare d'anticipo e investire sull'intero comparto digitale hanno ottenuto maggiori vantaggi dalle conseguenze della pandemia.

Tutto ciò che, invece, ha una componente di presenza umana fondamentale (come ad esempio le crociere o l'hospitality) ha subito e subirà ancora per molto tempo un forte contraccolpo che potrà durare, come visto nelle pagine precedenti, anche diversi anni. In effetti, come rileva Deloitte, il lusso digitale è il settore che sembra attirare la maggiore attenzione da parte di fondi che destineranno risorse ai settori della moda e del lusso.

Tabella 3.1 – Maggiori fusioni – Settore del lusso – Anno 2019

Società1	Società2	Operazione	% di capitale acquisito	Valore
LVMH	Tiffany & Co.	LVMH acquisisce Tiffany & Co.	100%	\$ 15.8 mld
Mirae Asset Global Investment Co.	Strategic Hotels & Resort	Mirae Asset Global Investment Co. acquisisce Strategic Hotels & Resort	100%	\$ 5.8 mld
JAB Holdings B.V.	Coty Inc.	JAB Holdings B.V. acquisisce Coty Inc.	20%	\$ 1.7 mld
Damac Properties Co. LLC	Roberto Cavalli SpA	Damac Properties Co. LLC acquisisce Roberto Cavalli SpA	100%	\$ 160 mln
Fonte: Deloitte, <i>Fashion and Luxury Private Equity and Investor Survey 2020 – Global report</i>				

Tabella 3.2 – Maggiori fusioni – Settore del lusso – Anno 2018

Azienda 1	Azienda 2	Operazione	% di capitale acquisito	Valore
BAIC BluePark New Energy Technology Ltd	Beijing Electric Vehicle Ltd.	BAIC BluePark New Energy Technology Ltd acquisisce Beijing Electric Vehicle Ltd.	100%	\$ 3.6 mld
LVMH	Belmond Ltd.	LVMH acquisisce Belmond Ltd.	100%	\$ 3.3 mld
Michael Kors Holdings Limited	Gianni Versace SpA	Michael Kors Holdings Limited acquisisce Gianni Versace SpA	100%	\$ 2.1 mld
Royal Caribbean Cruises Ltd.	Silversea Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd. Acquisisce Silversea Cruises Ltd.	67%	\$ 1.5 mld
Polaris Industries Inc.	Boat Holdings LLC	Polaris Industries Inc. acquisisce Boat Holdings LLC	100%	\$ 7.7 mln
Qumei Investment AS	Ekornes ASA	Ekornes ASA acquisisce Qumei Investment AS	100%	\$ 700 mln
Fonte: Deloitte, <i>Fashion and Luxury Private Equity and Investor Survey 2019 – Global report</i>				

Tutto questo cambierà in modo abbastanza importante la filosofia con la quale le grandi imprese e i grandi conglomerati concepiranno il negozio fisico. Se prima il punto vendita era considerato il primo momento di contatto tra il cliente ed il marchio, oggi - a seguito della pandemia - esso subirà una definitiva trasformazione, grazie al progresso digitale. La possibilità di utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale e Internet of Things permetteranno alle imprese di ridurre notevolmente i costi di pubblicità, con positive conseguenze in termini di capitalizzazione, sfruttamento delle risorse finanziarie, organizzazione interna e redditività.

3.2 – La creazione di valore attraverso un’operazione di fusione o acquisizione: integrazione e sinergia.

3.2.1 – Il processo di integrazione

Nel primo capitolo abbiamo già analizzato il concetto di valore associato a quello del marchio. In particolare, abbiamo rilevato i differenti metodi con cui è possibile misurare la performance collegata al valore del marchio. Non abbiamo invece trattato della

creazione di valore con riferimento alle operazioni di fusione e acquisizione che, come visto nel precedente paragrafo, riveste particolare importanza nel caso dell'universo fashion-luxury.

La notorietà del marchio è parte fondamentale del valore delle imprese. Per questo motivo, è utile pensare alle strategie da attuare prima e dopo l'operazione straordinaria al fine di non generare un fallimento ma al contrario "ricchezza".

Il valore del marchio, a seguito di un'operazione di fusione e di acquisizione, non dipende solamente dalla formalità dell'unione tra le imprese coinvolte. Molto dipende anche dalla capacità, da parte dei nuovi proprietari, di sfruttare la nuova dimensione del marchio generata dall'operazione straordinaria⁹⁹. Ecco che infatti le operazioni di M&A (nelle imprese del lusso e dell'alta moda) sono molto frequenti sin dalla seconda metà degli anni Ottanta¹⁰⁰. E' chiaro quindi che esse possono rappresentare una grande opportunità per aumentare la competitività del proprio marchio (e di conseguenza dei propri prodotti) e contraddistinguersi rispetto alle imprese concorrenti.

Ovviamente le operazioni di fusione e acquisizione possono tradursi anche in un vero e proprio "fallimento", se queste non vengono gestite correttamente. Il fallimento, molto spesso, avviene a seguito di una strategia di integrazione post-fusione non appropriata¹⁰¹. Questo può dipendere sia da un'interpretazione scorretta o inesatta del nuovo settore di appartenenza delle imprese a seguito della fusione, oppure può anche provenire da **un'errata valutazione delle possibili sinergie create dall'operazione**. Purtroppo, non è così raro osservare come tali operazioni possano danneggiare gravemente le parti coinvolte. In questo senso, è sicuramente fondamentale il **processo di integrazione delle aziende**.

Il processo di integrazione deve però tenere in considerazione il settore di appartenenza delle imprese che decidono di fondersi.

La trattazione di una fusione nel settore tecnologico, in quello metalmeccanico o in quello sanitario è certamente molto differente. Il core business della singola impresa è contraddistinto dalla concentrazione su singoli particolari della gestione,

⁹⁹ S. C. BAHADIR, S. G. BHARADWAJ, R. K. SRIVASTAVA, *Financial Value of Brands in Mergers and Acquisitions: Is Value in the Eye of the Beholder?*, in *Journal of Marketing*, 72, 49–64, 2008.

¹⁰⁰ CABIGIOSU, A., *An Overview of the Luxury Fashion Industry* (nt. 1), 2020.

¹⁰¹ B. QUACQUARELLI, *Integration of Mergers and Acquisitions in the Fashion and Luxury Industry*, 2017 (nt. 2).

dell'organizzazione, del prodotto o del marchio che seguono logiche interne al settore o addirittura alla singola realtà aziendale.

Nel caso delle aziende operanti nel settore del lusso, il principale carattere distintivo è quello della creatività: non è dunque solamente sul prodotto che queste imprese generano il loro valore. Perciò, non è solamente sul prodotto che la fusione potrà contare per riuscire ad avere successo nel singolo mercato di sbocco. Il processo di integrazione, per le imprese attive in questo settore, deve considerare due dimensioni fondamentali: la **condivisione delle conoscenze** e la **fidelizzazione dei dipendenti**.

Secondo Quacquarelli, per riuscire a generare queste condizioni, è necessario trovare un corretto equilibrio tra le due predette dimensioni. La condivisione delle conoscenze deve essere "spartita" all'interno delle due imprese senza che non vi sia una omogeneizzazione del know-how interno: ognuna deve riescire a mantenere la propria identità, sfruttando la presenza dei propri talenti. Tutto questo ovviamente porta anche alla fidelizzazione del dipendente di talento, che non subirà l'effetto dell'omogeneizzazione, rimanendo fedele alle logiche precedenti la fusione. Allo stesso tempo, esso acquisirà la nuova conoscenza, mantenendo un'identità stabile ma più matura all'interno del nuovo contesto in cui opera. Come discusso ampiamente nel corso dei capitoli, la gestione del marchio è una componente fondamentale delle operazioni straordinarie: su di essa, infatti, si fonda la possibilità di semplificare l'organizzazione e di ottimizzare i costi.

La gestione del marchio in presenza di una fusione, almeno in teoria, permette di rendere comuni alcuni costi fissi e di struttura (come i costi amministrativi, i costi legali ed alcune parti dei costi di pubblicità). Questo rende sicuramente molto più efficiente la gestione dei singoli marchi¹⁰². Purtroppo queste dimensioni di vantaggi possono venire parzialmente compromesse quando si tratta delle aziende del lusso e della moda. Queste imprese sono caratterizzate da un'elevata creatività, che coinvolge sia la manodopera che la conoscenza. Per fare in modo che l'autonomia dei dipendenti strategici sia mantenuta, dunque, gli effetti di miglioramento di efficienza a seguito della comunione dei costi fissi potrebbero essere seriamente limitati. Per questo motivo, l'eccessiva condivisione di conoscenza può creare un serio danno a tutte le imprese coinvolte nella fusione: l'anima unica della singola entità aziendale dovrà quindi rimanere la stessa, anche dopo l'operazione straordinaria. È chiaro che in un quadro così complicato, la produzione di

¹⁰² R. CAPPELLARI, *Marketing della moda e dei prodotti lifestyle*, Roma: Carocci, 2016.

un vantaggio competitivo a seguito della fusione di due o più imprese nei settori fashion e luxury è tutt'altro che scontata.

In questa cornice, la nozione di *brand heritage* diviene molto importante¹⁰³. La percezione del consumatore della storia dietro il prodotto e dietro l'azienda, diviene fondamentale se parliamo della dimensione delle imprese del lusso e dell'alta moda. Per questo motivo, l'indipendenza creativa delle imprese coinvolte nelle operazioni straordinarie di fusione e acquisizione non può essere compromessa, al fine di non rendere tale operazione la causa di un cambio di rotta talmente dirompente da modificare il cuore della *brand heritage* e vanificare molti dei precedenti sforzi fatti per l'affermazione in un mercato così complesso e strutturato.

In questo senso, l'integrazione a seguito di un'operazione di fusione o acquisizione può avvenire su più livelli: la profondità di questo processo è configurabile come una vera e propria strategia, in base alla quale definire gli sviluppi futuri della nuova entità raggiunta dopo l'operazione straordinaria. Si tratta di un equilibrio molto delicato per le imprese che si fondono affinché le sinergie vengano sfruttate al meglio ma non vengano soffocate l'identità e l'autonomia dei lavoratori creativi.

È probabile che lo sfruttamento di queste sinergie, nell'ambito della moda e del lusso, debba ricercarsi in quelle competenze che le grandi multinazionali hanno da molto tempo prima rispetto alla fusione. Si tratta delle competenze negoziali con gli investitori e con i fondi, nonché l'accesso a significative risorse finanziarie¹⁰⁴.

La valutazione del marchio diventa quindi molto complessa e, a livello contabile, non viene considerato possibile eseguire una vera e propria rettifica a seguito di un'operazione straordinaria.

L'effetto contabile di un marchio che viene acquisito e contabilizzato una volta misurato e che, a seguito di questo, non cambia mai valore indipendentemente dalle sue performance di mercato, si chiama *Maribund Effect*. Vi sono interessanti applicazioni di questo effetto, che includono la nota integrativa e le relative spiegazioni di quanto instabile sia il mercato e di quanto sia inopportuno contabilmente procedere con una rettifica del valore del marchio a fine esercizio o a seguito di un'operazione

¹⁰³ CABIGIOSU, A., *An Overview of the Luxury Fashion Industry* (nt. 1), 2020.

¹⁰⁴ B. QUACQUARELLI, *Integration of Mergers and Acquisitions in the Fashion and Luxury Industry*, 2017 (nt. 2).

straordinaria¹⁰⁵. Per questo motivo, la considerazione del valore del marchio e la misurazione della sua performance, in particolar modo a seguito di un'operazione importante come un'acquisizione, non può essere semplicemente riassunta nel miglioramento delle generali condizioni di redditività dell'impresa.

3.2.2 – Creazione di valore finanziario del marchio nelle fusioni e acquisizioni

“Il futuro del marketing di consumo appartiene alle imprese con il marchio più forte”.

Questa frase è stata pronunciata dal CEO della Philip Morris quando, nel 1992, acquisì Craft pagando il marchio 12.9 miliardi di dollari, una cifra equivalente a circa 4 volte il suo valore contabile. Operazioni come questa sono molto frequenti in qualsiasi settore degli affari, con una particolare rilevanza per il settore della moda e del lusso.

Il marchio, infatti, diventa un fattore strategico per qualsiasi tipo di operazione, in particolare per quelle straordinarie che notoriamente impiegano capitali rilevanti e risorse imponenti.

I marchi sono eterogenei esattamente quanto lo sono le condizioni che tali marchi generano un valore finanziario per l'impresa che li detiene e per le eventuali imprese che li acquisiscono. Nel complesso, i differenti valori dei differenti marchi dipendono fondamentalmente da due fattori: il primo è rappresentato dalle **caratteristiche specifiche del marchio e dell'impresa**; il secondo riguarda invece le **aspettative sui flussi di cassa** che potranno essere generati, in futuro, dal marchio stesso¹⁰⁶. È stato osservato che entrambi questi aspetti influenzano il valore finanziario attribuito al marchio da acquisire in sede di valutazione straordinaria. Altri fattori che influiscono sulla futura performance dell'impresa sono ad esempio la **capacità di marketing dell'impresa acquirente** e la **diversità del portafoglio del marchio dell'impresa acquisita**. La combinazione di tutti questi elementi può avere un forte impatto positivo per le imprese che decidono di fondersi.

Inoltre, ognuno di questi fattori è a sua volta influenzato dalla capacità sinergica delle imprese dopo la fusione.

¹⁰⁵ R. SINCLAIR, K. L. KELLER, *Brand value, accounting standards, and mergers and acquisitions: “The Moribund Effect”*, in *Journal of Brand Management.*, 24, 178–192, 2017.

¹⁰⁶ S. C. BAHADIR, S. G. BHARADWAJ, R. K. SRIVASTAVA, *Financial Value of Brands in Mergers and Acquisitions: Is Value in the Eye of the Beholder?*, in *Journal of Marketing*, 72, 49–64, 2008.

Come esposto nel precedente paragrafo, le imprese che decidono di fondersi devono anche stabilire quale grado di integrazione, e quindi di sinergia, attribuire alla fusione dopo che essa è avvenuta. Gli effetti positivi provenienti dalle fusioni sono fortemente dipendenti dalle capacità sinergiche delle imprese che compongono i campioni di indagine. Nonostante questo, sembra che vi siano anche le possibilità di attribuire un ruolo di mediazione alle capacità di marketing dell'impresa acquirente, quando la sinergia non riesce a raggiungere livelli ottimali nell'influenzare la performance futura della fusione¹⁰⁷. È dunque probabile che l'impresa acquirente possa prevedere in modo anticipato la possibilità che la fusione non sviluppi adeguate sinergie durante la sua esistenza. In questo caso, le sue capacità di marketing potrebbero costituire un mezzo efficace per mantenere elevato il valore finanziario del nuovo marchio. Ovviamente, l'effetto positivo di queste capacità viene riscontrato anche nei casi di fusioni altamente sinergiche, ma l'effetto di mediazione è ovviamente di intensità minore. Tali aspetti non devono, ad ogni modo, essere sottovalutati.

La storia delle fusioni ed acquisizioni è segnata anche da operazioni fallimentari. Si faccia riferimento, ad esempio, ai casi di AOL Time Warner, Corus, oppure di Vodafone. La scarsa sinergia è indicata, da tutti gli analisti finanziari, come la prima tra le cause che possono condurre un fallimento nello sviluppo e nell'attuazione di un'operazione di fusione e di acquisizione¹⁰⁸.

E' chiaro che riconoscere le potenzialità di una fusione e portare le due imprese ad essere perfettamente integrate risulta particolarmente difficile e complicato. Il problema non è semplicemente tecnico, poiché gli apparati amministrativi dei grandi agglomerati industriali sono pronti per affrontare, da questo punto di vista, ogni operazione possibile. La questione principale, che rimane ancora oggi aperta, è quella di riuscire a capire quali siano le corrette definizioni ed i limiti all'interno dei quali è possibile compiere questa trasformazione nel migliore modo possibile, dove per migliore si intende finanziariamente vantaggioso per tutti i membri della fusione.

¹⁰⁷ Bahadir, Bharadwaj, & Srivastava, Financial Value of Brands in Mergers and Acquisitions: Is Value in the Eye of the Beholder?, in *Journal of Marketing*, 72, 49–64, 2008.

¹⁰⁸ S. KUMAR, K. H. BLOMQUIST, *Making brand equity a key factor in M&A decision-making*, in *Strategy & leadership*, 2004.

3.2.3 – Arrivare ad una sinergia

Le fusioni oggi come in passato non hanno tutte la stessa natura. Le imprese che riescono a seguire una strategia vincente nelle operazioni di fusioni e acquisizioni sono imprese che hanno utilizzato la consulenza (interna o esterna) di **esperti** in grado di individuare possibili sinergie sia in termini di ricavi che in termini di costi.

Durante la valutazione di un possibile tasso di crescita futuro, infatti, devono essere prese in considerazione molte variabili che, ad una prima valutazione esplorativa dei numeri e delle vendite, possono sfuggire al controllo di chi non ha esperienza in questo campo.

I fattori che maggiormente incidono sono: la proattività passata dell'impresa target di proporre sistematicamente nuovi prodotti sul mercato, il suo regolare investimento in ricerca e sviluppo, la formazione del personale, il capitale fisico, nonché la sua capacità di interpretare ed anticipare le esigenze del mercato. Se queste valutazioni non vengono adeguatamente esaminate dall'acquirente, la possibilità di un improvviso aumento dei costi operativi potrebbe mettere in discussione la natura, lo sviluppo e le performance dell'operazione straordinaria.

Nonostante in alcuni casi le acquisizioni possono generare un notevole aumento dei ricavi e dei profitti per le imprese, è necessario verificare - con sistematica periodicità - che tali risultati possano perdurare nel lungo periodo. Per fare questo, è necessario mantenere reportistiche adeguate e richiedere un riscontro regolare alle principali funzioni aziendali. È utile, inoltre, predisporre metodi di valutazione e stabilire nuovi obiettivi, in modo che le sinergie apparentemente acquisite in sede di fusione possano mostrare, in modo costante, la propria efficienza e le proprie capacità di adattamento.

Strumenti come **soglie di prestazione, obiettivi di vendita, scadenze di sviluppo e progressive verifiche** di tutti questi fattori eseguite ad intervalli regolari sono in grado di garantire un ottimo livello di controllo manageriale.

Possiamo dunque riassumere che le componenti fondamentali di una fusione non sono molto diverse rispetto a quelle riferite al governo di una sola impresa. La creazione di una strategia di penetrazione del mercato, l'elaborazione di un piano innovativo per il lancio di prodotti, il riallineamento della forza vendita, la razionalizzazione della catena di fornitura e la creazione di un'organizzazione di servizi condivisi sono elementi importanti

in entrambi i casi¹⁰⁹. A seguito di un'operazione di questo tipo, il management ha compiti simili nella loro natura, ma più complessi nella loro sostanza. Coordinamento, integrazione e sinergia diventano le parole chiave per affrontare questa fase di cambiamento.

L'economia moderna non si fonda solamente sulle capacità di performance delle imprese. I grandi conglomerati, le società quotate in borsa e le imprese il cui marchio è noto, godono di un importante livello di popolarità nel mercato. Gli investitori, perciò, avranno una reazione più o meno positiva a seguito dell'annuncio riguardo la fusione. Per questo motivo, le imprese che si fondono e che godono di un'importante notorietà devono fare i conti con il mercato anche dal punto di vista della popolarità delle loro operazioni. Tali condizioni costringono le imprese ad essere chiare e trasparenti non solo riguardo a quali siano gli scopi della fusione e quali siano gli attori dell'operazione, ma soprattutto per quanto riguarda le strategie future di creazione del valore finanziario.

Inoltre, sarà necessario essere trasparenti sui rischi dell'operazione (presenti e futuri), anche imprevisti. Infine, si può arrivare ad un punto in cui gli attori di mercato possono anche essere coinvolti nella definizione delle strategie di fusione e di vendita future. Infatti, non è raro che le imprese richiedano ampie e lunghe analisi di dati massivi prodotti dai *social network* affinché i consumatori e gli investitori siano direttamente coinvolti nei processi di formazione delle strategie future delle imprese.

3.3 – Il caso LVMH – Tiffany & Co. Storie e performance dei protagonisti della vicenda.

La storia dell'acquisizione da parte grande conglomerato Moët Hennessey Louis Vuitton SE (LVMH) di Tiffany & Co. inizia con un'offerta inaspettata da parte della prima, di circa 16.2 miliardi di dollari, alla seconda. Fece piuttosto scalpore conoscere l'esito della "trattativa" che dopo circa un mese è stata accettata nonostante il percorso di acquisizione si sia rivelato assai lungo e tormentato.

Di seguito verrà fornita una panoramica generale riguardante la storia di entrambe e delle loro performance di mercato.

¹⁰⁹ J. S. PERRY, T. J. HERD, *Reducing M&A risk through improved due diligence*, in *Strategy & Leadership*, 2004.

3.3.1 – Il conglomerato LVMH: cinquant'anni di fusioni e acquisizioni

Louis Vuitton è stata fondata nel 1854 ed è divenuta parte del conglomerato LVMH nel 1987 che univa così due grandi prodotti di lusso. Da una parte, Louis Vuitton per la moda; dall'altra, Moët et Chandon e Hennessy per la produzione di champagne e cognac.

Nel 1988 LVMH acquisisce and Givenchy. Nel 1993 il conglomerato acquisisce Berluti, altra azienda di abbigliamento specializzata in calzature e abiti maschili. Nel 1993 viene acquisita anche Kenzo, azienda esistente da più di 20 anni e specializzata nella produzione di fragranze sia per uomo che per donna. Un'altra azienda di profumi è stata acquisita nel 1994, Guerlain, specializzata anche in cura della pelle ed in generale di cosmetici. Si trattava di un'impresa storica, fondata nel 1828 e di proprietà della famiglia fino alla data dell'acquisizione da parte di LVMH.

Nel 1996 viene acquisita un'impresa che si occupa di articoli e accessori in pelle. Si chiama Céline, fondata circa 50 anni prima e integrata nel gruppo tramite un'offerta di 2.7 miliardi di marchi francesi (circa 540 milioni di dollari). Un'altra impresa e un altro marchio acquisito da LVMH che si occupava di accessori e di pelletteria è stata, nel 1996, Loewe. Attualmente, il core business di Loewe è cambiato, infatti dall'oggettistica e dagli articoli ed accessori si è passati alla produzione di articoli prêt-a-porter. Nel 1997 LVMH acquisisce Sephora, altra impresa dedicata alla produzione e alla diffusione di cosmetici che, grazie a questa operazione, ha potuto ampliarsi a livello planetario. Sephora è tutt'ora uno dei marchi più conosciuti al mondo per le sue linee di cura dell'estetica femminile.

Nel 1999 LVMH integra anche una azienda di recente costituzione, Thomas Pink, produttore molto conosciuto nel Regno Unito per le sue camicie di lusso. LVMH ha acquisito il 66.67% dell'impresa tramite un'operazione di circa 30 milioni di sterline, prezzo considerato piuttosto "modesto" per LVMH.

Lo stesso anno avvenne un'ulteriore acquisizione, la Tag Heuer: LVMH spese 739 milioni di dollari per acquisire il 50.1% della società produttrice di cronografi di alta gamma. Sempre nel 1999, LVMH acquista una porzione pari ad un ventesimo della proprietà del gruppo Gucci. Questa notizia, emersa il 6 gennaio dello stesso anno, ha avuto anche un successivo seguito quando, il 26 gennaio, Arnault di LVMH aumentò la sua partecipazione acquistando il 34.3% dell'impresa Gucci. Da un'iniziale intenzione di mantenere indipendente l'impresa acquisita, la successiva acquisizione metteva in seria discussione la reale prospettiva di LVMH. Tutto sembrò concludersi a seguito

dell'annuncio dell'intenzione di quest'ultima di vendere la propria partecipazione al gruppo Gucci ad una società finanziaria, dopo aver venduto una considerevole parte della stessa a Pinault-Printemps-Redoute durante il mese di settembre. Infatti, le rimanenti quote di LVMH su Gucci ammontavano a circa 12 milioni di dollari.

All'inizio degli anni 2000, LVMH ha acquistato l'impresa italiana Emilio Pucci, senza pubblicare l'ammontare speso per l'acquisto del 66.67% delle sue quote. Nello stesso anno, un'altra impresa italiana è stata acquistata da LVMH, la Rossimoda. Dapprima, LVMH ha avuto una posizione solo minoritaria all'interno del consiglio di amministrazione. In seguito, però, sempre durante il 2000, il conglomerato ha deciso di acquisirne l'intera proprietà. L'anno successivo, LVMH ha acquisito il celeberrimo grande magazzino La Samaritaine, comprese tutte le proprietà immobiliari che componevano la sua struttura. Il costo totale di questa operazione è stato pari a 256 milioni di euro. Dapprima, la quota di partecipazione è stata del 55% mentre, circa 10 anni dopo, nel 2010, LVMH ha acquisito il controllo dell'intera società.

Sempre nell'anno 2001, la società italiana Fendi è stata acquisita da LVMH tramite l'acquisto di una dimensione maggiore del controllo di Prada. La quota di LVMH in Fendi, già presente l'anno precedente, è ora del 51% e, nel 2003, tale quota è stata aumentata a circa 84%. Nello stesso anno, LVMH ha acquisito l'89% dell'impresa DKNY.

Un passo importante è stato raggiunto con l'acquisizione del 4.9% di Hermès. Tale partecipazione è aumentata tramite l'acquisto, attraverso canali giudicati poco trasparenti in seguito dalla guardia per i servizi finanziari francesi, di ulteriori quote fino a raggiungere il 23.1% nel 2013. A seguito di questo presunto illecito, LVMH avrebbe mascherato le sue intenzioni di penetrazione del mercato francese sotto il velo di un'operazione di speculazione finanziaria. Per questo motivo, LVMH accettò di redistribuire agli azionisti di Hermès circa il 23% delle quote acquisite e di non acquistarne più per i successivi 5 anni. La questione ha avuto un termine quando, nel 2015, LVMH non era più in possesso di nessuna azione di Hermès.

Nel maggio del 2009, LVMH ha acquisito il 49% dell'impresa EDUN, specializzata nella promozione del commercio equo e sostenibile, in particolare nelle regioni africane. La presenza di LVMH nel consiglio direttivo della società EDUN ha avuto termine circa 9 anni dopo, quando il conglomerato ha rivenduto la sua partecipazione ai precedenti

proprietari. Durante l'anno successivo, un'importante acquisizione è stata portata a termine da LVMH. Infatti, il celeberrimo e storico marchio produttore di bauli di lusso, Moynat, è stato interamente acquisito dal conglomerato.

Nel 2011 un'altra impresa italiana è entrata a far parte dell'universo LVMH. Si tratta di Bulgari, noto marchio di gioielli. Lo scambio è avvenuto tramite la vendita del 50.4% di Bulgari e l'acquisto del 3% di LVMH. Dopo due anni, è ancora il mercato italiano ad ingolosire LVMH, che acquisisce i quattro quinti di Loro Piana, nota società tessile di lusso. L'operazione è valsa circa 2 miliardi di euro. Il mercato italiano è stato lo sfondo di un'ulteriore acquisizione da parte di LVMH nel 2015. In quell'anno, infatti, il conglomerato ha acquisito il noto marchio di gioielli Repossi comprando dapprima il 41.7% fino ad arrivare ad una quota del 69% nel 2019.

Nel 2013, LVMH acquisisce Nicholas Kirkwood, acquistandone una partecipazione del 52%. Lo stesso anno, LVMH acquista anche una quota minoritaria di J.W. Anderson. Nell'ottobre del 2016 la società continua le sue acquisizioni con Rimowa, dalla quale acquista l'80% delle quote per un valore di 640 milioni di euro.

Arriviamo quindi al 2017 in cui troviamo uno delle più importanti acquisizioni di LVMH. Infatti, tramite un'operazione di 13.1 miliardi di dollari, il conglomerato ha acquisito Christian Dior. Negli anni successivi, ad intervalli regolari, LVMH ha acquisito anche Hean Patou (2018), la maggioranza di Fenty (2019) e ha messo in atto una joint venture con Stella McCartney (2019).

Nella Tabella 3.3 vengono presentate tutte le 75 imprese di proprietà (parziale o totale) di LVMH, complete del settore a cui appartengono, l'anno di fondazione, la nazionalità della sede principale, l'anno di acquisizione e la percentuale acquisita da LVMH. Come possiamo evincere dai prospetti pubblicati nel sito ufficiale dell'impresa, le imprese appartenenti al gruppo LVMH si occupano di 5 settori principali (Fashion & leather goods, Perfumes & cosmetics, Selective retailing, Watches & jewelry, Wine & Spirit), oltre ad altri racchiusi nella sezione "Other activities", le quali comprendono anche riviste e grandi magazzini.

Tabella 3.3 – Il gruppo LVMH

Business	Anno fondazione	Impresa	Paese	Anno di acquisizione	% acquisita
Fashion & leather goods	1846	LOEWE	Germania	1996	100%
	1845	LOUIS VUITTON	Francia	1987	99.9%
	1895	BERLUTI	Francia	1993	100%
	1898	RIMOWA	Germania	2016	80%
	1914	PATOU	Francia	2018	70%
	1924	LORO PIANA	Italia	2013	85%
	1925	FENDI	Italia	2001	100%
	1945	CELINE	Francia	1996 ¹¹⁰	100%
	1946	CHRISTIAN DIOR COUTURE	Francia	2017	100%
	1947	EMILIO PUCCI	Italia	2000	95%
	1952	GIVENCHY	Francia	1988	100%
	1970	KENZO	Francia	1993	100%
	1984	PINK SHIRTMAKER	UK	2003 ¹¹¹	100%
	1984	MARC JACOBS	USA	1997	80%
	2004	NICHOLAS KIRKWOOD	Regno Unito	2013	52%
2019	FENTY	Francia	2019	50%	
Perfumes & cosmetics	1828	GUERLAIN	Francia	1994	100%
	1916	ACQUA DI PARMA	Italia	2001 ¹¹²	100%
	1947	PARFUMS CHRISTIAN DIOR	Francia	2017	100%
	1957	PARFUMS GIVENCHY	Francia	1988	100%
	1972	PERFUMES LOEWE	Spagna	1996	100%
	1976	BENEFIT COSMETICS	USA	ND	100%
	1984	MAKE UP FOR EVER	Francia	ND	100%
	1988	KENZO PARFUMS	Francia	1993	100%
	1991	FRESH	USA	ND	100%
	2008	KVD VEGAN BEAUTY	USA	ND	100%
	2009	MAISON FRANCIS KURKDJIAN	Francia	ND	61%
	2013	MARC JACOBS BEAUTY	USA	1997	100%
2016	CHA LING	Hong Kong	2016 ¹¹³	100%	
2017	FENTY BEAUTY BY RIHANNA	Francia	2019	50%	
Selective retailing	1852	LE BON MARCHÉ	Francia	1984 ¹¹⁴	100%
	1923	GRANDE ÉPICERIE DE PARIS	Francia	1984 ¹¹⁵	100%
	1958	STARBOARD CRUISE SERVICES	USA	2000 ¹¹⁶	100%

¹¹⁰ Cfr. <https://firstclasse.com.my/lvmh-largest-luxury-conglomerate-timeline/>

¹¹¹ Cfr. <https://fashionunited.uk/news/fashion/pink-shirtmaker-to-focus-on-traditions-of-shirts/2019042342781>

¹¹² Cfr. <https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-acqua-di-parma-s-r-l--6f680d33>

¹¹³ Cfr. <https://www.lvmh.it/le-maison/profumi-e-cosmetici/cha-ling/>

¹¹⁴ Cfr. <https://www.24s.com/en-be/le-bon-marche/history>

¹¹⁵ Cfr. <https://www.24s.com/en-be/le-bon-marche/history>

¹¹⁶ Cfr. <https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-starboard-cruise-services--363b2624>

	1960	DFS	Hong Kong	1997 ¹¹⁷	61%
	1969	SEPHORA	Francia	1997	100%
Watches & jewelry	1780	CHAUMET	Francia	1999 ¹¹⁸	100%
	1860	TAG HEUER	Svizzera	1999 ¹¹⁹	100%
	1865	ZENITH	Svizzera	1999 ¹²⁰	100%
	1884	BVLGARI	Italia	2011 ¹²¹	100%
	1936	FRED	Francia	1996 ¹²²	100%
	1980	HUBLOT	Svizzera	2008 ¹²³	100%
	2020	TIFFANY & CO.	USA	2020	100%
Wines & Spirit	1365	LE CLOS DES LAMBREYS	Francia	2014	100%
	1593	CHÂTEAU D'YQUEM	Francia	1996	55%
	1729	RUINART	Francia	ND	100%
	1743	MOËT & CHANDON	Francia	1987	100%
	1765	HENNESSY	Francia	1987	99%
	1772	VEUVE CLICQUOT	Francia	1986 ¹²⁴	100%
	1815	ARDBEG	Scozia	2004	100%
	1832	CHÂTEAU CHEVAL BLANC	Francia	2009 ¹²⁵	100%
	1843	KRUG	Francia	1999 ¹²⁶	100%
	1843	GLENMORANGIE	Regno Unito	2004 ¹²⁷	100%
	1858	MERCIER	Francia	1987 ¹²⁸	100%
	1936	DOM PÉRIGNON	Francia	1987 ¹²⁹	100%
	1959	CHANDON	Francia	1987 ¹³⁰	100%
1970	CAPE MENTELLE	Australia	2002 ¹³¹	100%	

¹¹⁷ Cfr. <https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-dfs-group-limited--a7185d7b>

¹¹⁸ Cfr. <https://www.wsj.com/articles/SB940456077459515830>

¹¹⁹ Cfr. <https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-tag-heuer--8e7982b0>

¹²⁰ Cfr. <https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-zenith-sa--7b858034>

¹²¹ Cfr. <https://www.forbes.com/sites/hannahelliott/2011/03/07/lvmh-acquires-majority-stake-in-bulgari/>

¹²² <https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-fred-joaillier--d199aabe>

¹²³ Cfr. <https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-acquires-the-swiss-watchmaker-hublot/>

¹²⁴ Cfr. <https://www.thefashionlaw.com/the-story-of-how-givenchy-ended-up-under-the-umbrella-of-lvmh/>

¹²⁵ Cfr. <https://www.decanter.com/wine-news/lvmh-buys-50-share-in-chateau-cheval-blanc-66255/>

¹²⁶ Cfr. <https://www.winespectator.com/articles/krug-champagne-bought-by-lvmh-20155>

¹²⁷ Cfr. <https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/moet-hennessy-makes-recommended-public-offer-for-glenmorangie-plc/>

¹²⁸ Cfr. <https://www.vitisphere.com/news-61222-LVMH-wants-Champagne-Mercier-back-into-line-with-current-tastes.htm>

¹²⁹ Cfr. <https://www.businessinsider.com/lvmh-brands-iconic-luxury-goods-bernard-arnault-2019-10?IR=T#mot-and-chandon-founded-in-1743-mot-and-chandon-has-since-become-one-of-the-most-popular-champagnes-in-the-world-5>

¹³⁰ Cfr. <https://www.businessinsider.com/lvmh-brands-iconic-luxury-goods-bernard-arnault-2019-10?IR=T#mot-and-chandon-founded-in-1743-mot-and-chandon-has-since-become-one-of-the-most-popular-champagnes-in-the-world-5>

¹³¹ Cfr. https://wineanorak.com/barossa/margaretriver6_Cape_Mentelle.htm

	1977	NEWTON	USA	2001 ¹³²	90%
	1985	CLOUDY BAY	Nuova Zelanda	2003 ¹³³	100%
	1992	COLGIN CELLARS	USA	2017 ¹³⁴	60%
	1993	BELVEDERE	Polonia	2007 ¹³⁵	100%
	1998	BODEGA NUMANTHIA	Spagna	2008 ¹³⁶	100%
	1999	TERRAZAS DE LOS ANDES	Argentina	1996 ¹³⁷	100%
	1999	CHEVAL DES ANDES	Argentina	2017 ¹³⁸	50%
	2010	WOODINVILLE	USA	2017 ¹³⁹	100%
	2013	AO YUN	Tibet	2013 ¹⁴⁰	100%
	2017	VOLCÁN DE MI TIERRA	Messico	2017 ¹⁴¹	50%
Other activities	1817	COVA	Italia	2013 ¹⁴²	80%
	1849	ROYAL VAN LENT	Paesi Bassi	2008 ¹⁴³	99%
	1860	JARDIN D'ACCLIMATATION	Francia	2017 ¹⁴⁴	100%
	1870	LA SAMARITAINE	Francia	2001 ¹⁴⁵	99%
	1908	LES ECHOS	Francia	2007 ¹⁴⁶	100%
	1944	LE PARISIEN-AUJOURD'HUI EN FRANCE	Francia	2015 ¹⁴⁷	100%
	1952	CONNAISSANCE DES ARTS	Francia	2000 ¹⁴⁸	100%

¹³² Cfr. <https://www.winespectator.com/articles/lvmh-takes-controlling-stake-in-wineries-in-california-and-australia-20900#:~:text=LVMH%20Mo%C3%ABt%20Hennessy%20Louis%20Vuitton,deals%20totala%20about%20%2447.6%20million>.

¹³³ Cfr. <https://www.winespectator.com/articles/founder-of-cloudy-bay-and-cape-mentelle-steps-down-21706>

¹³⁴ Cfr. <https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-colgin-cellars--0feda54b>

¹³⁵ Cfr. <https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/millennium-acquires-belvedere-trademark-in-the-u-s/>

¹³⁶ Cfr. <https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/moet-hennessy-acquires-the-spanish-winery-bodega-numanthia-termes/>

¹³⁷ Cfr. <https://www.winemag.com/2005/08/03/argentina-magnet-for-the-wine-world/>

¹³⁸ Cfr. https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2017/06/29/news/cheval_des_andes_la_vigna_di_arnault-169516952/

¹³⁹ Cfr. <https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/moet-hennessy-acquires-washingtons-woodinville-whiskey-company/>

¹⁴⁰ Cfr. <https://www.lvmh.it/le-maison/vini-e-alcologici/ao-yun/>

¹⁴¹ Cfr. <https://www.lvmh.it/le-maison/vini-e-alcologici/volcan-mi-tierra/>

¹⁴² Cfr. <https://www.ft.com/content/77ad1d7e-df35-11e2-a9f4-00144feab7de>

¹⁴³ Cfr. <https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-to-acquire-royal-van-lent-designer-and-builder-of-feadship-luxury-mega-yachts/>

¹⁴⁴ Cfr. <https://www.harpersbazaar.com/uk/travel/a43668/lvmh-opening-paris-theme-park/>

¹⁴⁵ <https://www.ft.com/content/aa3cc6fc-0c71-11ea-b2d6-9bf4d1957a67>

¹⁴⁶ Cfr. <https://wwd.com/business-news/financial/lvmh-acquires-les-echos-477688/>

¹⁴⁷ Cfr. <https://www.wsj.com/articles/lvmh-in-talks-to-buy-le-parisien-newspaper-from-groupe-amaury-1432658324>

¹⁴⁸ Il mensile è stato acquisito da Bernard Arnault, PDG del gruppo LVMH, cfr. https://www.liberation.fr/medias/2000/04/06/connaissance-des-arts-passe-chez-lvmh_323305.

	1974	INVESTIR-LE JOURNAL DES FINANCES	Francia	2011 ¹⁴⁹	100%
	1976	BELMOND	Regno Unito	2019 ¹⁵⁰	100%
	1983	RADIO CLASSIQUE	Francia	2008 ¹⁵¹	100%
<i>Fonte: Rielaborazione dell'autore di informazioni tratte da report e news¹⁵²</i>					

3.3.2 – Performance di LVMH fino al 2019

Al 2019 la struttura del capitale sociale di LVMH era composta al 47.3% da Arnault family group, al 37.9% da investitori istituzionali stranieri, al 9.4% da investitori istituzionali francesi, al 5% da soggetti privati. Il residuo è composto da Treasury stocks (Treasury Shares)¹⁵³. Alla fine del 2018, la parte di proprietà di Arnault family group rispetto al totale delle azioni era quasi la stessa (47.2%), mentre gli investitori istituzionali stranieri possedevano il 35.8% del totale, cioè circa 2 punti percentuali in meno rispetto all'anno successivo. Gli investitori francesi possedevano l'11.6% del totale, quindi circa due punti percentuali in più rispetto all'anno successivo. Il residuo veniva sempre classificato come treasury stocks. Alla fine dell'anno 2017 la parte di capitale detenuto dalla famiglia Arnault era pari al 46.8% del totale, di poco variata l'anno successivo. Gli investitori istituzionali stranieri detenevano il 34.4% del totale delle azioni, quindi 1.4 punti percentuali di meno rispetto all'anno successivo. Gli investitori istituzionali francesi detenevano il 13% del totale, cioè 1.4 punti percentuali di più rispetto al 2018. I privati

¹⁴⁹ Il periodico è di proprietà di Echos, Cfr. https://r.lvmh-static.com/uploads/2019/03/document-de-reference-2018_va_interactif.pdf, punto 6, "Other activities", pag. 32.

¹⁵⁰ Cfr. <https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-reaches-an-agreement-with-belmond-to-increase-its-presence-in-the-ultimate-hospitality-world>.

¹⁵¹ Cfr. <https://www.radioclassique.fr/qui-sommes-nous>.

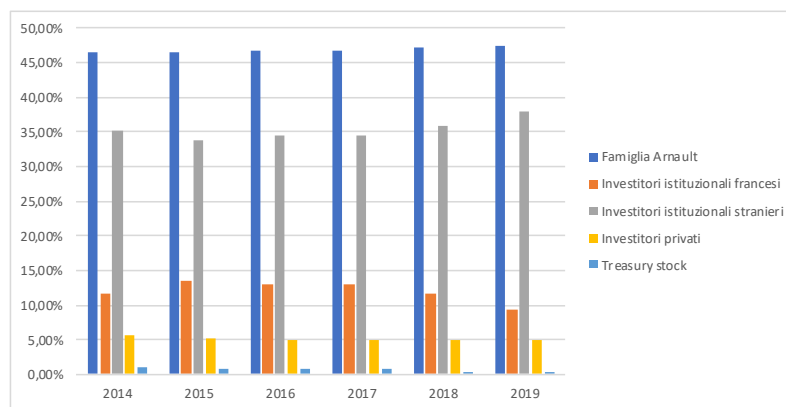
¹⁵² Per un confronto delle informazioni si faccia riferimento al rapporto annuale LVMH dell'anno 2019, disponibile anche nel sito ufficiale della Compagnia al link <https://www.lvmh.it/investors/investors-and-analysts/publications/>. Inoltre, per una analisi della timeline delle principali acquisizioni, è possibile fare riferimento al link <https://www.thefashionlaw.com/lvmh-a-timeline-behind-the-building-of-a-conglomerate/>, in cui è possibile trovare l'articolo "LVMH: A timeline behind the building of the World's most valuable luxury goods conglomerate", pubblicato il 25 novembre 2019. Per le sedi principali delle attività si faccia riferimento ai siti ufficiali delle singole realtà aziendali.

¹⁵³ Con Treasury Stock si indicano le azioni proprie della società che sono state emesse e poi ricomprate dagli stessi azionisti, vale a dire azioni che vengono riacquistate dall'azienda che le ha emesse. Le azioni restano nel portafoglio ma non sono più in circolazione, quindi non verrà versato alcun dividendo per tali azioni. Cfr. https://it.mimi.hu/economia/treasury_stock.html

continuavano a detenere circa il 5% del totale delle azioni. Nell'anno 2016 la famiglia Arnault deteneva il 46.7% della proprietà totale, in modo stabile rispetto all'anno successivo. Gli investitori istituzionali stranieri possedevano il 34.4% della proprietà, mantenendosi stabili anche per il 2017. Gli investitori francesi detenevano il 13.1% del totale delle azioni, anche loro in perfetta stabilità rispetto all'anno successivo. Il Grafico 3.1 riassume l'andamento di queste quote.

Com'è possibile evincere dal grafico, le quote appartenenti alla famiglia Arnault hanno registrato una stabilità durante gli ultimi anni di attività dell'impresa. Sebbene la quota non rappresenti la maggioranza assoluta del capitale sociale, essa è comunque idonea ad assicurare alla famiglia Arnault la maggioranza relativa. La quota appartenente ad investitori istituzionali esteri è altrettanto rilevante e sta crescendo, infatti partiamo dal 2014 con una percentuale di circa il 35% per arrivare al 2019 ad una percentuale che si avvicina al 38%. Si tratta di un andamento significativo, dato il capitale di LVMH ed è anche in linea con la tendenza verso l'internazionalizzazione della Società. Per converso, la quota appartenente ad investitori istituzionali francesi sta diminuendo, infatti si parte da una percentuale vicina al 15% per l'anno 2015, fino a raggiungere il 9.4% dell'anno 2019. Stabili sono invece la percentuale detenuta dagli investitori privati e il residuo in treasury stocks.

Grafico 3.1 – Andamento delle quote di partecipazione nel capitale azionario di LVMH (2014-2019)



Fonte: Rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁵⁴

¹⁵⁴ Tutti i dati sono stati raccolti analizzando i report annuali pubblicati da LVMH sul sito ufficiale della Compagnia: <https://www.lvmh.it/investors/investors-and-analysts/publications/>.

Il numero di negozi di LVMH è aumentato in modo costante durante gli ultimi 6 anni. Infatti, da 3708 del 2014 si è passati a 4915 del 2019. Il Grafico 3.2 mostra l'andamento della crescita degli *stores* durante il periodo considerato.

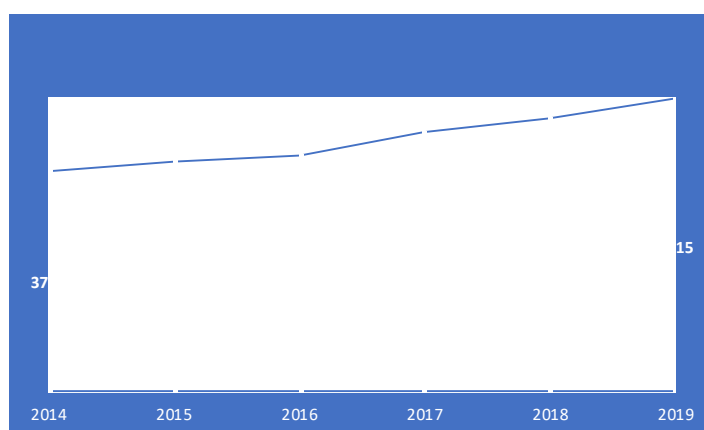
Per quanto riguarda i ricavi dell'impresa, è molto utile valutare la loro dimensione suddividendoli per ciascuno dei macro-settori che compongono il suo business.

Partendo dalla sezione Wines & Spirits, notiamo che il macrosettore è rimasto piuttosto stabile durante gli ultimi 6 anni, registrando un lieve incremento da 3.973 miliardi di euro (pari al 12.97% del totale) fino a 5.576 miliardi di euro (pari al 10.39% del totale).

Per quanto riguarda, invece, il settore Fashion & Leather Goods, esso appare particolarmente importante rispetto al totale dei ricavi annuali dell'impresa. Esso infatti parte da 10.828 miliardi di euro (pari al 35.34% del totale), crescendo fino a raggiungere 22.237 miliardi di euro nel 2019 (pari al 41.43% del totale). È dunque chiaro che si tratta di un settore considerato particolarmente strategico per LVMH: la percentuale di fatturato dedicata a questo macrosettore è in costante crescita e sta velocemente raggiungendo il 50% dei ricavi totali.

Il settore Perfumes & Cosmetics inizia con 3.916 miliardi di euro nel 2014 (pari al 12.78% del totale del fatturato) fino a raggiungere i 6.835 miliardi nel 2019 (pari al 12.74% del fatturato). In termini di percentuale rispetto ai ricavi totali, però, rimane stabile. Il settore Watches & Jewelry appare in un trend di declino se visto in percentuale rispetto al totale degli affari. Infatti, parte da 2.782 miliardi di euro (9.08% del totale) fino a raggiungere i 4.405 miliardi di euro (pari all'8.21% del totale). Il settore Selective Retailing sembra invece avere una maggiore importanza per l'impresa che nel 2014 aveva generato il 31.12% del fatturato grazie a questo business (circa 9.534 miliardi di euro). Nonostante l'importanza dei ricavi in termini assoluti, la percentuale realizzata da questo settore è scesa fino a raggiungere il 27.56% del totale (circa 14.791 miliardi di euro). Le altre attività registrano una minima perdita.

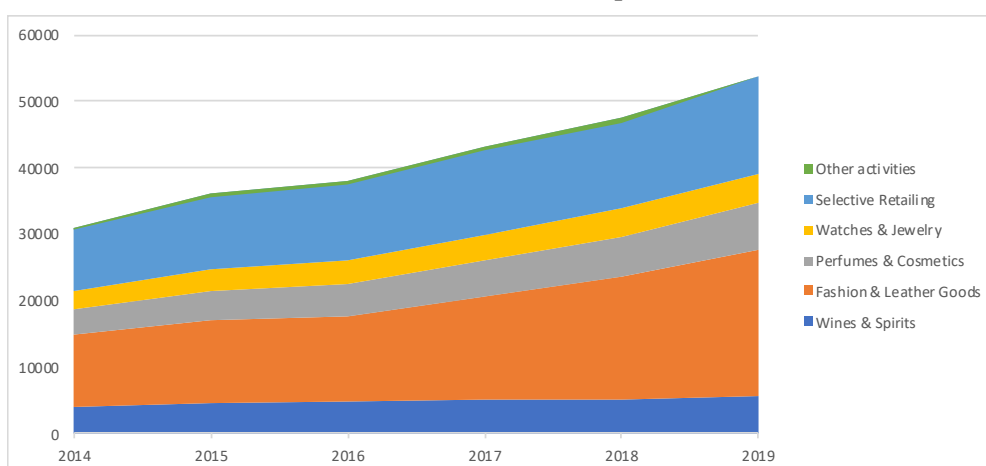
Grafico 3.2 – Crescita del numero degli stores di LVMH (2014-2019)



Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁵⁵

È importante sottolineare che nessuno dei cinque macrosettori rilevanti per LVMH ha registrato una riduzione del fatturato generato, stante il riferimento all'interno periodo preso in esame da questa tesi. Le continue fusioni ed acquisizioni permettono infatti all'impresa un costante ampliamento del proprio business, l'aumento costante del numero di negozi ed il continuo aumento del fatturato totale. Inoltre, le acquisizioni sono state effettuate in tutti i settori, in modo abbastanza equi-distribuito. Questo permette a LVMH di agire in tutti i suoi business maggiori in modo da non generare consistenti riduzioni di fatturato.

Grafico 3.3 – Fatturato di LVMH suddiviso per business (2014-2019)



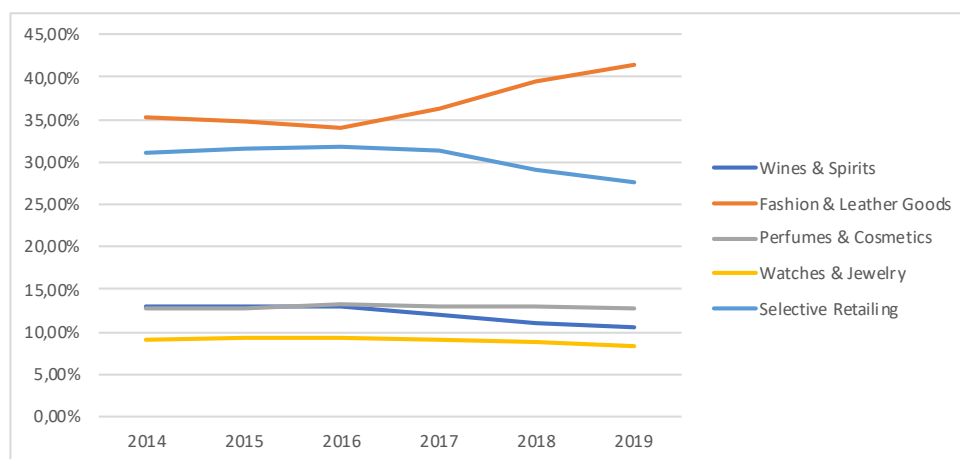
Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁵⁶

¹⁵⁵ Report annuali LVMH, nota 25.

¹⁵⁶ Report annuali LVMH, nota 25.

Nel Grafico 3.3 è possibile rilevare questo trend, mentre nel Grafico 3.4 è possibile vedere l'andamento dei macrosettori in base alla percentuale rispetto al fatturato totale (per semplificare la visione dei dati, il settore Other Activities è stato eliminato poiché irrilevante).

Grafico 3.4 – Percentuale sul fatturato di LVMH suddiviso per business (2014-2019)



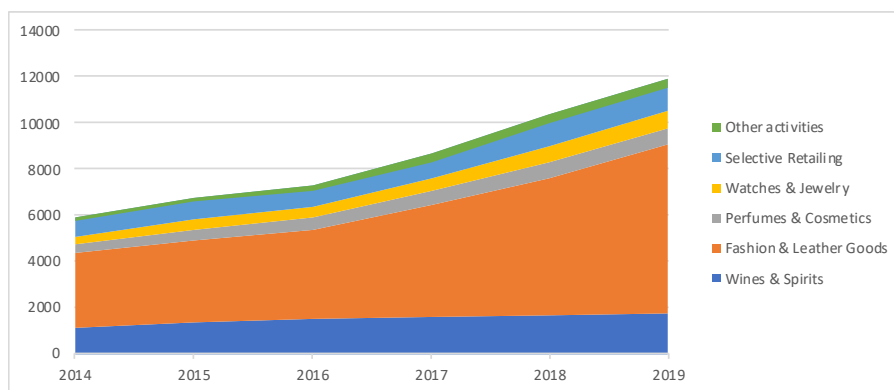
Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁵⁷

Procediamo ora all'analisi dei profitti seguendo la stessa tipologia di discussione prodotta per i ricavi. Com'era prevedibile, la parte principale dei profitti realizzati da LVMH è prodotto dalla sezione Fashion & Leather Goods. In particolare, essa passa da generare un profitto di circa 3.189 miliardi di euro nel 2014 fino a raggiungere i 7.344 miliardi di euro nel 2019. La percentuale rispetto ai guadagni totali passa quindi da 10.41% al 13.68%, a riprova del fatto che questo viene considerato attualmente come il settore più importante dall'impresa. Il settore Wines & Spirits ha realizzato profitti per 1.147 miliardi di euro nel 2014 (3.74% del totale), fino ad arrivare a 1.729 miliardi nel 2019 (3.48% del totale), mantenendo dunque una proporzione stabile rispetto ai guadagni complessivi. Il settore Perfumes & Cosmetics partiva dagli iniziali 415 milioni di euro del 2014 (1.35% del totale) e raggiungeva i 683 milioni nel 2019 (1.44% del totale), anche in questo caso mantenendo una stabile proporzione. Il settore Watches & Jewelry nel 2014 aveva raggiunto profitti pari a 283 milioni di euro (0.92% del totale) e nel 2019 raggiungeva profitti per 736 milioni di euro (1.37% del totale). Il settore Selective Retailing partiva da

¹⁵⁷ Report annuali LVMH, nota 25.

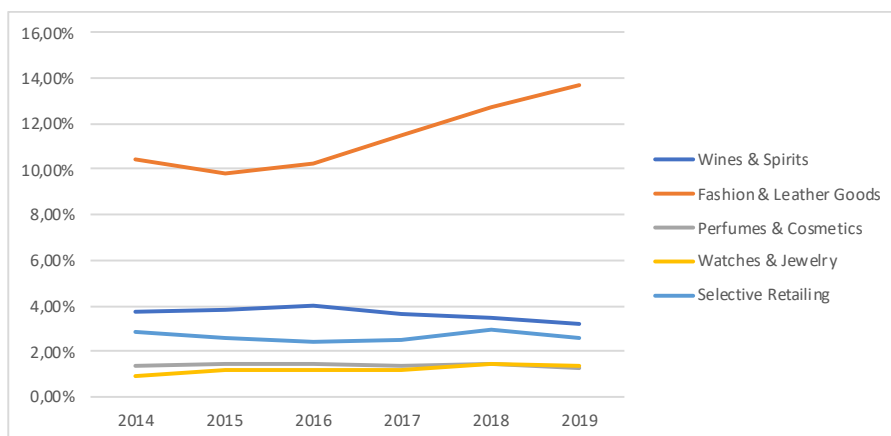
882 milioni di euro nel 2014 (2.88% del totale) e raggiungeva 1.395 miliardi di euro nel 2019 (2.60% del totale). Infine, le altre attività registravano una perdita minore. Il Grafico 3.5 mostra l'andamento del profitto suddiviso per le categorie di business di LVMH.

Grafico 3.5 – Profitti di LVMH suddiviso per business (2014-2019)



Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁵⁸

Grafico 3.6 – Percentuale sul profitto di LVMH suddiviso per business (2014-2019)



Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁵⁹

Anche in questo caso, nessuna delle attività principali di LVMH ha registrato una riduzione in termini assoluti del profitto tra il 2014 ed il 2019. Nonostante questo, a livello di proporzione rispetto al totale, solamente due settori hanno registrato una percentuale maggiore nel 2019 rispetto al 2014, cioè Fashion & Leather Goods e Watches & Jewelry. Sebbene il profitto non sia una variabile caratterizzata da un controllo unico della

¹⁵⁸ Report annuali LVMH, nota 25.

¹⁵⁹ Report annuali LVMH, nota 25.

compagnia, anche in questo caso è possibile osservare che i settori strategici per LVMH sono sicuramente questi ultimi due. Il Grafico 3.6 mostra l'andamento dei profitti in termini di percentuale rispetto al totale (anche in questo caso le Other Activities sono state eliminate poiché irrilevanti).

3.3.3 – Performance di Tiffany & Co. fino al 2019

Tiffany è una grande impresa con sede a New York. Il suo core business è formato da tre fondamentali settori, che generano circa il 90% delle vendite totali. Il resto dei ricavi è formato da micro-business marginali. I settori principali sono:

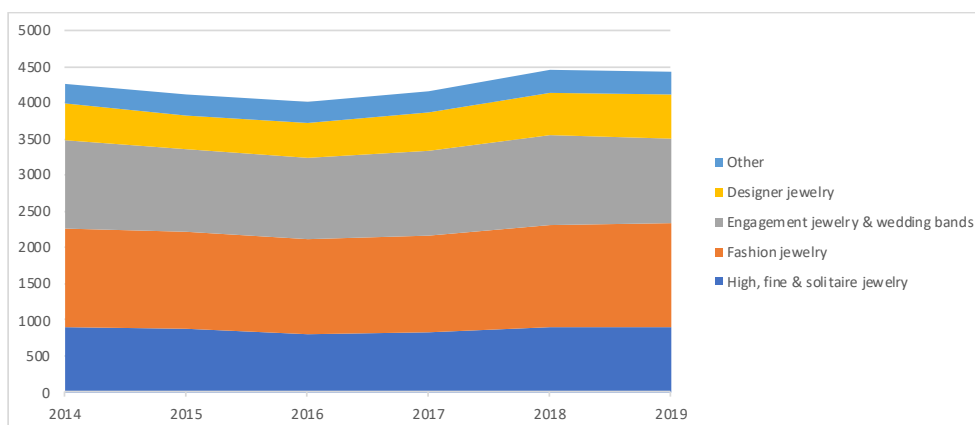
- High, fine & solitaire jewelry;
- Fashion jewelry;
- Engagement jewelry & wedding bands;
- Designer jewelry.

A partire dall'anno 2017, le prime due categorie sono state raggruppate in un unico settore, denominato Jewelry collections.

Le vendite di Tiffany, in termini di percentuali realizzate da ciascun macrosettore, mostrano una notevole stabilità attraverso il tempo. Infatti, la percentuale di ricavi che è stata realizzata attraverso la combinazione di High, fine & solitaire jewelry e Fashion jewelry è stata sempre superiore dal 50%, attestandosi dal 53% del 2014 (circa 2.252 miliardi di euro) al 53% del 2019 (circa 2.344 miliardi di euro), con scarti dell'1% massimo tra un anno e l'altro. Per quanto riguarda la sezione Engagement jewelry & wedding bands, la percentuale delle vendite rispetto al totale ha subito un lieve e stabile decremento durante gli ultimi 6 anni. Infatti, partendo dal 29% del totale nel 2014 (circa 1.232 miliardi di euro), raggiunge nel 2019 il 26% (circa 1.150 miliardi di euro). Nella sezione Designer jewelry, la percentuale di fatturato ha subito un lieve ma stabile aumento, partendo da 12% nel 2014 (circa 509 milioni di euro) fino a raggiungere il 14% nel 2019 (circa 619 milioni di euro). Alle restanti fonti di ricavo, riunite tutte nella sezione Other, è stata destinata una percentuale stabile del 7% (circa 254 milioni di euro nel 2014, e circa 309 milioni di euro nel 2019).

Il Grafico 3.7 mostra l'andamento del fatturato di Tiffany in base alla proporzione di ciascun settore rispetto al totale dei ricavi.

Grafico 3.7 – Fatturato di Tiffany & Co. suddiviso per business (2014-2019)



Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁶⁰

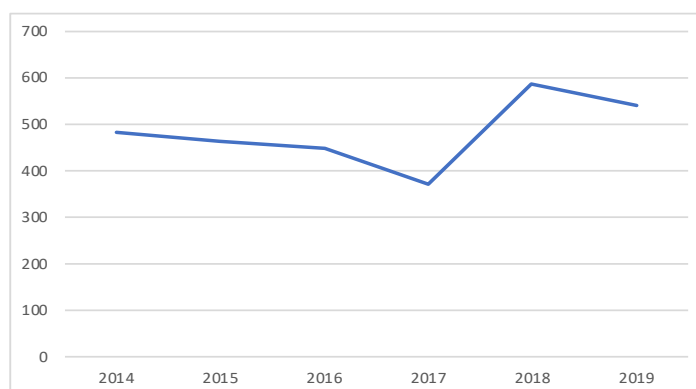
Il profitto totale di Tiffany & Co. è cresciuto dai 484 milioni del 2014 ai 541 milioni del 2019. Il Grafico 3.8 mostra la progressione di tale valore, da cui si evincono due questioni principali. La prima è che il valore di 541 milioni del 2019 non è stato il picco dei guadagni di Tiffany, che invece è stato realizzato nel 2018, con 586 milioni di euro. Il secondo è che il trend non è stato stabilmente in crescita ma, dagli anni 2014 al 2017 si è registrata uno stabile decremento. In particolare, i tassi di crescita per gli anni considerati sono stati -4.13% (2014-2015), -3.88% (2015-2016), -17.04% (2016-2017), +58.38% (2017-2018) e -7.68% (2018-2019). È probabile che il fortissimo tasso di crescita del profitto registrato durante l'anno 2018 abbia reso attraente per LVMH la possibilità di acquisire l'impresa.

Il numero di negozi di Tiffany & Co. si sviluppa in molte parti del mondo, anche nei Paesi emergenti, nonostante ovviamente questa percentuale non possa essere particolarmente elevata, trattando Tiffany di prodotti di lusso. Il totale degli *stores* ha superato, a partire dal 2015, le 300 unità delle quali una consistente percentuale ovviamente è negli Stati Uniti. Infatti, dei 295 *stores* del 2014, circa il 32% era negli Stati Uniti e dei 326 *stores* del 2019, il 29% è negli Stati Uniti. La restante parte dei negozi viene distribuita tra

¹⁶⁰ La rielaborazione è stata effettuata a partire dai report annuali di Tiffany & Co. pubblicati annualmente al seguente indirizzo: <https://investor.tiffany.com/financial-information/annual-reports>.

America Latina, Asia-Pacifico, Giappone, Europa e Paesi emergenti. In particolare, in America Latina la percentuale di negozi è stata sempre piuttosto stabile e attorno al 9%. Infatti, nel 2014 il 9.15% degli *stores* (cioè 27 unità) era in America Latina. Nel 2019, la percentuale non è cambiata molto (9.20%, cioè 30 negozi).

Grafico 3.8 – Profitto di Tiffany & Co. (2014-2019)



Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁶¹

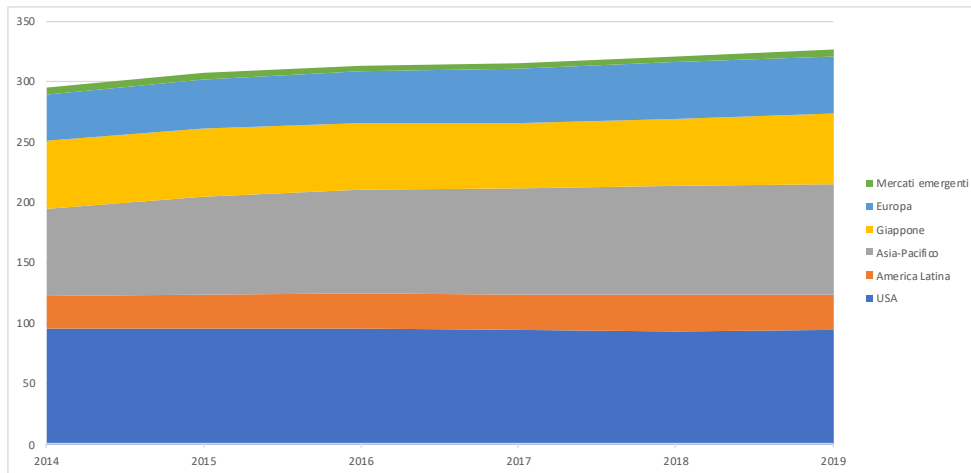
In Asia-Pacifico, sezione separata dal Giappone per scelte organizzative, il numero dei negozi di Tiffany ha registrato una crescita piuttosto stabile, partendo dal 24.75% del 2014 (73 negozi), fino a raggiungere il 27.91% nel 2019 (91 negozi). In Giappone sono registrati un notevole numero di *stores* di Tiffany, la cui percentuale si è però modestamente ridotta nel tempo. Infatti, nel 2014 i negozi in Giappone rappresentavano circa il 19% del totale (56 unità) e nel 2019 il 17.79% del totale (58 unità).

L'Europa sembra rappresentare una parte piuttosto minore nel complesso del business di Tiffany, sebbene il numero di *stores* è comunque consistente. Ciononostante, questo valore è comunque aumentato in modo piuttosto stabile in termini percentuali nel periodo analizzato. Infatti, nel 2014 in Europa Tiffany aveva all'attivo il 12.88% del totale dei negozi (38 unità) e nel 2019 tale valore è salito fino al 14.72% del totale (48 negozi).

Interessante è il dato riguardante i negozi che sono stati aperti da Tiffany nei Paesi emergenti. Infatti una piccola percentuale degli *stores* si trova in questa parte del mondo. Si tratta di 5 negozi (6 nel 2014) che rappresentano una percentuale stabile tra l'1% ed il 2% del totale. Il Grafico 3.9 mostra l'andamento del numero di negozi di Tiffany & Co., suddiviso per area del mondo.

¹⁶¹ Report annuali Tiffany & Co, v. nota 38.

Grafico 3.9 – Numero di negozi Tiffany & Co. nel mondo (2014-2019)



Fonte: rielaborazione dell'autrice dei report annuali LVMH¹⁶²

3.4 – Studio e analisi del caso pratico: l’acquisizione di Tiffany & Co.

Arriviamo dunque allo scenario più stimolante di questa tesi: l’acquisizione del prestigioso marchio di lusso Tiffany & Co.

Questa operazione è stata di gran lunga la più interessante nella storia delle acquisizioni del lusso sia sotto un profilo puramente economico, sia perché caratterizzata da un clima di forte incertezza e instabilità circa la fattibilità delle operazioni straordinarie ma anche per le continue battaglie legali intraprese da ambo le imprese coinvolte.

La scelta di questo specifico caso di studio è stata oggetto di riflessione e si fonda su tre ragioni ben distinte. La prima riguarda l’applicazione del concetto di notorietà del marchio – già affrontato nei precedenti capitoli - in un’ottica di acquisizioni e fusioni. Infatti, l’impresa LVMH ed i suoi marchi hanno raggiunto una notorietà tale da rendere possibile un’operazione straordinaria di questo tipo.

La seconda ragione, invece, è dettata dall’entità dell’operazione, che abbiamo detto essere la più onerosa nella storia delle acquisizioni del gruppo LVMH e una delle più “affascinanti” nel panorama generale delle fusioni ed acquisizioni nel mondo della moda e del lusso. Infine, la terza è relativa alla data dell’operazione, particolarmente recente e

¹⁶² Report annuali Tiffany & Co, v. nota 38.

non priva di difficoltà. Infatti, mentre l'elaborato era in fase di sviluppo, le fasi storiche collegate a questa vicenda hanno prodotto una serie di problematiche che si sono concluse solamente nel mese di gennaio 2021.

Come già accennato, l'acquisizione della storica società americana Tiffany & Co., da parte del gruppo LVMH, si è completata solamente a seguito di un lungo e altresì tormentato percorso di trattative iniziate nel lontano novembre 2019 dove le due parti avevano raggiunto un accordo preliminare che ammontava circa a 16 miliardi di dollari. Dopo lo stop al negoziato annunciato nel mese di settembre dell'anno successivo (2020), il deal tra il gruppo francese LVMH e il mondo della gioielleria Tiffany ha rischiato di saltare in maniera definitiva.

Ad ottobre 2020, però, le due parti sono ritornate al tavolo delle trattative giungendo ad un nuovo accordo che ne ha modificato le tempiste e le cifre originarie.

LVMH ha quindi concluso l'operazione per l'acquisto del noto marchio di prestigio Tiffany & Co. ottenendo un leggero sconto sull'acquisizione: dai 135 dollari per azione pattuiti in un primo momento si è giunti ad una cifra record di 131,5 dollari per azione facendo risparmiare ben 420 milioni di dollari sui 16,2 miliardi originari.

Ripercorriamo ora le dati più rilevanti e significative ai fini dell'acquisizione.

3.4.1 – Date rilevanti fino all'acquisizione del 25 novembre 2019

La storia dell'acquisizione di Tiffany & Co. (da parte di LVMH) inizia nel mese di settembre 2019. Tuttavia, appare doveroso analizzare alcune dinamiche che si sono verificate prima di tale operazione.

Il 2 ottobre 2017 è avvenuta un'importante modifica dell'assetto manageriale in Tiffany & Co.: l'amministratore delegato dell'impresa viene sostituito. Al posto del CEO precedente Michael Kowalsky, viene nominato Alessandro Bogoglio. I rapporti tra Bogoglio e LVMH sono noti dato che il nuovo amministratore delegato aveva già ricoperto ruoli importanti all'interno della società. Pochi mesi prima, in aprile, Francesco Trapani (amministratore delegato di Bulgari) entra a far parte del consiglio di amministrazione di Tiffany & Co. Trapani è un membro della famiglia Bulgari e nel marzo 2011, aveva supervisionato la vendita dell'attività Bulgari a LVMH.

A questo punto è importante riflettere sulla rilevanza che il settore Watches & Jewelry ha per l'impresa LVMH. Nonostante la sua crescita imponente, il gruppo anche alla fine

dell'anno 2019 - come evidenziato nei paragrafi precedenti - tendeva a mantenere piuttosto costante l'importanza di questo business tra i sei principali trattati. Sebbene il fatturato del gruppo francese (nel suo complesso) sia cresciuto senza sosta negli ultimi anni, questo macrosettore è rimasto stabilmente sotto il 10% del totale, con una lieve flessione durante gli ultimi due anni. È possibile che a causa di questo indebolimento del settore e della sua staticità di mercato rispetto al ricavo complessivo dell'impresa, sia stata necessaria una valutazione di merito da parte di LVMH.

La domanda fondamentale su cui riflettere è dunque la seguente: è sufficiente una stazionarietà di un business abbastanza marginale rispetto agli altri a giustificare la più importante acquisizione nella storia di LVMH? Sicuramente no. Per questo motivo ripercorriamo i successivi avvenimenti che hanno portato alla definitiva acquisizione di Tiffany & Co.

Il 15/10/2019 LVMH offriva 14.5 miliardi di dollari per l'acquisto di Tiffany & Co. Tale valutazione dell'impresa, rispetto al suo capitale, risultava di circa 120 dollari ad azione. Pochi giorni dopo, il 4 novembre 2019, giunse la risposta di Tiffany & Co. Gli agenti di mercato e gli addetti ai lavori si attendevano un rigetto dell'offerta da parte dell'impresa, che effettivamente arrivò, ma non fu categorico.

Il valore attribuito alle proprie azioni (Tiffany & Co.) era di 130 dollari, di conseguenza la proposta di LVMH fu rigettata perché considerata troppo bassa, lasciando dunque sottintendere la disponibilità ad accettarne una più adeguata alle valutazioni della ricevente.

In quel periodo, le azioni di Tiffany & Co. continuavano a salire nonostante alcuni annunci ne valutavano il capitale secondo nuovi standard. Per esempio, il 21 novembre 2019, la rivista telematica Jeweller pubblicò i commenti ai risultati di un report Bloomberg il quale valutava l'impresa 15.7 miliardi di dollari. Nonostante l'annuncio non venne preso in considerazione da Tiffany & Co., le azioni dell'impresa registrarono un aumento piuttosto rapido del 3.6%.

Arriviamo dunque alla data più importante di questo accordo. Il giorno 25 novembre 2019, LVMH offre 16.2 miliardi di dollari per acquisire Tiffany & Co. la quale accettò l'offerta proposta dalla controparte.

L'affare sembrava giunto ad un termine tanto che i due gruppi avevano annunciato di essere entrati nella fase finale dell'accordo con il quale LVMH comprava Tiffany per 135 dollari per azione.

Si trattava della più importante acquisizione in tutta la storia di LVMH e tra le più impegnative nella storia del lusso, che superava addirittura quella di Christian Dior, registrata per 13.1 miliardi di dollari due anni prima (2017). A questo punto, l'operazione di acquisizione sembrava essersi conclusa ma le regolamentazioni e le procedure alla base di una fusione così complessa avrebbero provocato notevoli problemi ed ostacoli durante i mesi successivi.

3.4.2 – Ostacoli e problematiche dell'acquisizione. Un'unione tormentata

L'acquisizione di Tiffany & Co. da parte di LVMH si era basata su una valutazione di 135 dollari ad azione, un valore maggiore rispetto a quello calcolato dal report finanziario Bloomberg pubblicato da Jewellers 4 giorni prima.

A questo punto la trattativa venne finalizzata il 4 febbraio 2020 e il consiglio di amministrazione di LVMH aveva previsto che l'approvazione da parte degli enti internazionali sarebbe arrivata entro luglio 2020.

A fine gennaio 2020, una pandemia mondiale ha messo però a dura prova le principali economie internazionali.

Il Covid-19 partito da Wuhan (in Cina) si è diffuso molto velocemente in tutto il mondo rivelandosi particolarmente violento e provocando polmoniti altamente infettive. In seguito alla gravità della situazione, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarò il coronavirus pandemia ad alto rischio per tutta la popolazione. Di conseguenza la maggior parte dei Paesi industrializzati e non, si videro costretti a promuovere politiche di lock-down più o meno restrittive e con tempistiche differenti che hanno modificato temporaneamente il loro modello economico di riferimento.

In generale, durante questo particolare periodo storico, il Covid-19 si è trasformato in un fenomeno economico che ha messo a dura prova tutte le attività tradizionali. In Italia, per esempio, il lock-down (durato circa due mesi) ha coinvolto tutta la filiera della produzione e del commercio al dettaglio. Lo smart working è cresciuto notevolmente, così come il commercio online, promuovendo una nuova visione dell'economia. A seguito della riapertura, il modello economico è tornato alla "normalità", anche se il settore turistico -

di particolare rilevanza per il contesto italiano - ha subito perdite ingenti e non tutti gli esercizi sono stati in grado di riaprire o di garantire la propria sopravvivenza per gli anni a venire.

Tutto il mondo occidentale, seppur con tempistiche diverse, ha dovuto adeguarsi alla violenta diffusione del virus.

Ovviamente, l'emergenza globale non ha dicerto risparmiato le operazioni di M&A. Già nel primo trimestre del 2020, si era potuto constatare un primo riscontro negativo¹⁶³. L'elevato grado di incertezza unito all'impossibilità di viaggiare e di muoversi a livello internazionale hanno impedito incontri in presenza, rivoluzionando completamente il modo di fare business, compreso il modus operandi delle operazioni straordinarie.

«Possiamo dire che la pandemia ha avuto e avrà un effetto di lungo termine sulle operazioni di M&A, con molti operatori che resteranno cauti nella valutazione di potenziali target¹⁶⁴».

La chiusura dei negozi e l'interruzione del flusso economico determinati dalla pandemia, hanno inficiato negativamente sulle operazioni di M&A, tra cui l'acquisizione di LVMH del gioielliere Tiffany & Co., oggetto di questo capitolo.

Anche gli Stati Uniti ed il Canada hanno dovuto prendere provvedimenti di restrizione delle attività al dettaglio che, nel caso di imprese come Tiffany & Co., rappresentavano una enorme percentuale di ricavi e profitti. Nonostante la loro presenza online fosse stabile da tempo, la gioielleria così come gli articoli di lusso non possono essere considerati merce facilmente vendibile online. Dati prezzo e qualità della merce, è abbastanza comprensibile che il livello della clientela sia mediamente superiore in termini di possibilità di spesa.

Il 17 marzo 2020 Tiffany & Co. dovette chiudere tutti i suoi negozi in USA e in Canada, rinunciando temporaneamente a quello che, nel complesso di un anno, rappresenta più del 40% delle sue entrate totali.

¹⁶³ M. Fiani partner KPMG in Italy, KPMG Advisory, "Il mercato M&A alla prova del Covid-19", "Aprile 2020. Disponibile anche al seguente link: <https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2020/04/mercato-fusioni-acquisizioni-rapporto-kpmg-q1-2020.html>

¹⁶⁴ Intervento di Luisa Quarta di Bateau Van Dijk al seminario organizzato dall'Università Bocconi, nell'ambito del Best Performance Award di SDA Bocconi School of Management.

Ad aprile, l'85% dei negozi in Europa e il 95% dei negozi in Giappone risultavano ancora chiusi a causa della pandemia. In pratica, la (quasi) totalità delle attività di Tiffany & Co. ha subito un blocco internazionale di circa due mesi. Questo fu un duro colpo per l'impresa che, però, si trovava in ottima compagnia.

È inoltre importante ricordare che i mesi di marzo ed aprile sono, per le imprese, mesi di grande interesse dato che la pubblicazione dei rendiconti della fine dell'anno precedente è molto vicina e gli stakeholder attendono con impazienza tale scadenza.

Il 29 maggio la maggior parte dei negozi di Tiffany & Co. aveva ormai riaperto. Una percentuale consistente rimaneva ancora chiusa in Europa, poiché solo per il 65% dei negozi era stata prevista la riapertura. Per quanto riguarda gli Stati Uniti (particolarmente importanti per i ricavi dell'impresa) durante i primi giorni del mese di giugno si registravano aperti più della metà degli esercizi.

Il bilancio del 2019 di Tiffany & Co. mostrava vendite abbastanza stabili in termini di valore assoluto rispetto all'anno precedente, anche se durante l'ultimo trimestre si è rilevata una tendenza di crescita che è stata utilizzata per presentare le performance dell'impresa agli stakeholders. Purtroppo, dopo pochi giorni dalla riunione per il bilancio, l'amministratore delegato di Tiffany & Co, Alessandro Bogoglio, ha dovuto prendere atto delle importanti conseguenze negative che sono state prodotte dal Covid-19.

A seguito delle analisi sul fatturato è emerso come la perdita per i negozi di Tiffany & Co. è stata pari al 45% delle vendite totali rispetto ai dati riguardanti lo stesso periodo dell'anno precedente. Ovviamente si trattava di una prova di particolare impatto, molto più forte rispetto a quelle sperimentate dalla società durante i suoi quasi due secoli di attività.

In questo frangente, è interessante rilevare che anche per LVMH, nonostante la sua grande differenziazione in termini di attività, ha subito notevoli perdite. Infatti, dopo l'assemblea annuale del 30 giugno 2020, il direttore generale Antonio Belloni ha riportato una perdita del 15% rispetto ai dati dell'anno precedente. È chiaro che la differenziazione delle attività ha costituito un vantaggio per LVMH in termini di minore perdita rispetto ad altri settori, ma in ogni caso, dato il capitale dell'impresa, si trattava di un dato piuttosto allarmante.

Il 7 aprile, in pieno lock-down, si presenta un importante ostacolo all'acquisizione di Tiffany & Co. da parte di LVMH: le autorità di regolamentazione del mercato richiedono

un'estensione della scadenza per la valutazione dell'acquisizione. Si tratta della Australian Foreign Investments Review Board, la cui approvazione era prevista per il giorno precedente, ma venne rimandata di 6 mesi.

La scadenza prevista per il completamento della procedura di acquisizione si spostò da luglio 2020 a ottobre 2020. LVMH, ovviamente, accetta la proroga della scadenza. In ogni caso, l'istituzione ha assicurato che si sarebbero svolti comunque dei tentativi affinché tale condizione di proroga potesse anche essere utilizzata solo parzialmente, al fine di concludere al più presto i lavori di approvazione dell'acquisizione.

Il primo di giugno fu tenuta l'assemblea degli azionisti di Tiffany & Co. Si trattò di una riunione molto formale, che non toccò i temi di sfida principali legati alle condizioni socio-politiche complesse presenti negli Stati Uniti (ovvero le problematiche inerenti allo scoppio della pandemia ed i suoi effetti sul futuro bilancio della società).

Questa situazione può essere interpretata in due modi diversi. Da un lato, la pandemia e le manifestazioni diffuse negli USA non colpivano solamente Tiffany & Co. e data la situazione generale, probabilmente non era necessario approfondire le ovvie conseguenze negative e di politica strategica da intraprendere. Dall'altro lato, la condizione di acquisizione da parte di LVMH poteva aver scatenato l'adozione di un comportamento cauto da parte dei responsabili.

3.4.3 – L'accordo di acquisizione e le difficoltà dell'operazione. Le battaglie legali intraprese tra LVMH e Tiffany

L'acquisizione da parte di LVMH di Tiffany & Co. non aveva manifestato riscontri e feedback da parte dell'opinione pubblica, in particolare degli addetti ai lavori. Come spesso accade, la possibilità che LVMH acquisisse Tiffany tramite l'acquisto di azioni sul mercato libero (ovviamente completando solo parzialmente la finalizzazione della sua offerta) era stata considerata solamente dagli agenti coinvolti e dagli stakeholders.

Pochi giorni dopo la riunione generale del primo giugno, LVMH confermò che la procedura di acquisizione non avrebbe dato seguito all'acquisto di azioni sul libero mercato e che quindi si sarebbe configurata come un intervento di un investitore istituzionale che acquisiva la proprietà dell'impresa.

Tuttavia, la notizia riguardo la strategia di "pagamento" scelta da LVMH non è stata recepita dai media come vera e si sono formate molte voci di tipo speculativo sulla

possibilità che Bernard Arnault, l'amministratore delegato di LVMH, ponesse in essere comportamenti atti a spingere Tiffany & Co. verso una rimodulazione verso il basso del prezzo di 135 dollari ad azione stabilito inizialmente per l'acquisizione. Nonostante si trattasse solamente di ipotesi portate avanti da speculatori o giornalisti, le azioni di Tiffany & Co. subirono un duro colpo, perdendo quasi il 10% in breve tempo (3 giugno 2020).

Malgrado tutti questi ostacoli, il 6 luglio 2020 (in anticipo rispetto alla scadenza originariamente posticipata a causa del Covid-19) il Foreign Investment Review Board approva l'acquisizione da parte di LVMH di Tiffany & Co.

Nel mese di settembre però l'accordo viene annullato direttamente dall'acquirente LVMH. Gli utili e le azioni del colosso francese di Bernard Arnault avevano subito ingenti perdite. La crisi economica dovuta della pandemia aveva depresso, in modo evidente, la domanda dei beni di lusso devastando l'intero settore della vendita al dettaglio. In aggiunta, le vendite del gioielliere Tiffany & Co. diminuirono del 40% registrando una perdita di oltre \$30 milioni, nei sei mesi fino a luglio.

«Alla luce di questi elementi, e dopo aver preso conoscenza delle prime analisi legali condotte dai consigli di amministrazione e dai team di Lvmh, il board ha deciso di attenersi ai termini dell'accordo e del progetto di fusione concluso nel novembre 2019, che prevede un termine per la chiusura dell'operazione non oltre il 24 novembre 2020, e ha preso atto che, allo stato attuale, il Gruppo Lvmh non sarebbe quindi in grado di completare l'acquisizione di Tiffany & Co¹⁶⁵».

Le condizioni di incertezza economica provocate dal lockdown unito alle minacce Usa per l'applicazione di dazi aggiuntivi sui prodotti importati dalla Francia ha posto il CEO di LVMH davanti ad un bivio: chiedere uno "sconto" per l'acquisizione o abbandonare del tutto l'operazione.

¹⁶⁵ Dichiarazione del CEO di Lvmh Bernard Arnault. Cfr.: <https://www.primaonline.it/2020/09/09/312100/lvmh-blocca-lacquisizione-di-tiffany-su-richiesta-del-governo-francese/>

La rottura dell'accordo iniziale - che avrebbe dovuto essere completato entro il 24 novembre 2020 – fece scaturire una vera e propria battaglia di ricorsi contro ricorsi in tribunale. LVMH chiese di posticipare l'operazione a seguito del ricevimento di una lettera ufficiale del Governo francese (firmata dal Ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian), il quale chiedeva esplicitamente a LVMH di posticipare (dal 24 novembre al 6 gennaio 2021) la chiusura del *deal*. Una richiesta basata in seguito alle continue provocazioni da parte del presidente americano di tassare i beni francesi con ulteriori dazi. Bernard Arnault confermava la sua posizione, sottolineando di non essere più in grado di completare l'operazione di acquisizione - in quel momento - ma che fosse comunque intenzionato ad attenersi all'accordo firmato a novembre dell'anno precedente.

Era quindi evidente che LVMH volesse sospendere l'accordo con il gioielliere americano. Gli accordi pattuiti in fase iniziale dalle due società dimostravano ora avere difficile applicazione concreta e non prorogabili agli accordi preliminari già intesi.

L'intenzione definitiva di non concludere l'acquisizione provocò ovviamente una risposta amara da parte di Tiffany & Co. che, poco dopo, cita per prima in giudizio (davanti al tribunale del Delaware negli Stati Uniti) la controparte, accusando il gruppo LVMH di essere venuto meno ai suoi obblighi contrattuali e sollecitandola all'acquisto.

Dall'altra parte, LVMH accusava la società americana di “cattiva gestione” durante la pandemia e di aver intrapreso decisioni sbagliate nel corso dell'operazione di M&A, tra le quali: la riduzione degli investimenti in marketing, la distribuzione di dividendi trimestrali ai suoi azionisti in un momento di crisi (quando le vendite dell'azienda erano in grave calo) generando un quadro finanziario diverso rispetto a quando LVMH aveva concordato l'acquisizione. I legali del gruppo francese depositarono quindi un documento di 96 pagine per opporsi alla causa avviata da Tiffany.

«I risultati del primo semestre e le sue prospettive per il 2020 sono molto deludenti e significativamente inferiori a quelli di marchi comparabili del gruppo LVMH¹⁶⁶».

¹⁶⁶ LVMH, “LVMH intends to file a lawsuit against Tiffany as a result of crisis mismanagement”, 10.09.2020. Cfr. <https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-intends-to-file-a-lawsuit-against-tiffany-as-a-result-of-crisis-mismanagement/>

La replica di Tiffany & Co. si tramutò immediatamente con un'iniziativa legale avviata presso la Corte di Chancery nello stato del Delaware, definendo “senza senso e diffamatoria” l'azione intrapresa dal gruppo francese.

L'accusa posta in essere da Tiffany & Co. era il mancato rispetto degli obblighi contrattuali pattuiti un anno fa circa l'ottenimento dei via libera antitrust, nonché la sua disonestà per aver tentato di rinegoziare l'affare chiedendo una riduzione sul costo dell'operazione di ben oltre 400 milioni rispetto all'intesa valutata inizialmente.

Roger Farah, presidente CDA del board di Tiffany & Co. (Business of Fashion) si pronunciò con queste testuali parole:

«Ci rammarica dover intraprendere questa azione, ma Lvmh non ci ha lasciato altra scelta se non quella di avviare un contenzioso per proteggere la nostra azienda e i nostri azionisti con la fiducia di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dall'accordo di fusione e con l'impegno a completare la transazione alle condizioni concordate l'anno scorso¹⁶⁷.»

Inoltre, Roger Farah sostenne che:

«in base all'accordo LVMH si è assunto tutto i rischi di autorizzazione antitrust e tutti i rischi finanziari relativi alle tendenze o condizioni economiche del settore e i termini dell'accordo di fusione sono molto chiari¹⁶⁸.»

Tutto questo spinse Tiffany a chiedere il rinvio della conclusione dell'accordo del 24 Novembre al 31 dicembre.

Questa dura battaglia giunse a termine grazie al confronto in tribunale il 7 gennaio 2021, con la definizione e la stipula di un nuovo accordo in grado di accontentare ambo le parti.

¹⁶⁷Dichiarazione di Roger Farah, presidente CDA di Tiffany & Co, anche disponibile al seguente link: <https://finanzareport.it/news-flash/lvmh-tiffany-salta-il-matrimonio-e-scoppia-la-guerra>.

¹⁶⁸ Dichiarazione di Roger Farah, presidente CDA di Tiffany & Co, anche disponibile al seguente link: <https://www.iusinitinere.it/limpatto-dellemergenza-sanitaria-nelle-operazioni-di-ma-caso-lvmh-tiffany-32764>.

3.4.4 – LVMH completa l'acquisizione di Tiffany. L'accordo viene raggiunto.

Dopo mesi e mesi di trattative e battaglie legali, arriva finalmente la conferma dell'acquisizione del marchio di gioielleria più famoso al mondo: Tiffany & Co. per 15.8 miliardi di dollari (420 milioni in meno rispetto all'accordo iniziale).

“Le jeux son fait!” L'acquisizione più dispendiosa della storia del lusso si è del tutto conclusa. La nota casa di alta gioielleria americana entra a far parte del portafoglio marchi del gruppo francese a capo di Bernard Arnault.

«Siamo molto lieti di aver raggiunto un accordo con Lvmh a un prezzo interessante e di poter ora procedere con la fusione.¹⁶⁹ »

Si conclude definitivamente l'accordo tra Tiffany & Co. e LVMH il 7 gennaio 2021. Il leader mondiale di prodotti di lusso ha annunciato di aver completato l'operazione di acquisizione dell'iconico gioielliere statunitense Tiffany & Co.

Bernard Arnault, Presidente e CEO di LVMH commentò l'evento con queste parole:

«Sono lieto di dare il benvenuto a Tiffany e a tutti i loro talentuosi dipendenti nel nostro Gruppo. Tiffany è un marchio iconico e emblema per eccellenza del settore della gioielleria mondiale. Ci impegneremo a sostenere Tiffany, la cui Blue Box è venerata in tutto il mondo, con la stessa passione e dedizione che abbiamo applicato negli anni per ciascuna delle nostre prestigiose Maison. Siamo ottimisti riguardo la capacità del marchio Tiffany di accelerare la sua crescita, di innovare e di rimanere il marchio di gioielli più desiderabile dai nostri clienti esigenti.

¹⁶⁹ Dichiarazione di Roger Farah, presidente del Cda di Tiffany & Co., anche disponibile al seguente link: <https://www.ilgiornale.it/news/economia/lvmh-fa-colazione-tiffany-400-milioni-sconto-1899790.html#:~:text=%C2%ABSiamo%20molto%20lieti%20di%20aver,ora%20procedere%20con%20la%20fusione.&text=%C2%ABQuesto%20accordo%20consente%20a%20Lvmh,%C3%A8%20attesa%20a%20inizio%202021.>

Vorrei ringraziare Alessandro Bogliolo e tutto il suo team per la loro dedizione e il loro lavoro svolto negli ultimi tre anni, soprattutto in questo periodo così difficile che il mondo sta attraversando¹⁷⁰».

Con la chiusura dell'operazione, il gruppo LVMH ha annunciato anche i nuovi incarichi di leadership all'interno dell'azienda Tiffany & Co.:

- **Anthony Ledru**, diventa il nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Anthony Ledru è già direttore generale responsabile delle attività commerciali globali di Louis Vuitton, ed ex vice president Senior del Nord America di Tiffany.
- **Alexandre Arnault**, diviene Executive vice-presidente con responsabilità su prodotto e comunicazione di Tiffany. In precedenza, egli ricopriva l'incarico di amministratore delegato dell'azienda di valigeria di alta qualità RIMOWA.
- **Michael Burke**, presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton, diventa il presidente del consiglio di amministrazione di Tiffany.

Alessandro Bogliolo, l'attuale amministratore delegato di Tiffany, ha accettato di rimanere in azienda fino alla fine della transizione (22 gennaio 2021), per assicurare il passaggio di consegna ad Anthony Ledru, dopodiché egli lascerà, in maniera definitiva, la società americana.

Con queste parole, l'ex CEO Alessandro Bogliolo conclude il suo incarico ringraziando, oltre agli investitori e ai partner coinvolti, il suo team, in particolare Reed Krakoff **direttore artistico** e Daniella Vitale, **vicepresidente esecutivo e Chief Brand Officer**:

«Sono onorato di aver guidato finora. Grazie al duro lavoro e all'impegno di tutti i membri del nostro team, il marchio è in una posizione ideale per continuare la sua crescita¹⁷¹».

¹⁷⁰ LVMH, "LVMH completes the acquisition of Tiffany & Co.", 7 gennaio 2021. <https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-completes-the-acquisition-of-tiffany-and-co/>

¹⁷¹ Dichiarazione di Alessandro Bogliolo, ex amministratore delegato di Tiffany & Co., anche disponibile al seguente link: <https://www.milanofinanza.it/news/lvmh-compra-tiffany-anthony-ledru-diventa-nuovo-ceo-202101071517032838>.

Dall'altra parte, la risposta del nuovo CEO non tardò ad arrivare. Anthony Ledru si esprime in questo modo:

«Sono lieto di tornare a far parte di Tiffany, il marchio di lusso americano più iconico che ammiro da tempo. L'inclusività e l'ottimismo su cui è stata fondata Tiffany risuonano oggi più che mai. Sono anche tornato in una Maison che è in prima linea negli standard ambientali e di sourcing nel suo settore. In futuro, ho profonda fiducia nell'impegno di LVMH per proteggere il marchio, guidare la sua strategia di crescita e applicare a Tiffany i più alti standard di eccellenza nel retail. Il potenziale che ci attende è illimitato e non vedo l'ora di scrivere questo prossimo promettente capitolo, insieme ai 14.000 dipendenti Tiffany in tutto il mondo¹⁷².»

Per gli analisti, resta tuttora una questione aperta la vera ragione che ha spinto il gruppo LVMH ad ingaggiare una battaglia così “burrascosa” (per l’acquisizione di Tiffany & Co.) per poi ottenere uno sconto relativamente piccolo¹⁷³.

3.4.5 – Considerazioni finali del caso.

Il caso di studio appena descritto evidenzia l’andamento di una strategia di crescita esterna applicata negli ultimi 20 anni dal colosso francese LVMH per acquisire i marchi più prestigiosi al mondo.

L’acquisto di Tiffany& Co., per la cifra record di 15.8 miliardi, è solo l’ultimo atto di una politica aggressiva di acquisizioni che ha reso il gruppo di Bernard Arnault, il leader mondiale nel settore del lusso e dell’alta moda.

La globalizzazione e la competizione sempre più aggressiva all’interno di un mercato ormai saturo hanno contribuito a determinare significativi cambiamenti nel modello economico di business. Per questa ragione, nonostante l’avvento di una pandemia globale, le operazioni di Mergers&Acquisitions possono considerarsi ancora una valida

¹⁷² Dichiarazione di Anthony Ledru, nuovo amministratore delegato di Tiffany & Co., anche disponibile al seguente link: <https://www.tiffany.it/world-of-tiffany/>.

¹⁷³ MyFT, Financial Time, “LVMH agrees to buy Tiffany at slightly lower price”. – Dichiarazione dell’analista Jefferies Flavio Cereda citata dal Financial Time.

risposta a questa tendenza come strategia ideata per catturare “valore”. Questa conferma ci arriva direttamente dallo stesso protagonista LVMH, che proprio qualche giorno fa, ha portato a termine la sua ultima acquisizione. Birkenstock, infatti, entra a far parte del portafoglio marchi del gruppo Louis Vuitton a seguito dell’acquisto della quota maggioritaria del famoso brand tedesco (operazione da circa 4 miliardi di euro).

Certamente, la difficile situazione attuale segnata dall’emergenza sanitaria, ha rallentato le operazioni di M&A, determinando una contrazione sia in termini di numero di operazioni: **830 (2020) contro le 1.085 del 2019** (-24% rispetto al 2019), sia come controvalore complessivo: **34,5 miliardi di euro (2020) contro i 52,4 miliardi del 2019** (-35% rispetto al 2019). Tuttavia, entrando in un’ottica proiettata al futuro, l’andamento del rating previsto nel breve-medio termine rimane piuttosto positivo¹⁷⁴.

Le motivazioni che spingono le aziende di ogni settore – ed in particolare quelle della moda e del lusso – ad utilizzare in modo sempre più frequente le operazioni di M&A sono dettate dall’applicazione di una strategia di business vincente volta al miglioramento della performance aziendali e sull’assunzione che la creazione di valore - tramite attività di fusioni o acquisizioni - sia maggiore del valore antecedente un’operazione di questo tipo. La cooperazione tra due imprese che si sono fuse tra loro crea una sinergia tale da permettere all’impresa di espandersi in nuovi settori, incorporare nuove tecnologie e nuovi talenti, incrementare il valore e generare così un importante vantaggio competitivo. Il caso del gruppo francese LVMH, che nelle operazioni di M&A ha trovato la sua strategia di crescita, ne è la testimonianza diretta.

¹⁷⁴ KPMG, “M&A in calo nel 2020 per l’impatto del COVID-19, aspettative positive per il nuovo anno”, 5 Gennaio 2021, *Mercato M&A in Italia nel 2020: il rapporto KPMG*. Cfr: <https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2021/01/kpmg-mergers-acquisitions-2020.html>

Conclusioni

Il presente lavoro si è posto l'obiettivo di fornire un'analisi descrittiva delle diverse fattispecie che coinvolgono la disciplina del marchio di impresa e il suo attuale utilizzo nel mercato, tra l'adozione di strategie di Brand e la sua tutela legislativa. Nella fattispecie, sono state esaminate importanti questioni del Diritto industriale compiendo un approfondimento specifico sulla figura del marchio che gode di rinomanza nell'ordinamento nazionale e all'interno della normativa europea, nonché la continua evoluzione che ha contraddistinto il marchio di impresa negli ultimi vent'anni.

L'internazionalizzazione dei mercati e la crescente competizione hanno scaturito l'esigenza da parte di imprese e della giurisprudenza, in primis, di delineare un corretto bilanciamento tra marchio di impresa, inteso come la disciplina legislativa ad esso riservata, e marchio nella veste di Brand, come proposta di valore. Dalle ricerche effettuate è emerso come il segno distintivo di uno specifico imprenditore rappresenti, al contempo, un elemento fondamentale nelle strategie di business proprio attraverso la sua valorizzazione, dove per valorizzazione si intendono quelle attività specifiche legate al Brand Management, Brand Strategy e Brand Identity. Il marchio, quindi, fotografa e sintetizza la storia, i valori e la filosofia di un'azienda.

«Il marchio è considerato il veicolo di diffusione dell'immagine aziendale; esso fa parte del capitale intangibile relazionale dell'azienda in grado di instaurare con i propri stakeholders rapporti più o meno di fiducia e duratori¹⁷⁵».

La prima considerazione che è possibile trarre dalla redazione di questo elaborato riguarda il ruolo sempre più crescente del marchio d'impresa nel mercato. Nel corso degli anni, il marchio ha assunto un valore inestimabile che gli è stato progressivamente riconosciuto, passando da semplice segno distintivo dell'origine dei prodotti a principale strumento di comunicazione verso i consumatori.

¹⁷⁵ Pierluca Di Cagno, Bianca D'Agostinis, (2010). *Il Marchio d'Impresa. Rappresentazione contabile e valore economico*, pagina 7.

Il risultato di tanti anni di riforme ha portato alla definizione di un sistema unico di protezione dei diritti comunitari di proprietà intellettuale al cui vertice si colloca l'E.U.I.P.O., l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Questa autorità ha il compito di gestire i marchi, disegni e modelli per il mercato interno dell'Unione.

La stretta correlazione tra i diritti comunitari e i principi fondanti UE ha ideato insieme un modello univoco di registrazione valido per tutti i paesi membri dell'UE in virtù del principio di concorrenza effettiva e di libera circolazione delle merci. La protezione garantita a tutti i marchi registrati nel territorio europeo conferisce, quindi, diritti esclusivi ai titolari in tutti gli Stati, sia attuali che futuri. Questo aspetto particolarmente interessante assicura notevoli potenzialità in termini di sviluppo e una protezione senza precedenti.

Come si è dimostrato nel percorso di tesi, con la riforma marchi venne demolito lo stretto legame, intercorrente fino a quel momento, tra il marchio e l'impresa ad esso collegata (art. 23 c.p.i.). Questo passaggio ha aperto la strada ad un radicale punto di svolta, dando vita ad una serie di circostanze sulla disciplina del marchio che lo hanno condotto verso un progressivo processo di "smaterializzazione" ampliandone la tutela di protezione e riconoscendone nuove funzioni.

Le principali novità introdotte dai Regolamenti UE, il recepimento delle Direttive comunitarie nei sistemi nazionali, le nuove modalità di rappresentazione dei marchi nonché la definizione di marchio che gode di rinomanza sono state oggetto di esaminazione durante tutto il secondo capitolo ed hanno posto le basi di ricerca per altre tematiche inerenti. Si pensi, ad esempio, alle differenze intercorrenti tra il marchio che gode di rinomanza nel quadro giuridico Europeo e il marchio che gode di rinomanza nel Codice italiano della proprietà industriale. Tale aspetto ha interessato l'osservazione di talune problematiche legali, sia di carattere nazionale che internazionale, evidenziando alcuni aspetti rilevanti che sorgono nel panorama della proprietà intellettuale. In particolare, è emerso come la giurisprudenza comunitaria, attraverso varie sentenze, abbia riconosciuto una maggiore propensione e sensibilità verso funzioni ulteriori, tra cui quella di comunicazione, investimento e pubblicità (c.d. advertising function) per la valorizzazione dei segni.

Alla luce di queste considerazioni è venuto naturale approfondire i presupposti necessari affinché un marchio di impresa possa considerarsi un marchio notorio, secondo i criteri definiti dalla Corte di giustizia europea.

La crescente digitalizzazione ha anche moltiplicato le opportunità per le imprese le quali hanno potuto constatare un'elevata visibilità, nei confronti dei loro marchi, nel panorama internazionale. In riferimento alla condizione speciale dei marchi notori – la cui protezione si estende contro ogni forma di sfruttamento commerciale – non è ammissibile che oggi un'impresa, considerando le dinamiche attuali di mercato, possa procedere con la registrazione del proprio marchio solo nello Stato dove essa intende operare o dove ha sede la società. Quando ci si interfaccia nel mercato globale è importante assicurare una protezione che vada oltre i confini territoriali. Ma per godere dello status di notorietà e beneficiare della sua tutela allargata, i segni distintivi devono aver raggiunto una particolare rinomanza presso il pubblico tali da essere riconosciuti immediatamente agli occhi del consumatore-medio. La tutela ultra-merceologica aspira a contrastare i sempre più frequenti fenomeni contraffattivi che si verificano, in particolare, nel mondo della moda. Il titolare del marchio ha quindi il diritto di vietare a soggetti terzi l'utilizzo di segni identici o simili al proprio marchio (anche per prodotti e/o servizi non affini) quando gli consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso. È evidente come qualunque utilizzazione di marchio in chiave parodistica può essere ricondotta in astratto a qualsiasi attività economica.

Tuttavia, il seguente lavoro di tesi evidenzia anche l'aspetto emozionale e multidimensionale del marchio d'impresa. Negli anni, infatti, l'attenzione da parte degli operatori economici si è spostata sempre più dalle componenti materiali che compongono il patrimonio aziendale ai cosiddetti assets intangibili. In merito a questa nuova visione, il mercato ha individuato il legame intrinseco tra il successo dell'azienda e lo sviluppo dei suoi beni immateriali quali, ad esempio, il capitale intellettuale. Conoscere il valore di un **asset immateriale** e saperlo valorizzare è oggi essenziale, non solo per commercializzare i prodotti e favorire la diffusione del marchio stesso, ma anche per ottenere numerosi vantaggi e supportare la competizione nei mercati esteri. Destinare una parte delle risorse aziendali nella comunicazione, nella pubblicità e nell'applicazione di

strategie di marketing significa potenziare le possibilità future di un marchio di impresa diffondendo un messaggio chiave coerente con l'identità aziendale e instaurando con i clienti una relazione di fiducia e fedeltà reciproca.

Nella fattispecie, il primo capitolo ha evidenziato le principali teorie riferite al capitale intellettuale e agli asset intangibili, legate proprio al concetto di valore: la Stockholder theory¹⁷⁶ e la Stakeholder theory¹⁷⁷. Valutando il Brand e il valore del marchio in sé, abbiamo potuto constatare come esso non riveste un'importanza solamente per la società che lo registra, ma genera un impatto rilevante anche sulle altre imprese presenti nel mercato poiché limita ogni tentativo di produzione e diffusione di beni simili o identici rispetto a quelli di altri imprenditori. Ne consegue che un marchio privo di valore non può generare un vero vantaggio competitivo per l'impresa interessata. La difficoltà principale è capire cosa effettivamente determini valore per l'impresa: bisogna comprendere a pieno quali valori siano effettivamente in grado di delineare la strategia vincente volta alla crescita e allo sviluppo della propria Brand Strategy (strategia di marca). A differenza del passato e dalle ricerche effettuate, la chiave di volta è la relazione stabile e duratura con il consumatore, e quindi la sua fidelizzazione. La credibilità di un Brand e i valori ad esso collegati, devono essere comunicati in maniera efficace per riuscire a mantenere un rapporto stabile e far sì che tali valori vengano condivisi direttamente dai propri clienti. In un'ottica moderna, la *“brand reputation* (la reputazione del marchio) risulta essere la tattica vincente se coerente con la Vision e la Mission aziendale, due aspetti imprescindibili della *“personalità”* dell'impresa.

“Il marchio è il ritratto dell'azienda e il suo immediato segno di riconoscimento”¹⁷⁸.

Le fasi di costruzione e di progettazione di un marchio spesso vengono trascurate perché considerate superficiali e degne di poca importanza. Al contrario, esse rappresentano un

¹⁷⁶ La Stockholder Theory afferma che l'unico obiettivo dell'impresa è quello di creare un valore per gli azionisti che si sostanzia nell'aumento costante e sostenibile delle quote di mercato e del valore delle azioni. Secondo la stockholder theory, la funzione principale del capitale di un'impresa è quella di garantire il massimo benessere economico per gli azionisti.

¹⁷⁷ La Stakeholder Theory mira a raggiungere un benessere molto più ampio che coinvolge la posizione di tutti coloro che hanno interessi diretti ed indiretti nei confronti della società che sta producendo un determinato bene o servizio.

¹⁷⁸ MARCHI NAZIONALI 2019 - Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. <https://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/19nuovaguidamarchi.pdf>

momento fondamentale nella vita di una azienda che sceglie di darsi un'identità, un volto con cui esporsi al pubblico che prescinde dalle quote di mercato, dalla sua distribuzione commerciale e dai suoi attributi più tangibili. Ovviamente, la definizione di indicatori precisi volti alla valutazione economica di un marchio e del suo valore, rimane tuttora una questione assai complessa. Senza dubbio, le imprese devono tenere conto di una serie di parametri e misure parzialmente "personalizzate" che cercano di comprendere quali siano gli elementi del marchio, in base al suo posizionamento e al suo target specifico, che garantiscono il suo successo e generano inconsciamente un richiamo positivo nella mente del consumatore. Alcuni studi, inoltre, si basano sul fondamento che, oltre alla fidelizzazione con i consumatori, la crescita sia connessa al concetto generale di innovazione. Le innovazioni si inseriscono perfettamente nell'analisi della catena del valore: mirano a comprendere come ogni fase del processo produttivo aggiunga valore al prodotto considerando gli aspetti caratteristici del marchio che ne costituiscono l'anima portante.

Secondo quanto descritto, l'affermazione di un Brand nel mercato e la costruzione di una Brand Identity forte considerano le innovazioni e il rapporto con i clienti un elemento imprescindibile in grado di incidere significativamente sulla qualità della relazione (Brand Relationship Quality). La pianificazione di indagini di mercato di tipo quantitativo, qualitativo o a carattere misto sono strumenti estremamente importanti per studiare e analizzare il comportamento di acquisto dei consumatori. Attraverso l'approccio classico basato su sondaggi, interviste e questionari (sia online che offline), ma anche tramite l'acquisizione di informazioni legate alle motivazioni e alle emozioni dei clienti target, è possibile raccogliere una grande quantità di dati per produrre report affidabili. Questi test sono il frutto del pensiero e delle opinioni spontanee dei soggetti analizzati che guidano le aziende nelle loro decisioni strategiche e formulano azioni di marketing concrete, volti al raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati.

Infine, dall'ultimo capitolo è emerso come la creazione di valore, legata al marchio d'impresa, sia possibile anche per mezzo di un'operazione straordinaria attraverso un percorso di integrazione e sinergia. Il terzo capitolo che tratta appunto del fenomeno M&A, ha evidenziato come queste attività di natura finanziaria siano in grado di generare

un importante vantaggio competitivo per le imprese coinvolte. Nello scenario globale delle M&A, i settori della moda e del lusso sono i più importanti per numero di transazioni e per utilizzo strategico per la crescita del business. Dalla ricerca è evidente come l'impatto della notorietà frutta sicuramente un'influenza più che positiva su operazioni di questo tipo. Grazie ad una valutazione attenta di possibili sinergie tra imprese del medesimo settore e non solo, è possibile studiare un percorso di integrazione che tenga conto della condivisione delle conoscenze e la fidelizzazione dei propri dipendenti. Le imprese, quindi, si affidano ad esperti finanziari in grado di individuare e calcolare un possibile tasso di crescita futuro. Strumenti come soglie di prestazione, obiettivi di vendita, scadenze di sviluppo sono fattori importanti che devono essere appurati per garantire un ottimo livello di controllo manageriale. Possiamo perciò affermare che coordinamento, integrazione e sinergia sono elementi chiave per fronteggiare operazioni di questa entità.

Il trend positivo delle operazioni di M&A è configurabile in una strategia volta alla creazione di valore e al miglioramento delle performance aziendali grazie all'espansione in nuovi settori, l'ottenimento di nuovi talenti e l'acquisizione di nuove tecnologie. Il caso studio proposto sul gruppo francese LVMH e la nota gioielleria americana Tiffany & Co. è la prova evidente di quanto appena spiegato. Il potenziale del grande conglomerato di Bernard Arnault fonda la sua teoria sul concetto che l'acquisizione dei marchi più prestigiosi al mondo è sinonimo di crescita e successo.

I marchi iconici della famiglia LVMH così come la celebre gioielliera Tiffany and Co. sono la dimostrazione emblematica di due marchi notori che godono di una forte reputazione e una immagine solida nel mercato che assicura loro la posizione di leadership nei settori di competenza. Qualità, eccellenza e unicità sono attributi essenziali per garantire l'affermazione di un marchio in un mercato saturo e competitivo come quello attuale. Vendere ma prima di tutto comunicare qualcosa dal carattere fortemente esclusivo è il binomio vincente che induce il consumatore verso l'acquisto di un determinato bene o servizio che lo differisce dagli altri per delle caratteristiche che sono proprie. Il potere evocativo di alcuni prodotti, specie nei *luxury goods*, rappresenta un aspetto determinante nella scelta finale di acquisto e fidelizzazione.

Sulla base di quanto considerato e delle ricerche effettuate è possibile sostenere come, da un punto di vista puramente giuridico, il marchio d'impresa viene disciplinato dal CPI solamente come “*un segno in grado di identificare e distinguere i beni o i servizi di un imprenditore da quelli dei concorrenti*” (Art. 7 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recentemente modificato dal D.lgs. 20.02.2019 n.15). In realtà, esso è il risultato di un insieme di attributi intangibili, riconducibili al valore simbolico e agli aspetti distintivi che ne costituiscono il patrimonio di un'impresa. I valori, il posizionamento nel mercato, la fidelizzazione con i consumatori e la garanzia di soddisfare le aspettative dei clienti (attuali e potenziali) sono elementi cardine che assicurano la creazione di un marchio forte che si evolve insieme ai mercati internazionali e alla società. Il grande pioniere Walter Landor¹⁷⁹, nonché esperto di marketing, si espresse con queste parole:

“il brand è una promessa. Attraverso l'identificazione e l'autenticazione di un prodotto o servizio, il brand dichiara al mercato un impegno di soddisfazione e qualità”.

¹⁷⁹ Walter Landauer fu una leggenda della progettazione dei marchi aziendali e il fondatore della **Landor Associates**. Walter Landor fu un acclamato disegnatore e un pioniere del brand, della ricerca delle tecniche sui consumatori, tecniche ampiamente utilizzate ancora oggi.

Bibliografia

- J. L. AAKER, *Dimensions of brand personality*, 34(3), in *Journal of Marketing Research*, 347–356, (1997).
- T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali (Istituzioni di diritto industriale) – Terza Edizione*, Milano, Giuffrè, 1960.
- P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, R. ROMANO, R. ROSARIA, *Diritto industriale*, Torino, Giappichelli Editore, 2016.
- S.C. BAHADIR, BHARADWAJ, R. K. SRIVASTAVA, *Financial Value of Brands in Mergers and Acquisitions: Is Value in the Eye of the Beholder?*, in *Journal of Marketing*, 72, 49–64, 2008.
- M. BOHACZEWSKI, *Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law*, Paesi Bassi, Kluwer Law International B.V., 2020.
- Y. BOIVIN, *A free response approach to the measurement of brand perceptions*, in *International Journal of Research in Marketing*, 3, 11–17, 1986.
- F. BEIGBEDER *Lire 26.900*, Milano, Feltrinelli, 2016.
- Y. BOIVIN, *A free response approach to the measurement of brand perceptions*, in *International Journal of Research in Marketing*, 3, 11–17, 1986.
- A. CABIGIOSU, *An Overview of the Luxury Fashion Industry*, in A. CABIGIOSU, *Digitalization in the Luxury Fashion Industry Strategic Branding for Millennial Consumers*, Palgrave Macmillan, 2020.
- R. CAPPELLARI, *Marketing della moda e dei prodotti lifestyle*, Roma, Carocci, 2016.
- J. CHANG, *Research on laws of European, American and Japan fashion brands life cycle*, in *DEStech Transactions on Economics, Business and Management*, ICAEM, 2019.
- F. CIONTI, F. CIONTI, *La natura giuridica del marchio*, Milano, Giuffrè Editore, 2008.
- L. DUBÉ, J. L. LEBEL, *The content and structure of laypeople's concept of pleasure*, in *Cognition and Emotion*, 17(2), 263–295, 2003.
- N. M. DE BUSSY, M. T. EWING, L. F. PITT, *Stakeholder theory and internal marketing communications: a framework for analysing the influence of new media*. *Journal of marketing communications*, 9(3), 147-161, 2003.

- S. DEL BARRIO-GARCÍA, M. B. PRADOS-PEÑA, *Do brand authenticity and brand credibility facilitate brand equity? The case of heritage destination brand extension*, in *Journal of Destination Marketing & Management*, 13, 10-23, 2019.
- J. DOBSON, *Defending the stockholder model: A comment on Hasnas, and on Dunfee's MOM*, in *Business Ethics Quarterly*, 9(2), 337-345, 1999.
- L. DUBÉ, J. L. LEBEL, *The content and structure of laypeople's concept of pleasure*, in *Cognition and Emotion*, 17(2), 263–295, 2003.
- M. FISHBEIN, I. AJZEN, *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*, Massachusetts, Reading, Addison-Wesley, (1975).
- A. FOLLIARD-MONGUIRAL, ROGERS, D., *European Union trade mark round-up 2018*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019.
- S. M. Fournier, *Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research*, in *Journal of Consumer Research*, 24(4), 343–373, 1998.
- R. E. FREEMAN, *Divergent stakeholder theory*, in *Academy of management review*, 24(2), 233-236, 1999.
- A. L. FRIEDMAN, S. MILES, *Developing stakeholder theory*, in *Journal of management studies*, 39(1), 1-21, 2002.
- M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, *New York Times Magazine*, 1970, September 13.
- N. V. GOLIK, A. I. IZVEKOV, *Modern Business Philosophy: the Brand as a Phenomenon of Culture*, *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3), 94-97, 2018.
- D. GODES, MAYZLIN, *Firm-created word-of-mouth communication: Evidence from a field test*, in *Marketing science*, 28(4), 721-739, 2009.
- N. V. GOLIK, A. I. IZVEKOV, *Modern Business Philosophy: the Brand as a Phenomenon of Culture*, in *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3), 94-97, 2018.
- C. GUERINI, F. FORNACIARI, I., *Marketing digitale: Paradigmi e strumenti*, Milano, Franco Angeli, 2020
- H. HE, Y. LI, L. HARRIS, *Social identity perspective on brand loyalty*, in *Journal of business research*, 65(5), 648-657, 2012.
- M. HUSOVEC, (2017), *Trademark use doctrine in the European Union and Japan*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, 21(1), 2017.

- J. INTAGLIATA, D. ULRICH, N. SMALLWOOD, *Leveraging leadership competencies to produce leadership brand: Creating distinctiveness by focusing on strategy and results*, in *Human Resource Planning*, 23(3), 12-23, 2000.
- T. M. Jones, A. C. Wicks, *Convergent stakeholder theory*, in *Academy of management review*, 24(2), 206-221, 1999.
- H. L. Jung, M. K. Soo, *The effect of brand experience on brand relationship quality*, in *Academy of Marketing Studies Journal*, 16(1), 87–98, 2012.
- K. KELLER, T. BREXENDORF, *Measuring Brand Equity*, in F. ESCH, *Handbuch Markenführung*, Wiesbaden, Springer Reference Wirtschaft, (2019).
- R. KERIN, R. SETHURAMAN, *Exploring the brand value-shareholder value nexus for consumer goods companies*, in *Journal of the Academy of Marketing Science*, 26, 260, 1998.
- S. KUMAR, K. H. BLOMQUIST, *Making brand equity a key factor in M&A decision-making*, in *Strategy & leadership*, 2004.
- S. J. LEVY, *Brands, consumers, symbols, and research: Sydney J. Levy on marketing*, Thousand Oaks, Sage Publications, 1999.
- M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione Europa*, Milano, Giuffrè Editore, 2014.
- S. MCALEER, *Friedman's Stockholder Theory of Corporate Moral Responsibility*, in *Teaching Business Ethics*, 7, 437–451, 2003.
- T. M. JONES, A. C. WICKS, *Convergent stakeholder theory*, in *Academy of management review*, 24(2), 206-221, 1999.
- H. L. JUNG, M. K. SOO, *The effect of brand experience on brand relationship quality*, 16(1), *Academy of Marketing Studies Journal*, 87–98 (2012).
- J. MCALEXANDER, J. SCHOUTEN, H. KOENIG, *Building brand community*, 66(1), *Journal of Marketing*, 38–54, (2002).
- B. MERRILEES, *Interactive brand experience pathways to customer-brand engagement and value co-creation*, in *Journal of Product & Brand Management*, 2016.
- T. C. MELEWAR, H. SKINNER, *Territorial brand management: Beer, authenticity, and sense of place*, in *Journal of Business Research*, In Press, 2018.
- B. MERRILEES, *Interactive brand experience pathways to customer-brand engagement and value co-creation*, in *Journal of Product & Brand Management*, 2016.

- A. G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Torino, Giappichelli Editore, 2018.
- F. MILNER, *Coerenza, cooperazione, coesione: trilogia di sviluppo dell'Unione Europea*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 56, n. 2, pp. 163-212, 1989.
- C. V. NØRSGAARD, R. S. RASMUSSEN, *A study on olfactory brand enhancement of brand recognition*. Copenhagen, Copenhagen Business School, 2013.
- J. S. PERRY, T. J. HERD, *Reducing M&A risk through improved due diligence*, in *Strategy & Leadership*, 2004.
- R. PHILLIPS, R. E. FREEMAN, A. C. WICKS, *What stakeholder theory is not*, in *Business ethics quarterly*, 13(4), 479-502, 2003.
- L. H. PORANGABA, *Acquired Distinctiveness, in the European Union: When Nontraditional Marks Meet a (Fragmented) Single Market*. 109, 619, 2019.
- S. PORTAL, R. ABRATT, M. Bendixen, *The role of brand authenticity in developing brand trust*, in *Journal of Strategic Marketing*, 27(8), 714-729, 2019.
- M. Puzakova, P. Aggarwal, *Brands as rivals: Consumer pursuit of distinctiveness and the role of brand anthropomorphism*, in *Journal of Consumer Research*, 45(4), 869-888, 2018.
- M. Ricolfi, P. Spada, P. Auteri, G. M. M. V. Florida, R. Rosaria, *Diritto industriale*. Torino, Giappichelli Editore, 2016
- J. ROMANIUK, B. SHARP, A. EHRENBERG, *Evidence concerning the importance of perceived brand differentiation*, in *Australasian Marketing Journal*, 15(2), 42-54, 2007.
- B. QUACQUARELLI, *Integration of Mergers and Acquisitions in the Fashion and Luxury Industry*, in E. RIGAUD-LACRESSE, F. M. PINI, *New Luxury Management - Creating and Managing Sustainable Value Across the Organization*, Palgrave – MacMillan, 2017.
- G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 54.
- R. SINCLAIR, K. L. KELLER, *Brand value, accounting standards, and mergers and acquisitions: "The Moribund Effect"*, in *Journal of Brand Management*, 24, 178–192, 2017.
- A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2019.
- J.-B. E. STEENKAMP, R. BATRA, D. L. ALDEN, *How perceived brand globalness creates brand value*, in *Journal of International Business Studies*, 34, 53–65., 2003.

- G. STROZZI, R. MASTROIANI, *Diritto dell'Unione Europea*, Torino, Giappichelli Editore, 2016.
- C. J. TORELLI, R. AHLUWALIA, S. Y. CHENG, N. J. OLSON, J. L. STONER, *Redefining home: How cultural distinctiveness affects the malleability of in-group boundaries and brand preferences*, in *Journal of Consumer Research*, 44(1), 44-61, 2017.
- A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, Rivista di Diritto Commerciale, Vol. I, 1961, pagg. 17-88.
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, pagg. 256 ss.
- D. VAVER, *Unconventional and Well-Known Trade Marks*, in *Singapore Journal of Legal Studies*, Vol. 1, 2019.
- P. VERHOEF, K. LEMON, A. PARASURAMAN, A. ROGGEVEEN, M. TSIROS, L. SCHLESINGER, *Customer experience creation: Determinants, dynamics and management strategies*, 85(1), in *Journal of Retailing*, 31-41, 2009.
- M. VRIENS, F. TER HOFSTEDE, *Linking attributes, benefits, and consumer values*, in *Marketing Research*, 3-8, 2016.
- H. YIN WONG, B. MERRILEES, *The performance benefits of being brand-orientated*, in *Journal of Product & Brand Management*, 17(6), 372-383, 2008.
- R. K. YIN, *Case study research and applications: Design and methods*, London, Sage, 2017.

Sitografia

http://www.va.camcom.it/files/tutela_reg_merc/Guida_Pubblicita_Ingannevole.pdf, ultimo accesso 12 marzo 2021.

<https://blog.mpquadro.it/brand-quali-sono-le-differenze-tra-brand-identity-image-reputation>, ultimo accesso 13 gennaio 2021.

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-legal-texts>, ultimo accesso 14 marzo 2021.

<https://fashionunited.it/news/business/fusioni-e-acquisizioni-nel-lusso-i-fondi-si-danno-da-fare/2019072420036>, ultimo accesso 24 luglio 2020.

<https://fashionunited.uk/news/fashion/pink-shirtmaker-to-focus-on-traditions-of-shirts/2019042342781>, ultimo accesso 3 agosto 2020.

<https://firstclasse.com.my/lvmh-largest-luxury-conglomerate-timeline/>, ultimo accesso 3 agosto 2020.

<https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2020/04/mercato-fusioni-acquisizioni-rapporto-kpmg-q1-2020.html>, ultimo accesso 28 novembre 2020.

<https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2021/01/kpmg-mergers-acquisitions-2020.html>, ultimo accesso 18 gennaio 2021.

<https://investor.tiffany.com/financial-information/annual-reports>, ultimo accesso 28 febbraio 2021.

https://it.mimi.hu/economia/treasury_stock.html, ultimo accesso 12 novembre 2020.

https://r.lvmh-static.com/uploads/2019/03/document-de-reference-2018_va_interactif.pdf, ultimo accesso 19 settembre 2020.

[https://temi.camera.it/leg17/post/interventi_sulla_disciplina_di_tutela_dei_marchi_europei_e_nazionali_.html#:~:text=La%20Direttiva%20\(UE\)%202015%2F,il%20Regolamento%20\(UE\)%20n](https://temi.camera.it/leg17/post/interventi_sulla_disciplina_di_tutela_dei_marchi_europei_e_nazionali_.html#:~:text=La%20Direttiva%20(UE)%202015%2F,il%20Regolamento%20(UE)%20n), ultimo accesso 28 gennaio 2021.

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa/codice-della-proprietà-industriale>, ultimo accesso 12 febbraio 2021.

<https://wwd.com/business-news/financial/lvmh-acquires-les-echos-477688/>, ultimo accesso 18 settembre 2020.

<https://www.24s.com/en-be/le-bon-marche/history>, ultimo accesso 4 agosto 2020.

<https://www.businessinsider.com/lvmh-brands-iconic-luxury-goods-bernard-arnault-2019-10?IR=T#mot-and-chandon-founded-in-1743-mot-and-chandon-has-since-become-one-of-the-most-popular-champagnes-in-the-world-5>, ultimo accesso 31 agosto 2020.

<https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-acqua-di-parma-s-r-l--6f680d33>, ultimo accesso 3 agosto 2020.

<https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-colgin-cellars--0feda54b>, ultimo accesso 2 settembre 2020.

<https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-dfs-group-limited--a7185d7b>, ultimo accesso 17 agosto 2020.

<https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-fred-joaillier--d199aabe>, ultimo accesso 19 agosto 2020.

<https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-starboard-cruise-services--363b2624>, ultimo accesso 4 agosto 2020.

<https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-tag-heuer--8e7982b0>, ultimo accesso 17 agosto 2020.

<https://www.crunchbase.com/acquisition/lvmh-acquires-zenith-sa--7b858034>, ultimo accesso 19 agosto 2020.

<https://www.cyberlaws.it/2018/evoluzione-storica-della-funzione-del-marchio/>, ultimo accesso 22 gennaio 2021.

<https://www.decanter.com/wine-news/lvmh-buys-50-share-in-chateau-cheval-blanc-66255/>, ultimo accesso 27 agosto 2020.

<https://www.filodiritto.com/la-tutela-dellimmagine-di-marca-contro-free-riders-look-alike-e-parassitismo>, ultimo accesso 7 febbraio 2021.

<https://www.forbes.com/sites/hannahelliott/2011/03/07/lvmh-acquires-majority-stake-in-bulgari/>, ultimo accesso 19 agosto 2020.

<https://www.ft.com/content/77ad1d7e-df35-11e2-a9f4-00144feab7de>, ultimo accesso 14 settembre 2020.

<https://www.ft.com/content/aa3cc6fc-0c71-11ea-b2d6-9bf4d1957a67>, ultimo accesso 18 settembre 2020.

<https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-image/>, ultimo accesso 13 gennaio 2021.

<https://www.harpersbazaar.com/uk/travel/a43668/lvmh-opening-paris-theme-park/>, ultimo accesso 17 settembre 2020.

<https://www.iplawgalli.it/luxury-e-brand-protection-valore-del-marchio-nel-settore-del-lusso/>, ultimo accesso 22 gennaio 2021.

<https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/moet-hennessy-makes-recommended-public-offer-for-glenmorangie-plc/>, ultimo accesso 27 agosto 2020.

<https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/moet-hennessy-acquires-the-spanish-winery-bodega-numanthia-termes/>, ultimo accesso 6 settembre 2020.

<https://www.lvmh.it/investors/investors-and-analysts/publications/>, ultimo accesso 23 marzo 2020.

<https://www.lvmh.it/le-maison/parfums-e-cosmetici/cha-ling/>, ultimo accesso 3 agosto 2020.

<https://www.lvmh.it/le-maison/vini-e-alcologici/ao-yun/>, ultimo accesso 8 settembre 2020.

<https://www.lvmh.it/le-maison/vini-e-alcologici/volcan-mi-tierra/>, ultimo accesso 14 settembre 2020.

<https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-acquires-the-swiss-watchmaker-hublot/>, ultimo accesso 25 agosto 2020.

<https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-completes-the-acquisition-of-tiffany-and-co/>, ultimo accesso 24 febbraio 2021.

<https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-reaches-an-agreement-with-belmond-to-increase-its-presence-in-the-ultimate-hospitality-world/>, ultimo accesso 28 settembre 2020.

<https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/lvmh-to-acquire-royal-van-lent-designer-and-builder-of-leadship-luxury-mega-yachts/>, ultimo accesso 14 settembre 2020.

<https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/millennium-acquires-belvedere-trademark-in-the-u-s/>, ultimo accesso 6 settembre 2020.

<https://www.lvmh.it/notizie-documenti/comunicati-stampa/moet-hennessy-acquires-washingtons-woodinville-whiskey-company/>, ultimo accesso 8 settembre 2020.

<https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2017/10/Vademecum-GENOVA-2017.pdf>, ultimo accesso 13 gennaio 2021.

<https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/09/Vademecum-Marchi-e-disegni.pdf>, ultimo accesso 2 febbraio 2021.

<https://www.primaonline.it/2020/09/09/312100/lvmh-blocca-lacquisizione-di-tiffany-su-richiesta-del-governo-francese/>, ultimo accesso 28 novembre 2020.

<https://www.radioclassique.fr/qui-sommes-nous>, ultimo accesso 28 settembre 2020.

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/il-vino/2017/06/29/news/cheval_des_andes_la_vigna_di_arnault-169516952/, ultimo accesso 6 settembre 2020.

<https://www.thefashionlaw.com/lvmh-a-timeline-behind-the-building-of-a-conglomerate/>, ultimo accesso 5 novembre 2020.

<https://www.thefashionlaw.com/the-story-of-how-givenchy-ended-up-under-the-umbrella-of-lvmh/>, ultimo accesso 25 agosto 2020.

<https://www.vitisphere.com/news-61222-LVMH-wants-Champagne-Mercier-back-into-line-with-current-tastes.htm>, 31 agosto 2020.

<https://www.winespectator.com/articles/founder-of-cloudy-bay-and-cape-mentelle-steps-down-21706>, ultimo accesso 2 settembre 2020.

<https://www.winespectator.com/articles/krug-champagne-bought-by-lvmh-20155>, ultimo accesso 27 agosto 2020.

<https://www.wsj.com/articles/lvmh-in-talks-to-buy-le-parisien-newspaper-from-groupe-amaury-1432658324>, ultimo accesso 18 settembre 2020.

<https://www.wsj.com/articles/SB940456077459515830>, ultimo accesso 17 agosto 2020.