

Il marchio di colore è meritevole di tutela come qualunque altro marchio

Introduzione

Con l'ordinanza cautelare in commento, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha posto un solco nella granitica posizione giurisprudenziale riguardante il marchio di colore.

In particolare, la controversia all'esame del Tribunale in composizione collegiale vede la società Tiffany and Company agire in qualità di reclamante nei confronti della reclamata Diffusione Orologi S.R.L., entrambe molto affermate sul mercato italiano, seppur con le debite differenze.

Con riguardo alla prima, si tratta della storica *maison* statunitense di fama internazionale attiva nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso contraddistinti *inter alia* dai celebri marchi "TIFFANY", "TIFFANY & CO" e "T&Co", registrati in più di 100 Paesi.

Tra i numerosi segni distintivi di titolarità della società, quello maggiormente interessante è il color "Tiffany", anche conosciuto come "blu uovo di pettirosso", particolarissima tonalità cromatica tra il verde e il blu. La sua rilevanza e distintività sul mercato è testimoniata dalla creazione in esclusiva per Tiffany del Pantone 1837 da parte della celebre azienda con lo scopo di omaggiare la reclamante.

Diffusione Orologi S.R.L. è, da canto proprio, azienda italiana *leader* nel settore della produzione, distribuzione e commercializzazione di articoli di orologeria e bigiotteria, tra gli altri a marchio Daniel Wellington e PDPaola. Dal 2010 Diffusione Orologi produce e commercializza, in proprio e presso terzi, i prodotti OPS! ed OPSOBJECT, divenuti famosi grazie al lancio della *capsule* in silicone, ad oggi presenti presso oltre 1800 rivenditori autorizzati in tutta Italia. Le collezioni OPS! / OPSOBJECTS comprendono diversi modelli di bracciali, anelli, collane, orecchini ed orologi, presenti in svariati colori e diversi materiali.

La controversia

Nel 2022 Tiffany promuoveva un ricorso cautelare *ante causam* contro *omissis* (società rivenditrice) e Diffusione Orologi, lamentando la contraffazione del marchio denominativo "TIFFANY" e del marchio di colore "Pantone 1837", nonché il compimento di atti anticoncorrenziali ex art. 2598 c.c. La controversia scaturiva da alcuni gioielli a marchio "OPS" e "OPS OBJECTS" reperiti sul sito del rivenditore, molto simili ad alcuni dei modelli Tiffany più celebri (di cui riproducevano *inter alia* il pendaglio a forma di cuore -*Heart Tag*-, la chiusura iconica Tiffany -*Toggle*- e le catene), nonché in un colore identico, o quanto meno molto simile, al color "Tiffany" (Pantone 1837), oggetto di registrazione. A ciò si aggiungeva l'utilizzo del marchio denominativo "TIFFANY" nella descrizione dei prodotti.

Nelle more del giudizio, Tiffany e la società rivenditrice componevano la vertenza in via stragiudiziale e, con riferimento ad *omissis* soltanto Tiffany rinunciava agli atti.

Con ordinanza del 27 aprile 2023, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso di Tiffany a causa della pretesa insussistenza (i) del *periculum in mora* relativo alla violazione del marchio denominativo "TIFFANY" (sul punto, Distribuzione Orologi asseriva di aver offerto in vendita un solo prodotto recante il marchio "TIFFANY", e ciò nonostante il mercato fosse letteralmente invaso dei prodotti a marchio OPS /OPS OBJECTS contestati, e di averlo rimosso dal sito); (ii) del *fumus boni iuris* relativo alla contraffazione del marchio di colore Pantone 1837 per mancanza di identità o confondibilità delle colorazioni; (iii) del *fumus boni iuris* relativo alla fattispecie di imitazione confusoria con riguardo ai pendagli a forma di cuore e alla chiusura degli stessi, in quanto ritenuti "diversi". Tiffany proponeva reclamo avverso l'ordinanza cautelare, affetta da errori di fatto e diritto, in particolare con riferimento al marchio di colore, alla sua rinomanza ed all'intervenuta contraffazione ad opera di Diffusione Orologi.

L'ordinanza collegiale

Nell'ambito di un'ordinanza molto ben argomentata, che ha pienamente riconosciuto i diritti di esclusiva di Tiffany e l'intervenuta contraffazione da parte della reclamata anche con riferimento al marchio denominativo "TIFFANY", di particolare interesse è la posizione assunta dal Collegio (composto dal Presidente Dott. Marangoni, dalla Dott.ssa Dal Moro, in qualità di relatrice, e dalla Dott.ssa Bellesi) in merito al riconoscimento della contraffazione del marchio di colore "Tiffany" per effetto dell'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio "OPS!" e "OPSOBJECTS".

In particolare, il Collegio giudicante ha ritenuto sussistente l'illecito "*poiché la colorazione dei monili prodotti e commercializzati dalla reclamata è ad esso assai somigliante e la sovrapposizione appare tanto più apprezzabile nella misura in cui il consumatore non ha la possibilità di comparare visivamente e contestualmente i prodotti in argomento, tanto più che l'offerta dei prodotti di Diffusione Orologi avviene prevalentemente attraverso la rete internet*".

Dunque, il Tribunale rileva "*un rapporto di elevata similitudine, quasi al confine con un rapporto d'identità, tra il marchio "Color Tiffany Pantone 1837" e il colore utilizzato per i prodotti OPS! e OPS OBJECTS, rafforzata dalla perfetta identità dei rispettivi settori merceologici, e ciò in contrasto con i diritti di esclusiva conferiti dalla registrazione di un marchio al suo titolare, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Proprietà Industriale.*

*Sicché deve ritenersi che nel caso di specie si realizzi, per effetto dell'uso improprio da parte di Diffusione Orologi del marchio di colore di Tiffany (**per il quale è stato creato un apposito Pantone, tanta è la notorietà e la rinomanza del medesimo**) una contraffazione in termini di confusione per il pubblico che può tradursi anche in rischio di associazione tra i due segni (art. 20, lett. b), conclusione che appare tanto più sorretta dalla considerazione della **iconicità e notorietà del "Color Tiffany" nel settore della gioielleria**. Del resto in generale va considerato che più i prodotti e i servizi sono simili, più aumenta il rischio di confusione e più il "segno posteriore" deve differenziarsi da quello anteriore, affinché tale rischio sia escluso; e nel caso di specie i settori merceologici di riferimento sono del tutto coincidenti e il marchio oggetto della dedotta contraffazione è anche di*

grande notorietà. Per tali ragioni va accolta la domanda di inibitoria con riguardo al marchio "Color Tiffany Pantone 1837".

Per le considerazioni ivi svolte, il Collegio ha dunque ritenuto che la contraffazione in esame fosse da intendersi in termini di confusione per il pubblico declinabile in *"un rischio di associazione tra i due segni ex art. 20 lett. b C.p.i."*

Tale conclusione è stata possibile grazie alla coincidenza dei settori merceologici in cui operano la reclamante e la reclamata, nonché grazie alla riconosciuta rinomanza e notorietà del color "Tiffany" nel settore dei gioielli (classe 14).

L'ordinanza in commento rappresenta dunque un significativo passo avanti nella tutela del marchio di colore, in relazione al quale la giurisprudenza italiana e comunitaria si sono sempre mostrate particolarmente restrittive, rendendo in taluni casi pressoché impossibile attivare con successo le relative registrazioni. In questo senso, l'ordinanza del Tribunale di Milano ha concesso le misure inibitorie richieste (ivi incluso il sequestro non solo presso il produttore ma anche presso tutti i terzi rivenditori) anche sulla base del marchio di colore, proprio alla luce del riconoscimento della rinomanza e notorietà alla tonalità cromatica di blu in oggetto, inequivocabilmente distintiva della *maison* Tiffany e dei suoi prodotti.