

PB793 - ODM-UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI*Provvedimento n. 25536*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole" (di seguito, Decreto);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o. (di seguito, anche "ODM"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto. Tale professionista gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito *internet* www.patent-online.org, nel quale è inserito anche un *database* contenente i dati di imprese titolari di diritti di proprietà industriale su beni immateriali (marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali), che ODM raccoglie mediante un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento.

II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

2. Con richieste di intervento pervenute a partire dal 15 maggio 2013¹ alcune imprese, nonché le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cuneo² e Mantova³, hanno segnalato di aver ricevuto a mezzo posta un modulo contenente sia una comunicazione commerciale, che le coordinate bancarie e postali del professionista-beneficiario che i destinatari avrebbero dovuto utilizzare per eseguire un pagamento in suo favore⁴.

3. In particolare, ODM procede a inviare tale modulo in seguito al deposito, da parte delle imprese destinatarie, di una domanda di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche "UIBM") o di un marchio

¹ Cfr. doc. n. 2.

² Cfr. doc. n. 3.

³ Cfr. doc. n. 5.

⁴ L'importo indicato dal professionista non è sempre lo stesso, in quanto in alcuni casi risulta pari a 565,00 euro (cfr. in particolare docc. nn. 2, 3, e 13), in altri a 695,00 euro (cfr. in particolare docc. nn. 11 e 12).

nazionale presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (di seguito C.C.I.A.A.) mentre la stessa risulta ancora pendente di pubblicazione. Nella parte alta del modulo, normalmente inviato alle imprese con sede in Italia, il messaggio pubblicitario si caratterizza, dal punto di vista grafico, sia per l'enfaticizzazione delle diciture "Ufficio Registro dei Marchi", "Registrazione dei marchi internazionali", sia per l'uso, all'interno della denominazione del sito *Internet* del professionista, del termine "patent", che per il fatto di riportare esattamente il contenuto del segno distintivo per il quale è stata depositata una domanda di registrazione presso l'UIBM, corredata da alcune informazioni tecniche (numero di pubblicazione, data di pubblicazione, classe internazionale) proprie dei registri pubblici che riguardano i diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali. Nella parte centrale, invece, il messaggio si caratterizza per l'indicazione delle credenziali bancarie e postali del professionista, del termine per eseguire il pagamento e per l'utilizzo di espressioni quali "tassa di registrazione", "maggiorazione", "imposta sul valore aggiunto" e "tassa totale", "registrazione del marchio internazionale". Solo nella parte inferiore viene specificata, con evidenza grafica significativamente più ridotta rispetto alle altre informazioni contenute nel modulo, la reale portata dell'offerta commerciale, mentre nella parte retrostante dello stesso sono riportati i termini e le condizioni contrattuali.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione al messaggio sopra descritto, in data 26 gennaio 2015 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PB793 per possibile violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto. In tale sede veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza del messaggio inviato dal professionista alle imprese con sede in Italia, in quanto lo stesso conteneva informazioni decettive in ordine all'identità e alle qualifiche di ODM, nonché in relazione alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata.

5. In data 16 dicembre 2014⁵ sono stati realizzati dei rilievi d'ufficio sul sito *Internet* del professionista (www.patent-online.org) mentre in data 14 maggio 2015⁶ sono stati realizzati dei rilievi d'ufficio sul sito *Internet* dell'UIBM (www.uibm.gov.it).

6. In data 25 maggio 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento⁷.

2) *Le evidenze acquisite*

7. Il messaggio pubblicitario contestato al professionista con la comunicazione di avvio del procedimento risulta in diffusione almeno a partire dal mese di aprile 2013⁸.

8. Dai documenti agli atti, con particolare riferimento alle segnalazioni pervenute⁹, risulta che ODM diffonde il proprio messaggio pubblicitario a mezzo posta ordinaria e che la diffusione dello stesso è avvenuta su tutto il territorio nazionale.

9. Per quel che concerne invece la configurazione grafica del suddetto messaggio, dai documenti acquisiti al fascicolo istruttorio risulta che il professionista ha provveduto ad inviare alle imprese italiane, nell'arco temporale interessato dal procedimento di cui si tratta, un modulo in lingua

⁵ Cfr. doc. n. 24.

⁶ Cfr. doc. n. 26.

⁷ Cfr. doc. n. 27.

⁸ Cfr. doc. n. 3.

⁹ Cfr. docc. nn. 2, 11, 12, 13 e 20.

italiana, le cui “*Condizioni generali di contratto e Condizioni commerciali*” sono, tuttavia, tradotte in inglese, francese e spagnolo.

10. In particolare, la pagina iniziale del modulo contenente il messaggio pubblicitario diffuso da ODM, si caratterizza per una configurazione grafica che pone preminente rilievo sui termini ed espressioni inerenti all’attività di registrazione del marchio. Infatti, l’intestazione riporta, in maniera particolarmente enfatica rispetto al resto delle informazioni, la dicitura “*Ufficio Registro dei Marchi*”, mentre poco al di sotto, con evidenza grafica lievemente più ridotta, è apposta l’espressione “*Registrazione dei marchi internazionali*”, nonché la denominazione del sito *Internet* del professionista che, a sua volta, contiene il termine “*patent*”.

11. Le informazioni contenute nella parte centrale della predetta comunicazione, inoltre, fanno sì che la stessa appaia come una ricevuta di pagamento. Infatti, ODM ricorre a espressioni quali “*tassa di registrazione*”, “*maggiorazione*”, “*imposta sul valore aggiunto*” e “*tassa totale*”¹⁰. In corrispondenza di tale ultima espressione è riportato il prezzo da pagare, rispetto al quale, dalla documentazione in atti, si è potuto constatare che lo stesso non risulta uguale per tutte le imprese destinatarie della comunicazione di cui si tratta, oscillando tra 595,00 euro¹¹ e 695,00 euro¹². Poco al di sotto di tale sezione il professionista riporta anche le coordinate, bancarie e postali, che le imprese italiane devono utilizzare per eseguire il versamento in suo favore.

12. Di fianco ai predetti campi il professionista appone anche la seguente dicitura relativa alla tempistica di pagamento “*Si prega di voler pagare la somma sopraindicata entro 8 giorni mediante bonifico bancario o a mezzo bollettino*”¹³.

13. È solo nella parte inferiore del modulo che il professionista riporta, con evidenza grafica significativamente più ridotta rispetto al resto delle informazioni di cui la comunicazione commerciale si compone, le indicazioni inerenti alla reale portata, contrattuale ed economica, dell’offerta commerciale promossa da ODM. Infatti, il professionista, con caratteri quasi illeggibili, informa le imprese destinatarie del fatto che mediante il suddetto modulo si promuove un’offerta commerciale volta a sollecitare la stipula di un abbonamento annuale a un servizio di annunci pubblicitari sul sito *Internet* www.patent-online.org. ODM, inoltre, sempre all’interno di questa sezione del modulo, riporta la seguente frase “*Si prega di notare che questa registrazione privata non ha alcun collegamento con la pubblicazione di documenti ufficiali effettuata dall’organo dell’amministrazione governativa con il quale non abbiamo rapporti commerciali*”.

14. In effetti, esclusivamente nella parte retrostante della comunicazione, contenente le c.d. “*Condizioni generali di contratto e Condizioni commerciali*”, mediante l’utilizzo di caratteri particolarmente ridotti e facendo ricorso ad una frase dal contenuto poco chiaro –“*La pagina d’ingresso (quella di specificazione) sarà inclusa nella conformità del contenuto della nostra offerta nella Lista Registro Privato per i patenti e marchi commerciali ODM*”– il professionista sembrerebbe fornire informazioni dalle quali potrebbe evincersi che esso gestisce un elenco privato di brevetti e marchi. Il professionista, inoltre, non chiarisce che tale elenco risulta

¹⁰ Cfr. doc. n. 11.

¹¹ Cfr. in particolare docc. nn. 2, 3, e 13.

¹² Cfr. in particolare docc. nn. 11 e 12.

¹³ Cfr. docc. nn. 11, 12, 13 e 15.

accessibile unicamente tramite *Internet*, all'indirizzo indicato con caratteri minuti nella prima pagina della comunicazione commerciale (www.patent-online.org).

15. Inoltre, dai dati raccolti nel corso dei rilievi svolti sul sito www.uibm.gov.it¹⁴, è altresì emerso che ODM provvede a inviare l'anzidetto modulo successivamente al deposito, da parte delle imprese contattate, di una domanda di registrazione di un marchio presso l'UIBM. Pertanto, tali imprese ricevono il messaggio pubblicitario del professionista quando risulta ancora pendente il procedimento amministrativo di registrazione che le stesse hanno instaurato dinanzi all'UIBM come, ad esempio, è occorso nel caso relativo alla società Arte Bianca a r.l.¹⁵. A tale riguardo, infatti, dai rilievi svolti in data 14 maggio 2015 sul sito www.uibm.gov.it, è emerso che il deposito della domanda di registrazione era stato effettuato in data 5 agosto 2013 e che successivamente all'invio del modulo da parte di ODM –avvenuto prima del mese di marzo 2014 come dimostra la segnalazione della società Arte Bianca a r.l., pervenuta in data 4 marzo 2014– l'UIBM non aveva ancora proceduto a registrare il marchio¹⁶.

16. Dal contenuto delle segnalazioni pervenute, inoltre, è altresì emerso che numerose imprese italiane sono state inserite da ODM nel *database* telematico presente sul sito *Internet* www.patent-online.org e che le stesse hanno la propria sede in diverse Regioni italiane, il che è indice del fatto che la diffusione del messaggio pubblicitario sia avvenuta sull'intero territorio nazionale.

17. Infine, dai rilievi d'ufficio svolti in data 26 maggio 2015¹⁷, sul sito *Internet* www.wipo.int della World Intellectual Property Organization (di seguito anche "WIPO"), è emerso che ODM è stata inclusa nella apposita *black list* (cd. *Samples of Misleading Invoices*) delle società che inviano fatture di pagamento ingannevoli alle imprese che depositano domande di registrazione di marchi, brevetti, modelli di utilità presso enti governativi deputati alla tenuta dei corrispondenti registri pubblici.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

18. Il professionista non ha depositato alcuna memoria difensiva nel corso dell'istruttoria.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

19. Il messaggio oggetto del presente procedimento –diffuso dal professionista ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o. con sede nella Repubblica Slovacca– è rappresentato da un modulo inviato via posta alle imprese destinatarie e si presenta come una fattura il cui pagamento dovrebbe essere corrisposto in relazione alla registrazione del proprio marchio commerciale. In realtà, il pagamento richiesto nulla ha a che fare con le domande di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l'UIBM o di un marchio nazionale presso le C.C.I.A.A., ma –come si evince solo da quanto riportato sul modulo in caratteri minuscoli– riguarda "*la registrazione dei [...] dati relativi a brevetti nel nostro database*".

20. La confusione ingenerata nel destinatario circa l'identità e le qualifiche del professionista e circa la natura e caratteristiche dei servizi da esso forniti è generata da alcuni elementi strutturali e

¹⁴ Cfr. doc. n. 26.

¹⁵ Occorre all'uopo osservare che la segnalazione della Arte Bianca S.r.l. (cfr. docc. nn. 19 e 20) è pervenuta il 4 marzo 2014, cioè prima della data di registrazione del marchio che invece l'UIBM ha disposto in data 2 aprile 2014 (cfr. Bollettino UIBM n. 35 del 26 maggio 2014 – sezione "marchi registrati").

¹⁶ Invero, quando Arte Bianca a r.l. ha ricevuto il messaggio pubblicitario da parte di ODM, la UIBM aveva già ritenuto registrabile il marchio e, all'uopo, la relativa domanda era stata pubblicata sul Bollettino n. 29 del 22 novembre 2013, sotto la sezione "Domande registrabili". Cfr. anche docc. nn. 8, 10, 16 e 17.

¹⁷ Cfr. doc. n. 28. Si precisa che sulla pagina web del sito Internet della WIPO era presente solo il modulo in lingua inglese.

grafici del messaggio, nonché da una serie di omissioni ed elementi fuorvianti e ingannevoli presenti nello stesso, così come rappresentato e descritto nella comunicazione di avvio del procedimento.

21. In primo luogo, infatti, il messaggio è strutturalmente concepito come un modulo di un pagamento dovuto dall'impresa in relazione alla registrazione del proprio marchio. A ciò concorrono l'impostazione grafica simile ad una fattura, la specifica dell'importo da pagare, l'indicazione dei metodi di pagamento accettati e la riproduzione del marchio societario di cui si chiederebbe la "registrazione". L'effetto confusorio è amplificato dalla "targettizzazione" del messaggio che anche sulla scorta di quanto riferito dalla C.C.I.A.A. segnalante, sarebbe indirizzato proprio a imprese che hanno precedentemente effettuato domande di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l'UIBM o di un marchio nazionale presso le stesse C.C.I.A.A.. In tale contesto, dunque, si comprende come possa essere facilmente ingenerato un equivoco da un modulo di fattura, che riporta il marchio societario e l'importo da corrispondere per la "registrazione".

22. Inoltre, il messaggio risulta gravemente omissivo in merito ai reali servizi offerti e circa l'identità e qualifiche del professionista. In un qualsiasi messaggio pubblicitario che intenda effettivamente promuovere dei servizi risulta infatti assolutamente imprescindibile presentare gli stessi con modalità chiare e allettanti per i potenziali acquirenti. Nella fattispecie, invece, proprio al fine di favorire il sopra descritto effetto confusorio, il professionista presenta in modo del tutto marginale e con caratteri minuscoli e fitti – sostanzialmente illeggibili - la reale natura dei servizi offerti (consistenti nell'inclusione del marchio societario in un database privato accessibile tramite *Internet*), non rivelando tantomeno la propria veste di soggetto privato che non ricopre natura pubblicitaria.

23. Infine il contenuto testuale è tale da favorire l'equivoco circa la provenienza del modulo da un soggetto di natura pubblica, con riguardo al pagamento dei diritti di registrazione al fine di tutelare i propri diritti di proprietà industriale. Nel modulo descritto nell'avvio del procedimento si legge: "*Ufficio Registro dei Marchi*"; "*Registrazione dei marchi internazionali*"; "*Numero di pubblicazione –Pubblicato il– Classe internazionale*"; "*Tassa di registrazione*".

24. Va rilevato, peraltro, che la pratica sopra descritta, posta in essere da ODM risulta essere così diffusa e perniciosa che il modulo utilizzato dal professionista è stato inserito dalla WIPO in un'apposita *black list*. ODM, infatti, si serve del messaggio pubblicitario innanzi descritto per richiedere alle imprese italiane, con modalità ingannevoli, il pagamento di una somma di denaro, oscillante tra un minimo di 565,00 euro e un massimo di 695,00 euro, quale corrispettivo per la sottoscrizione di un abbonamento annuale a un servizio di annunci pubblicitari.

25. In particolare, la configurazione grafica del modulo contenente le informazioni per assolvere a tale pagamento, nonché la tempistica scelta per contattare le imprese, risultano tali da far apparire, contrariamente al vero, che la somma indicata rappresenti una *fee* da pagare nell'ambito del procedimento amministrativo attivato con il previo deposito di una domanda di registrazione di un marchio, brevetto o modello di utilità, dinanzi al competente ente governativo nazionale (UIBM) o di quello relativo alle domande di registrazione di un marchio nazionale presentate presso le C.C.I.A.A.

26. Alla luce di quanto sopra, il messaggio sopra descritto integra una violazione ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettere *a)* e *c)* del Decreto, in quanto idoneo ad indurre in errore i destinatari in merito alla natura e caratteristiche dei servizi offerti nonché in ordine all'identità e alle qualifiche del professionista.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della particolare decettività del messaggio in esame, idoneo a indurre in errore i destinatari su elementi fondamentali per le proprie scelte di acquisto, quali l'identità del professionista e la natura e caratteristiche del servizio fornito; degli effetti di tale induzione in errore, con riferimento alla non trascurabile entità del pagamento richiesto; delle modalità (posta ordinaria) e dell'ampiezza della diffusione del messaggio – avvenuta sull'intero territorio nazionale, come risulta dai rilievi d'ufficio svolti sul *database* telematico del professionista, nel quale sono inserite imprese con sede in diverse Regioni italiane – . Va considerato, inoltre, che il messaggio - in virtù delle sue caratteristiche strutturali e testuali, nonché della sopra descritta "targettizzazione", ossia l'invio dello stesso proprio a imprese che avevano precedentemente effettuato domande di registrazione di un marchio – risponde ad una precisa strategia comunicazionale del professionista diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nei destinatari.

30. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa almeno a partire dal mese di aprile 2013¹⁸ ed è tuttora in corso.

31. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o. nella misura di 50.000 €(cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che il messaggio in esame risulta ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del Decreto, in quanto idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione all'identità e alle qualifiche di ODM, nonché alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata da tale professionista, e pertanto suscettibile di pregiudicarne il comportamento economico ovvero di ledere gli interessi di operatori concorrenti;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso da ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del Decreto, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

¹⁸ Cfr. doc. n. 3.

b) di irrogare a ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 €(cinquantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
