



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 5

**Publicato sul sito www.agcm.it
13 febbraio 2017**

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI

Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di adozione del provvedimento sanzionatorio finale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del *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, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PB804.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento sanzionatorio, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 28 settembre 2016, prot. n. 61684.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PB804.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI

Provvedimento n. 26380

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2017;

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, 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. LE PARTI

1. Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. (di seguito, anche "RCMI"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Decreto. Tale società, con sede a Varsavia (Polonia), gestisce la banca dati *on line* denominata "Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni", accessibile tramite il sito internet *www.proprieta-industriale.it* in lingua italiana. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

2. ELLAN Sp. z o.o. (di seguito, anche "Ellan"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Decreto. Tale società, con sede a Varsavia (Polonia), gestisce la banca dati *on line* denominata "Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni", accessibile tramite il sito internet *www.ellan.info* (disponibile anche in lingua italiana). Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

3. Con richieste di intervento pervenute a partire dal 22 dicembre 2015¹ circa dieci imprese con sede in Italia hanno segnalato di aver ricevuto dalla società RCMI e dalla società Ellan una lettera contenente la richiesta di pagamento per la registrazione del marchio nel Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni.

4. In particolare, i segnalanti, operanti nei più svariati settori produttivi e che hanno già in precedenza presentato richiesta di registrazione di un marchio all'Ufficio Marchi e Brevetti di Roma, hanno ricevuto una lettera in cui si legge "REGISTRO DEI MARCHI DI IMPRESA" (oppure "ELENCO DEI MARCHI REGISTRATI", "ELENCO DELLE PROPRIETA' INDUSTRIALI", "LISTA DEI RISERVATI BREVETTI E STEMMI D'IMPRESA") Il marchio è stato presentato di seguito per richiedere la tutela legale presso l'ufficio italiano brevetti e marchi

¹ Cfr. doc. n. 1 del fascicolo istruttorio.

con sede in Roma. La registrazione del marchio in questione, per il quale è stata precedentemente presentata la domanda di tutela legale a livello nazionale, nel registro centrale dei marchi e delle invenzioni (per un periodo di 10 anni) viene concessa dietro un compenso di [...]². “Per registrare il segnale in registro centrale dei marchi e delle invenzioni è necessario effettuare un pagamento entro 7 giorni. Marchio in questione: [...] Denominazione: [...] Classificazione: [...] Richiedente/avente diritto al marchio: [...] Data di presentazione del marchio per richiedere la tutela legale [...] Numero della domanda per richiedere la tutela legale: [...]”.

In basso, all'interno di un riquadro sono riportati i dati per l'effettuazione del bonifico, in cui il beneficiario risulta il “Registro dei Marchi d'Impresa”. Accanto al riquadro, con caratteri di dimensioni più ridotte si legge: “La registrazione del marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni è irrilevante per l'assegnazione e il mantenimento della tutela giuridica del marchio nonché la sua registrazione ufficiale nel registro pubblico e viene effettuata per un periodo di 10 anni, senza per questo escludere la possibilità di ulteriore prolungamento. L'effettuazione del pagamento (utilizzando i dati a sinistra) comporterà la pubblicazione del suddetto marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni ed equivale a prendere conoscenza in modo accurato dell'intero contenuto della presente nonché delle condizioni applicabili in essa indicate, comprese anche le informazioni di cui sopra relative al marchio”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. In relazione al messaggio sopra descritto, in data 28 settembre 2016 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio PB804 per possibile violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto. In tale sede veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza del messaggio inviato dai professionisti alle imprese con sede in Italia, in quanto lo stesso conteneva informazioni decettive in ordine all'identità e qualifiche dei professionisti, nonché in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio pubblicizzato³.

6. Attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione ai professionisti della comunicazione di avvio, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso, seguita dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento (Bollettino n. 38 del 31 ottobre 2016).

7. Mediante pubblicazione sul Bollettino n. 43 del 5 dicembre 2016 dell'avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento⁴.

2) Le evidenze acquisite

8. Il messaggio pubblicitario contestato ai professionisti con la comunicazione di avvio del procedimento è stato diffuso almeno da dicembre 2015⁵ a maggio 2016⁶.

² Il compenso richiesto varia tra 295 e 695 euro.

³ Cfr. doc. n. 11.

⁴ Cfr. doc. n. 26

9. Dai documenti agli atti risulta che i professionisti diffondono il messaggio pubblicitario a mezzo posta ordinaria indirizzandolo a destinatari presenti su gran parte del territorio nazionale, come si evince dai dati pre-inseriti nei moduli pubblicitari inviati alle imprese contattate.

10. Per quel che concerne invece la configurazione grafica del messaggio pubblicitario del professionista, dai documenti acquisiti al fascicolo istruttorio risulta che lo stesso è strutturato in modo da porre rilievo preminente sui termini e le espressioni evocative di registri tenuti da enti pubblici. In particolare, nelle comunicazioni ricevute dalle imprese ricorrono espressioni quali “Registro dei Marchi d’Impresa: Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni – www.proprieta-industriale.it Si prega di indirizzare la corrispondenza a:” seguito da un indirizzo di Roma oppure “Elenco dei Marchi Registrati”, “Elenco delle Proprietà Industriali”, “Lista dei Riservati Brevetti e Stemmi d’Impresa” in caratteri evidenziati in grassetto sottolineato. I dati relativi al professionista, invece, risultano marginalizzati e riportati in caratteri pressoché illeggibili rispetto al resto delle informazioni contenute nel messaggio pubblicitario.

11. Il modulo reca anche un riquadro nel quale si legge “Si prega di avvalersi esattamente dei seguenti dati riguardanti il conto adibito ai pagamenti per la registrazione presso il registro centrale dei marchi e delle invenzioni”, seguito dall’IBAN da utilizzare per trasferire l’importo indicato. Infine, l’avvertenza: “Si prega di effettuare il pagamento presso la vostra banca entro 7 giorni dal ricevimento della presente”⁷.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

12. I professionisti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

13. Il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento, diffuso dai professionisti Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. ed Ellan Sp. Z o.o. con sede in Polonia e inviato via posta alle imprese con sede in Italia, si presenta come un modulo di pagamento necessario per convalidare la registrazione presso l’Ufficio Italiano dei marchi e brevetti.

In realtà, l’invio del messaggio ed il pagamento richiesto nulla hanno a che fare con la domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano dei marchi e brevetti, in precedenza effettuata dalle imprese contattate essendo, invece, meramente diretti a ottenere dalle imprese stesse il pagamento di una somma di denaro in relazione ad un servizio non consapevolmente richiesto, consistente nell’inserimento in una banca dati pubblicitaria.

14. Il messaggio pubblicitario dei professionisti è suscettibile di ingenerare il suddetto effetto confusorio in virtù della veste grafica e contenutistica che lo caratterizza. In particolare, l’equivoco ingenerato nei destinatari in merito all’identità e alle qualifiche dei professionisti, alla natura e alle caratteristiche del servizio fornito, discende dalla presenza di alcuni elementi strutturali, nonché da una serie di omissioni e informazioni fuorvianti e ingannevoli presenti nel messaggio, così come rappresentato e descritto nell’avvio del procedimento.

⁵ Cfr. doc. n. 1

⁶ Cfr. doc. n. 6

⁷ Cfr. doc. n. 5

15. In primo luogo, infatti, il messaggio è strutturalmente concepito per richiedere il pagamento relativo alla iscrizione ad un registro definito “*Registro dei Marchi d’Impresa*”. Le imprese destinatarie della comunicazione commerciale sono portate a ritenere che tale registro sia proprio il registro ufficiale tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in quanto nel testo del messaggio si fa esplicitamente riferimento alla tutela legale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e al fatto che l’impresa destinataria della comunicazione ha presentato precedentemente la domanda di tutela legale a livello nazionale. Inoltre, il quadro informativo fornito da RCMI ed Ellan risulta confusorio e alterato anche in ragione della marginalizzazione dei propri dati aziendali, riportati con caratteri di dimensioni pressoché illeggibili.

16. In secondo luogo, il messaggio pubblicitario risulta gravemente omissivo per quel che concerne le informazioni inerenti alle reali caratteristiche del servizio offerto da RCMI ed Ellan. Infatti, nelle comunicazioni pubblicitarie che intendono effettivamente promuovere la commercializzazione di un servizio, risulta imprescindibile presentare lo stesso con modalità chiare e allettanti per i potenziali acquirenti. Nella fattispecie, invece, proprio al fine di favorire il sopra descritto effetto confusorio, i professionisti presentano in modo del tutto marginale e con caratteri minuscoli e sostanzialmente illeggibili la natura del servizio (consistente nella pubblicazione del marchio nel registro centrale dei marchi e delle invenzioni) e le condizioni alle quali lo stesso è offerto. Va rilevato, inoltre, che i siti internet *www.proprieta-industriale.it* e *www.ellan.info*, indicati nelle comunicazioni e accessibili alla data del 14 settembre 2016, risultano inesistenti alla data del presente provvedimento.

17. Concorre ad aumentare l’effetto decettivo del messaggio l’indicazione prescrittiva di un termine molto breve entro il quale occorre procedere al pagamento (pari a 7 giorni), nonché le modalità con cui si esplicita la reale ragione alla base della richiesta di pagamento. Solo in caratteri ridotti e non evidenziati infatti, si legge la seguente frase, ulteriormente ambigua nei suoi contenuti: “*La registrazione del marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni è irrilevante per l’assegnazione e il mantenimento della tutela giuridica del marchio nonché la sua registrazione ufficiale nel registro pubblico e viene effettuata per un periodo di 10 anni, senza per questo escludere la possibilità di ulteriore prolungamento. L’effettuazione del pagamento (utilizzando i dati a sinistra) comporterà la pubblicazione del suddetto marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni ed equivale a prendere conoscenza in modo accurato dell’intero contenuto della presente nonché delle condizioni applicabili in essa indicate, comprese anche le informazioni di cui sopra relative al marchio*”.

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

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

18. 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.

19. 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.

20. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della rilevante insidiosità 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 le caratteristiche del servizio fornito; degli effetti di tale induzione in errore, con riferimento all'inconsapevole pagamento di una somma di entità non trascurabile; delle modalità e dell'ampiezza della diffusione del messaggio – avvenuta su gran parte del territorio nazionale come risulta dai documenti in atti. Va considerato, inoltre, che il messaggio, in virtù delle sue caratteristiche strutturali e testuali, risponde a una precisa strategia comunicazionale dei professionisti diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nei destinatari.

21. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa almeno da dicembre 2015 a maggio 2016.

22. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. e ad Ellan Sp. Z o.o nella misura di 200.000 (*duecentomila*) euro per ogni professionista.

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)*, *b)* e *c)* del Decreto, in quanto idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione all'identità e alle qualifiche di Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. e di Ellan Sp. Z o.o, alle caratteristiche e condizioni alle quali i servizi sono forniti, 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 Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. e da Ellan Sp. Z o.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)*, *b)* e *c)* del Decreto, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) di irrogare a Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro) ;

c) di irrogare a Ellan Sp. Z o.o una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata 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.

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

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.

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

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
