



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 5

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

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

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
