

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A538 - SISTEMI DI SIGILLATURA MULTIDIAMETRO PER CAVI E TUBI

Provvedimento n. 29629

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 27 aprile 2004 sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità nazionali garanti della concorrenza;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 6 marzo 2018, da parte delle società Wallmax S.r.l., e successivamente più volte integrata, da ultimo in data 28 ottobre 2020;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Roxtec AB è la società posta a capo del gruppo svedese Roxtec, *leader* mondiale nel settore dei sistemi di sigillatura per passaggi di cavi e tubi. Il gruppo produce e distribuisce una molteplicità di prodotti, di cui il principale è il sistema di sigillatura multi-diametro, oggetto del brevetto EP n. 0429916B1, scaduto ad ottobre 2010. Il gruppo attualmente è presente in 28 paesi (in Europa, Africa, America e Asia) e vanta clienti in 80 paesi.

2. Roxtec Italia S.r.l. (di seguito Roxtec) è la filiale italiana del gruppo Roxtec, con sede a Milano, che si occupa della vendita e dell'assistenza alla rete di distributori e agenti dei prodotti del gruppo. Il capitale sociale di Roxtec è detenuto per il 95% da Roxtec AB e per il 5% da Roxtec International AB. Dal bilancio di esercizio chiuso a giugno 2020 della Roxtec Italia S.r.l. risulta un fatturato di circa 13,28 milioni di euro.

3. Il segnalante WallMax S.r.l. (di seguito Wallmax) è una società avente sede legale in Italia, costituita nel 2011 che produce moduli multi-diametro per la sigillatura di cavi e tubi. La società opera prevalentemente in Italia, ma risulta presente anche in India, Singapore e Stati Uniti. Dai dati di bilancio risulta che la sede italiana nel 2019 ha realizzato ricavi per circa 709,9 mila euro, con perdite di circa 1,4 milioni di euro.

II. LA SEGNALAZIONE

4. Con comunicazione depositata in data 3 marzo 2018, più volte integrata WallMax S.r.l. ha segnalato presunte condotte distorsive della concorrenza poste in essere da Roxtec volte ad impedire ad operatori concorrenti la produzione e commercializzazione di moduli passacavo multi-diametro basati sulla tecnologia di cui al brevetto EP n. 0429916B1, dalla stessa acquisito nel 1990 e scaduto nel 2010.

5. In particolare, secondo quanto segnalato, Roxtec, successivamente alla scadenza del citato brevetto, avrebbe adottato una vera e propria strategia escludente, mediante comportamenti finalizzati a prolungare la situazione di monopolio detenuta in vigenza del brevetto.

6. Nella segnalazione si lamentano le seguenti condotte poste in essere da Roxtec:

- il deposito presso l'European Union Intellectual Property Office (di seguito EUIPO) di una serie di richieste di registrazione di Marchio UE relative all'immagine, in diversi colori, della facciata principale del modulo passacavi brevettato, con l'obiettivo di prolungare il diritto di privativa;
- il promovimento di azioni giudiziarie di natura pretestuosa (*sham litigation*);
- l'acquisizione di numerose certificazioni di sicurezza per tale modulo, asseritamente non necessarie e costose da ottenere.

III. I SISTEMI DI SIGILLATURA PER CAVI E TUBI

7. I moduli passacavi sono prodotti in materiale plastico che, inseriti in fori apposti in strutture murarie o altre strutture (es. armadietti metallici usati per contenere cavi elettrici e di telecomunicazione, ecc.), consentono l'attraversamento di cavi e/o di tubi, sigillandoli e isolandoli da qualsiasi agente esterno (acqua, fuoco, polvere, minacce elettromagnetiche, ecc.)¹. In particolare, oggetto del brevetto EP n. 0429916B1 ottenuto da Roxtec è un modulo passacavi multi-diametro che consente il passaggio di cavi di diversi diametri, in quanto presenta un foro centrale composto da più strati sovrapposti di materiale plastico che vengono rimossi, sfogliandoli, in modo da adattarli perfettamente al diametro dei cavi da sigillare.

8. Il modulo passacavi prodotto e commercializzato da Wallmax, una volta scaduto il brevetto EP n. 0429916B1, si basa sulla medesima tecnologia dei moduli brevettati da Roxtec, apparentemente differenziandosi da questi ultimi solo per i diversi colori degli strati di cui è composto il foro centrale (strati alternati arancio e nero).

9. Dalle informazioni disponibili², risultano in commercio altre tipologie di moduli passacavi multi-diametro che si basano su diverse soluzioni tecniche, le quali tuttavia consentono una flessibilità più limitata rispetto a quelli sopra descritti. Tali moduli sono stati introdotti nel mercato in vigenza del brevetto EP n. 0429916B1 e sono quindi basati su tecnologie diverse, essendo, in genere, dotati di

¹ I moduli passacavi vengono, in genere, venduti insieme ad un kit che comprende un telaio, o cornice, di contenimento dei moduli stessi, spesso in acciaio, oltre che gli accessori utili alla sigillatura (guarnizioni, fascette, sigillante, ecc.).

² Cfr. memoria del 30 aprile 2019, documentazione agli atti del fascicolo acquisita in data 26 marzo 2019 sui siti web delle società Brattberg, Hawke e BST, oltre che risposta alla richiesta di informazioni fornita da Technip Italy Spa in data 9 gennaio 2020.

dispositivi/applicazioni particolari che, apposte al foro centrale di un modulo con diametro fisso, consentono il passaggio e l'adattamento di cavi di diverse dimensioni³.

IV. NORMATIVA SUI MARCHI UE

10. Ai fini della valutazione del caso di specie, la normativa di riferimento è il Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul Marchio dell'Unione europea⁴, il quale prevede che il Marchio UE abbia carattere unitario e produca gli stessi effetti in tutta l'Unione (art. 1)⁵. La richiesta di registrazione del Marchio UE deve essere depositata presso l'EUIPO (art. 2) e possono ottenere il Marchio UE diverse tipologie di segni⁶ a condizione che siano adatti a:

- a. distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- 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 (art. 4).

11. Il Regolamento individua alcuni “*impedimenti alla registrazione*” dei segni che possono essere assoluti o relativi. Ai fini della valutazione di una delle condotte segnalate, rilevano gli impedimenti assoluti di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) del Regolamento, secondo il quale non possono essere registrati “*i segni costituiti esclusivamente:*”

- i. dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto;*
- ii. dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;*
- iii. dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto”.*

12. In base al Regolamento la registrazione del Marchio UE conferisce al titolare dei diritti esclusivi che si traducono, fra l'altro, “*nel diritto di impedire a terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che provengono da paesi terzi e recano, senza autorizzazione, un marchio identico nei suoi aspetti essenziali al Marchio UE registrato per tali prodotti*” (art. 9).

13. Il Marchio UE che si acquisisce con la registrazione ha una durata di dieci anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per periodi di dieci anni (art. 52). Il diritto conferito da tale marchio è opponibile ai terzi a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio (art. 11).

14. Una volta depositata la domanda di Marchio UE, il competente ufficio dell'EUIPO esamina se questa soddisfa le condizioni e i requisiti individuati dal citato Regolamento UE 2017/1001. Possono essere indirizzate all'Ufficio, da parte di soggetti terzi, osservazioni scritte relative a eventuali motivi

³ Cfr. documentazione agli atti del fascicolo acquisita dai siti web della MCT Brattberg, Hawke Transit System S.L., BST Brandschutztechnik Dopfl GmbH, Roxtec e Wallmax. Ad esempio, la Hawke Transit System S.L. e la BST Brandschutztechnik producono 7 tipologie di moduli multi-diametro, ciascuna tipologia adattabile a cavi di diverso diametro mediante degli “adattatori” sempre in materiale plastico.

⁴ Cfr., altresì, il Regolamento di esecuzione UE 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017 che integra il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione Europea e abroga i Regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 e il Regolamento di esecuzione UE 2017/1431.

⁵ Il Marchio UE “*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*”.

⁶ Ad esempio 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.

per cui il marchio depositato dovrebbe essere escluso dalla registrazione (ai sensi degli articoli 5 e 7)⁷.

15. Dopo il dialogo con il richiedente, l'Ufficio, se ritiene superati gli eventuali impedimenti presenti nel marchio, emana una decisione di autorizzazione della registrazione del Marchio UE e in caso contrario respinge la domanda di registrazione.

16. Contro le decisioni dell'Ufficio dell'EUIPO, le parti interessate alla procedura, ovvero il richiedente il marchio o i soggetti terzi, possono presentare un ricorso alla Divisione di Annullamento dell'EUIPO (art. 163) e, successivamente, è possibile il ricorso alla Commissione di Ricorso (art. 165).

V. LE CONDOTTE SEGNALATE

17. Nella segnalazione si lamentano le condotte di Roxtec volte ad impedire e/o ostacolare l'accesso di imprese concorrenti nella produzione e commercializzazione di moduli passacavo multi-diametro basati sulla particolare tecnologia oggetto del brevetto EP n. 0429916B1, pur essendo questo scaduto nel 2010, così limitandone l'accesso al relativo mercato.

1. Richiesta di Marchio UE relativa all'immagine del prodotto brevettato

18. Dalla documentazione allegata alle memorie presentate da Wallmax, risulta che tra il 2009 e il 2016 Roxtec ha depositato sette richieste di Marchio UE aventi ad oggetto l'immagine della facciata principale del modulo passacavo multi-diametro brevettato (Fig. 1), ciascuna distinta dalle altre solo per i diversi colori utilizzati, cioè a sfondo nero con righe concentriche blu o verdi o arancio, e viceversa (Tab. 1).

Fig. 1 – Immagine registrata con Marchio UE



⁷ Le osservazioni dei terzi devono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione individuato nel Regolamento stesso o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione. Le osservazioni dei terzi sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni (art. 45).

Tab. 1 – Richieste di Marchio UE depositate alla EUIPO da Roxtec AB fra il 2008 e il 2016⁸

N. domanda	Data registrazione	Scadenza registrazione	Descrizione Prodotto	Descrizione marchio	Stato registrazione	
1	<u>007376023</u>	21 luglio 2009	7 novembre 2028	Cable and pipe penetration seals made from metal; sealing frames made from metal; sealing frames made from plastic or rubber	Vedi Fig. 1 con <u>sfondo blu, righe concentriche nere e cerchio interno nero</u>	Registration cancellation pending
2	<u>014338735</u>	6 luglio 2015	6 luglio 2025	Cable and pipe penetration seals made from plastic or rubber	Vedi Fig. 1 con <u>sfondo nero, righe concentriche blu e cerchio interno nero</u>	Registration cancelled ⁹
3	014338701	19 ottobre 2015	6 luglio 2025	“	Vedi Fig. 1 con <u>sfondo blu, righe concentriche nere, cerchio interno nero e rette verticali bianche</u>	Registrato
4	<u>014784375</u>	10 marzo 2016	11 novembre 2025	“	Vedi Fig. 1 con <u>sfondo arancio, righe concentriche nere, cerchio interno nero e retta orizzontale nera al centro della figura</u> ¹⁰	Registration cancellation pending
5	014784409	10 marzo 2016	“	“	Vedi Fig. 1 con <u>sfondo nero, righe concentriche arancio, cerchio interno nero e retta orizz. Nera</u>	Registrato
6	014784417	3 dicembre 2016	“	“	Vedi Fig. 1 con <u>sfondo verde, righe concentriche nere, cerchio interno nero e retta orizzontale nera</u>	Registrato
7	014784458	3 dicembre 2016	“	“	Vedi Fig. 1 con <u>sfondo nero, righe concentriche verdi, cerchio interno nero e retta orizzontale nera al centro della figura</u>	Registrato

Fonte: Banca dati presente sul sito web dell’EUIPO, rilevazione del 23 marzo 2021.

19. Le sette richieste di registrazione di Marchio UE di Roxtec risultano essere state inizialmente accolte dalla EUIPO, ma, a seguito di tre richieste di “*cancellazione di marchio*” depositate dalla stessa Wallmax tra il 2016 e il 2018¹¹ presso la Commissione di Ricorso dell’EUIPO, relative ai Marchi nn. 1, 2, 4 della Tab. 1, sono rimasti registrati solo i Marchi nn. 3, 5, 6, 7 della Tab. 1. Secondo quanto comunicato, la società segnalante non era in grado di sostenere economicamente l’onere per effettuare opposizione a tutti i Marchi depositati da Roxtec¹².

20. Con riguardo al Marchio UE n. 014338735 (n. 2 in Tab. 1), con provvedimento di annullamento dell’8 gennaio 2018 la Commissione Ricorso (di seguito anche CR) ne ha dichiarato l’invalidità, ritenendolo in violazione dell’art. 7, comma 1, lettera e), punto *ii.* del citato Regolamento UE n.

⁸ Cfr. all. 2 della memoria del 6 marzo 2018, all. 6, 6bis, 6ter della memoria dell’11 luglio 2018 e informazioni acquisite sul sito web della UIPO, da ultimo in data 19 marzo 2021.

⁹ In base a rilevazioni sul sito web “euipo.europa.eu” effettuate in data 19 marzo 2021, il Marchio 014338735 risulta essere cancellato dalla banca dati dell’EUIPO, pur essendo ancora presente la sua immagine.

¹⁰ Nella riproduzione fotografica la retta orizzontale rappresenta visivamente il punto di congiunzione dei due semi-gusci.

¹¹ Cfr. all. 8, 8bis, 8ter della risposta alla richiesta di informazioni pervenuta in data 26 febbraio 2018.

¹² Cfr. comunicazione del 28 ottobre 2020.

2017/1001, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico¹³.

21. Nel proprio provvedimento la CR ha, innanzitutto, ricordato le diverse finalità sottostanti al sistema di protezione dei Marchi commerciali e al diritto di privativa, sottolineando la contrarietà al Regolamento UE 2017/1001 di una richiesta di Marchio UE finalizzata ad ottenere un'indebita estensione dei tempi di protezione di un brevetto scaduto¹⁴. La CR ha, in particolare, evidenziato che dall'analisi della documentazione depositata dalla Roxtec risultava palese come scopo della richiesta di Marchio UE fosse di impedire ai concorrenti di operare nel mercato, scopo in chiaro contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla normativa sulla protezione brevettuale¹⁵. La Commissione Ricorso risulta essere giunta alle proprie conclusioni in seguito ad un'istruttoria

¹³ Cfr. all. 3 della memoria dell'8 marzo 2018, all. 9 della risposta alla richiesta di informazioni pervenuta in data 26 febbraio 2019 e all. 4 della comunicazione del 16 ottobre 2020.

¹⁴ Secondo quanto rilevato dalla Commissione Ricorso: "... *the purpose of the system of trade mark protection differs from the premises underlying certain other intellectual property rights which serve to promote innovation and creativity. That difference in purpose explains why the protection conferred by marks is indefinite but the protection conferred by other intellectual property rights is subject to a time limit imposed by the legislature. Use of the system of trade mark protection in order to extend an exclusive right to immaterial assets — such as designs, inventions or copyright-protected works — the protection of which is in principle limited in time, would undermine the premises underlying trade mark protection*". (§ 17).

¹⁵ Al riguardo, la CR ha affermato: "*In the Board's view, it is clear that the registration of the [Roxtec] mark without any essential ornamental details, colours or other aesthetical features, is likely to unduly impair the opportunity for competitors to place on the market sealing modules whose function relies on the removal of concentric layers from a cylindrical cavity to effect a secure connection with a pipe, tube, wire or cable ... Incidentally, the Board notes that the [Roxtec] admits ... that the filing of its trade mark ... in different color combinations ... is therefore a natural step in order to secure future brand extensions and to prevent competitors from using the same design elements in their marketing...*" (§§. 49-50). La CR ha altresì sostenuto: "*Here the 'design elements' which the [Roxtec] seeks to 'prevent competitors from using' are certainly the plurality of layers which visibly present as concentric circles and constitute the technical function of the mark, whereby the layers may be stripped out to achieve the correct diameter of cavity for the insertion of a tube or pipe. Thus, [Roxtec] strategic filing of the concentric-circle marks, which include the one under examination here, runs counter to the rationale of Article 7(1)(e)(ii) EUTMR. This provision is to prevent trade mark protection from granting a proprietor a monopoly over technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors. The said article is thus intended to prevent the protection conferred by the trade-mark right from being extended beyond signs which serve to distinguish a product or service from those offered by competitors, so as to form an obstacle preventing competitors from freely offering for sale goods incorporating such technical solutions or functional characteristics in competition with the proprietor of the trade mark*" (§§ 51 e segg.).

dettagliata avente ad oggetto sia l'immagine della richiesta del Marchio UE¹⁶, sia il prodotto a cui si riferisce tale immagine¹⁷.

22. Roxtec ha appellato la suddetta decisione della Commissione Ricorso davanti al Tribunale dell'Unione europea, il quale con sentenza del 24 settembre 2019 ha respinto il ricorso, confermando la nullità della registrazione, per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. e) del Regolamento citato¹⁸. Roxtec ha, altresì, impugnato la decisione del Tribunale dell'Unione europea davanti la Corte di Giustizia, che ha dichiarato il ricorso inammissibile con Ordinanza del 12 marzo 2020¹⁹.

23. L'autorizzazione del Marchio UE n. 014784375 (n. 4 della Tab. 1) risulta essere stata annullata dalla Divisione di opposizione dell'EUIPO con provvedimento del 16 novembre 2018, decisione confermata dalla CR dell'EUIPO con provvedimento del 20 aprile 2020, a seguito di ricorso di Roxtec²⁰. Tuttavia, come si evince dalla Tab. 1, il suddetto Marchio n. 014784375 non risulta essere ancora stato cancellato dalla banca dati EUIPO.

Risulta tuttora in fase di esame la richiesta di cancellazione del Marchio UE 007376023 (n. 1 della Tab. 1) depositata da Wallmax in data 17 aprile 2018²¹.

24. La documentazione agli atti attesta che, nel 2017, Roxtec ha depositato presso l'EUIPO tre ulteriori domande di Marchio UE, aventi ad oggetto la medesima immagine depositata in precedenza (cfr. Fig. 1) ma caratterizzata, rispetto alla precedente, dall'essere priva di qualsiasi colorazione, cioè dall'essere in tre diverse combinazioni di bianco e nero (Tab. 2).

¹⁶ In particolare, la CR ha affermato *"It soon becomes clear that the concentric circles in the face of the module are not a fanciful design; nor are they merely decorative. They are the visible consequence of the 'plurality' of layers that are to be stripped away, to the extent that a cable, wire or tube may be inserted into the unit to form a secure fit. Each blue concentric circle corresponds to an edge view of the removable layer. What appear to be black concentric circles are, in fact, nothing more than the natural contrast caused by the separation between the layers. The Board notes, furthermore, that there is no dispute about any of the above facts. There is no dispute about how the device functions. There is no dispute about the existence of the lapsed patent. There is also no dispute that the lapsed patent has fallen into the public domain and may be legitimately utilized by other traders. ...The interest underlying Article 7(1)(e)(ii) EUTMR is to prevent trade mark law granting an undertaking a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product. In the system of intellectual property rights developed in the European Union, technical solutions are capable of protection only for a limited period, so that subsequently they may be freely used by all economic operator. By restricting the ground for refusal set out in Article 7(1)(e)(ii) EUTMR to signs which consist 'exclusively' of the shape of goods which is 'necessary' to obtain a technical result, the legislature duly took into account that any shape of goods is, to a certain extent, functional and that it would therefore be inappropriate to refuse to register a shape of goods as a trade mark solely on the ground that it has functional characteristics. By the terms 'exclusively' and 'necessary', that provision ensures that solely shapes of goods which only incorporate a technical solution, and whose registration as a trade mark would therefore actually impede the use of that technical solution by other undertakings, are not to be registered"* (cfr. §§ 28 e segg).

¹⁷ Nel provvedimento, inoltre, risulta che la Commissione Ricorso ha dettagliatamente contro-dedotto sia alle obiezioni della Roxtec, sia alle valutazioni della Divisione di Annullamento della UIPO, la quale aveva rigettato una precedente richiesta di annullamento della WallMax. Infatti, in base alla procedura prevista dal Regolamento UE 2017/1001, WallMax aveva inizialmente richiesto l'annullamento del marchio alla Divisione di Annullamento della UIPO, la quale, con decisione del 17 marzo 2017, aveva rigettato tale richiesta. La segnalante ha successivamente avanzato istanza al CR, avverso la decisione della Divisione di Annullamento, chiedendo l'annullamento di tale decisione e l'invalidità del marchio.

¹⁸ Cfr. sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, causa T-261/18, all. 5, 5bis, alla comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.

¹⁹ Cfr. Ordinanza della Corte di Giustizia C-893-19 P, all. 6 alla comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.

²⁰ Cfr. allegati 1 e 2 alla comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.

²¹ Cfr. all. 8ter della risposta alla richiesta di informazioni pervenuta in data 26 febbraio 2018 e comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.

Tab. 2 – Richieste di Marchio UE depositate alla EUIPO da Roxtec nel 2017

N. domanda	Data registrazione	Scadenza registrazione	Descrizione Prodotto	Descrizione marchio	Stato registrazione (*)	
1	017372194	23 ottobre 2017	n.d.	Cable and pipe penetration seals made from plastic	Con sfondo bianco con righe concentriche nere e cerchio interno nero	Appeal pending
2	017372228	23 ottobre 2017	n.d.	“	Con sfondo bianco con righe concentriche nere e cerchio interno bianco	Appeal pending
3	017372251	23 ottobre 2017	n.d.	“	Sfondo nero con righe concentriche bianche e cerchio interno nero	Application opposed Appeal pending

Fonte: Banca dati presente sul sito web dell’EUIPO, rilevazione del 23 marzo 2021.

25. Il procedimento di valutazione delle tre nuove richieste di Marchio UE risulta essere stato sospeso, in seguito all’opposizione presentata da Wallmax in data 8 febbraio 2018²².

2. Sham litigation

26. Dalla documentazione agli atti risulta che Roxtec avrebbe posto in essere forme di *sham litigation*, attivando a livello mondiale – nel corso di 6 anni – almeno 11 azioni legali nei confronti di Wallmax²³.

i. Le azioni giudiziarie intraprese da Roxtec nei confronti di Wallmax

27. Allegata alla segnalazione vi è copia degli atti relativi alle azioni legali intraprese dal 2013 in poi da Roxtec AB (e altre società del gruppo) nei confronti di Wallmax (e controllate), a livello internazionale e nazionale.

28. In particolare, dalla documentazione agli atti risulta che il gruppo Roxtec abbia:

- nel 2013, adito due azioni legali davanti alla Corte di New Delhi contro Wallmax India, una avente ad oggetto la presunta contraffazione di tre modelli di cornici della Roxtec, volte ad accogliere i moduli passacavi, e l’altra per presunta contraffazione dei Marchi Roxtec, oltre che per violazione del diritto d’autore e concorrenza sleale. In entrambe i casi è stata richiesta l’inibitoria dell’attività di Wallmax;
- nel 2016, richiesto al Tribunale di Amburgo un decreto d’urgenza con diffida dal mettere in commercio in Germania, tra l’altro, i moduli passacavo di colore nero e arancio (Marchio UE n. 14784375);
- a luglio 2017, citato in giudizio davanti alla Corte distrettuale di Houston sia la Wallmax USA (filiale dormiente di Wallmax), sia la Britmar Marine Ltd, per “*false designation of origin*”, “*trade dress infringement*”, “*unjust enrichment*” relativamente all’utilizzo del modulo passacavo, con richiesta di un processo con giuria e il giudice adito risulta avere parzialmente accolto la difesa di Wallmax;

²² Cfr. comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.

²³ Cfr. memorie di Wallmax del 26 febbraio 2019, del 30 aprile 2019, del 23 luglio 2019 e relativi allegati.

- di conseguenza, a settembre 2018, avviata una seconda azione legale davanti alla Corte distrettuale di Houston avente medesimo oggetto della precedente ma con l'aggiunta dell'ulteriore denuncia di pubblicità ingannevole per il *claim* utilizzato da Wallmax "*halogen free*";
- a ottobre 2017, attivata una richiesta di sequestro probatorio dei prodotti di Wallmax alla Corte distrettuale di Gelderland – Arnhem e una parallela richiesta alla Corte di Amsterdam di inibitoria alla commercializzazione dei prodotti Wallmax a livello europeo, oltre che di inibitoria dal partecipare alle fiere di settore che si sarebbero svolte a Rotterdam dal 7 al 10 novembre 2017 e ad Amsterdam dal 14 al 16 novembre 2017, per ipotesi di concorrenza sleale e di violazione del copyright;
- a marzo 2018, ulteriore ricorso presentato sempre alla Corte distrettuale di Houston e sempre nei confronti di Wallmax e di Wallmax USA per pubblicità ingannevole relativamente al *claim* "*halogen free*";
- a settembre 2018, avviato un procedimento cautelare al Tribunale di Praga, da parte di Roxtec CZ (distributore esclusivo dei moduli Roxtec nella Repubblica Ceca), richiedendo un decreto volto ad inibire all'azienda italiana di pubblicizzare i prodotti multicolore come "*halogen free*";
- nel 2016 e nel 2018, azioni legali istaurate da Roxtec e Roxtec Italia Srl davanti al Tribunale di Milano con riferimento ai prodotti di colore arancione e nero di Wallmax, per presunta concorrenza sleale, per violazione di disegni e marchi registrati e per pubblicità ingannevole sempre relativamente al *claim* "*halogen free*".

29. Secondo quanto comunicato da Wallmax, la maggior parte dei suddetti procedimenti è tuttora pendente. Agli atti del fascicolo vi è, tuttavia, copia delle decisioni del Tribunale di Amsterdam e del Tribunale di Rotterdam favorevoli a Wallmax²⁴, copia della decisione del Tribunale di Praga sfavorevole a Wallmax e copia della decisione della Corte di Appello di Amburgo di gennaio 2019 con la quale ha escluso ogni ipotesi di concorrenza sleale, ma ha mantenuto "*l'inibitoria solo per i prodotti multidiametro e solo in relazione al marchio 14784375*"²⁵ nonostante tale marchio risulta essere stato annullato, come visto in precedenza.

30. Risulta, altresì, copia di una lettera di diffida del 30 maggio 2016, ricevuta da Wallmax Singapore dai legali di Roxtec AB, nella quale veniva preliminarmente ricordato che "*Roxtec is proprietor of Singapore Patent N. 163881*" e che questo "*Patent is in force, valid and subsisting in Singapore*", diffidandola infine dal partecipare alla Fiera campionaria CominicAsia 2016 con prodotti, cataloghi e altro materiale informativo²⁶.

La lettera, inoltre, comunicava che "*Roxtec actively monitor to protect its intellectual property worldwide, including Singapore ... In the event that any activities of third parties are inconsistent with Roxtec's rights, appropriate steps will be taken to protect Roxtec's interests*".

²⁴ In particolare, nella decisione del Tribunale di Amsterdam, con riguardo alla denunciata violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Roxtec, è stato, tra l'altro, rilevato che è scaduto il brevetto dalla stessa detenuto. Inoltre, non vi è confusione tra i prodotti delle due società in quanto i passacavi prodotti da Roxtec sono di due colori mentre quelli di Wallmax sono multi-colore e contraddistinti dalla denominazione della società, cfr. all. 7bis della memoria del 26 febbraio 2019.

²⁵ Cfr. memorie del 26 febbraio e del 30 aprile 2019. Si tratta del Marchio UE n. 4 della Tab. 1, per il quale la Divisione di opposizione dell'EUIPO con decisione del 16 novembre 2018 ha annullato la registrazione del marchio.

²⁶ Cfr. all. 5 della memoria del 6 marzo 2018 e all. 5 e 6 della memoria del 26 febbraio 2019.

Secondo quanto segnalato, anche in questo caso WallMax sarebbe stata costretta a rivolgersi ai legali per tutelarsi, sostenendo costi ulteriori per poter partecipare alla Fiera campionaria.

ii. Presunte finalità sottostanti alle azioni giudiziarie intraprese da Roxtec

31. Nella segnalazione si evidenzia che Roxtec avrebbe instaurato i giudizi nei confronti di Wallmax al fine di esporla a costi esorbitanti per la difesa dei suoi legittimi diritti, sperando di ottenere per tale via la sua uscita dal mercato. A fronte del contenzioso instaurato da Roxtec, ancora pendente, Wallmax ha dichiarato di essere costretta a sostenere spese legali pari *“all’incirca quanto fattura dalla vendita dei suoi prodotti ...”*²⁷ e che i costi sostenuti per la difesa giudiziaria la stanno mettendo in serie difficoltà finanziarie. A prova di ciò, la segnalante ha prodotto fatture da cui risultano i costi sostenuti per i legali a cui si è rivolta per sostenere le proprie difese in India, a Singapore e ad Amburgo²⁸.

32. Nella segnalazione si lamenta, altresì, che, in pendenza delle controversie, Roxtec avrebbe indicato alle diverse imprese del gruppo di pubblicizzare diffusamente le controversie in essere con Wallmax con lo scopo di screditare la società agli occhi dei propri clienti e viene allegata una lista di potenziali clienti e distributori di Wallmax che avrebbero riferito di tali comportamenti²⁹.

33. Inoltre, agli atti del fascicolo vi è copia di una *email* inviata in data 16 marzo 2017 dalla società svedese ai rappresentanti delle altre società del gruppo Roxtec, tra cui Roxtec Italia ai propri dipendenti con la quale comunicava *“Feel free to inform customer and other third parties about ongoing cases (i.e. India, Germany and Italy) but always orally. Never send any information about ongoing cases in writing (no emails or letters, etc.) because it may be interpreted as unfair competition if not correctly written. ... Do not mention any plans of Roxtec to sue Wallmax in a specific country. However feel free to say that we have plans to sue Wallmax and any distributor of Wallmax wherever they appear”*³⁰ (enfasi presente nel testo).

34. Altra documentazione agli atti appare comunque dimostrare la pretestuosità delle azioni giudiziarie di Roxtec. Un esempio in tal senso risulta essere la decisione del 3 novembre 2017 del Tribunale di Amsterdam, con la quale rigettava la richiesta di inibitoria sopra citata, constatando l’assenza di concorrenza sleale nella condotta denunciata ed evidenziando la malafede della ricorrente³¹.

3. Ricorso a numerose certificazioni di sicurezza

35. Secondo quanto segnalato, Roxtec avrebbe acquisito, nel corso degli anni, oltre 250 certificati di qualità e di sicurezza relativi al modulo passacavi brevettato, diventando l’unico operatore in grado di vantare un “portafoglio di attestati” così numeroso³². Al riguardo, nell’anno fiscale 2016, Roxtec avrebbe investito circa un milione di euro *“solo in attività legate al rilascio e al rinnovo delle proprie certificazioni”*.

²⁷ Cfr. memoria del 23 luglio 2019.

²⁸ Cfr. memoria del 6 marzo 2018, pag. 22 e all. 7.

²⁹ Cfr. memoria del 26 febbraio 2019, all.11,

³⁰ Allegato 8 alla memoria dell’11 luglio 2018.

³¹ Cfr. all. 7 e 7bis della memoria del 26 febbraio 2019.

³² L’informazione relativa al numero di attestati risulta pubblicizzata sul sito *web* di Roxtec www.roxtecialia.com/it/prodotti.

36. Riguardo alla necessità delle certificazioni di sicurezza per tale tipologia di prodotto, secondo quanto precisato nella segnalazione, tale “*corsa al certificato*”, caratterizzata da rilevanti tempi e costi, non corrisponderebbe ad una evoluzione del prodotto brevettato, in quanto il modulo passacavi multi-diametro non avrebbe subito modifiche negli anni.

VI. VALUTAZIONI

a) *Il mercato rilevante*

37. Sotto il profilo merceologico, il mercato rilevante risulta essere quello della produzione di sistemi di sigillatura modulari, cd. moduli passacavi multi-diametro. Tali prodotti si differenziano dai moduli passacavo mono-diametro, pur essendo un’evoluzione dei secondi, in quanto presentano una sostituibilità molto limitata dal lato della domanda³³. Infatti, i moduli passacavo multi-diametro – data la loro estrema adattabilità a tubi/cavi di diverse dimensioni - possono essere installati, oltre che soggetti a successive modifiche, con procedure particolarmente semplificate. Tale caratteristica di adattabilità, inoltre, consente l’ottimizzazione della gestione delle scorte di magazzino, in quanto ogni utilizzatore può tenere scorte più limitate, e permette quindi risparmi nei costi di gestione. Quanto ai prezzi unitari di tali due tipologie di prodotti, secondo le informazioni fornite dalla segnalante, i prezzi unitari dei moduli passacavi multi-diametro risultano essere più elevati in ragione della maggiore onerosità dei costi di produzione³⁴. Peraltro, non si può escludere che anche i moduli passacavo multi-diametro basati su tecnologia diversa da quella oggetto del brevetto di Roxtec possano essere considerati distinti, o abbiano una più limitata sostituibilità, tenuto conto che dalla documentazione agli atti (Capitolati tecnici di gare pubbliche o richieste di clienti privati) risulta che tale prodotto venga identificato e descritto come modulo passacavi “*tipo Roxtec*”³⁵.

38. Il mercato sopra individuato potrebbe essere ulteriormente segmentato in funzione dei settori di applicazione dei moduli passacavo multi-diametro, potendo distinguere il settore *marine*, quello delle piattaforme *oil & gas*, delle infrastrutture (TLC, ecc.), dell’energia e delle industrie manifatturiere e di processo. Al riguardo, in base al settore di applicazione e/o al Paese in cui vengono utilizzati, risultano essere rilasciate specifiche certificazioni dagli Enti certificatori, i quali valutano la sicurezza e l’affidabilità dei moduli passacavo per i fini e le condizioni d’uso richieste. Benché tali certificazioni non siano obbligatorie, esse appaiono costituire elementi importanti che i clienti operanti nei diversi settori d’attività (o Paesi) considerano nella scelta del prodotto da utilizzare³⁶.

39. Dal lato dell’offerta, i principali produttori di moduli passacavo multi-diametro, oltre a Roxtec e Wallmax, risultano essere la società svedese MTC Brattberg, la società spagnola Hawke-HTS, la società tedesca Hauff-Technik GmbH & Co. KG e la società austriaca BST Brandschutztechnik. Tuttavia, i moduli passacavo multi-diametro prodotti dalle quattro ultime società, essendo stati introdotti nel mercato in vigenza del brevetto EP n. 0429916B1, si basano su tecnologie diverse in

³³ Cfr. memoria del 6 marzo 2018, pagg.3-5.

³⁴ Cfr. memoria del 6 marzo 2018, pagg.3-5.

³⁵ Cfr. “*Linee Guida*” di Open Fiber, all. 3 alla memoria dell’11 luglio 2018; documentazione acquisita in data 26 marzo 2019 dal sito web della Xiamen HDG Telecom Equipment Co. Ltd., it.hdg-telecom.com, agli atti del fascicolo; bando di gara indetto a marzo 2019 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Capitolato Tecnico, pag. 19.

³⁶ Cfr. memoria del 6 marzo 2018, pagg.5-6.

quanto, come accennato in precedenza, sono dotati di dispositivi/applicazioni particolari che, apposte al foro centrale di un modulo con diametro fisso, consentono il passaggio e l'adattamento di cavi di diverse dimensioni³⁷.

40. Sotto il profilo geografico, il mercato della produzione dei moduli passacavo risulta avere dimensione geografica nazionale, se si considera che, sulla base delle più recenti informazioni pervenute, gli operatori acquistano tale prodotto prevalentemente da imprese presenti in Italia³⁸. Ciò non esclude, tuttavia, che l'area geografica rilevante possa essere estesa a livello sovranazionale, quantomeno europeo in quanto i costi di trasporto non risultano incidere in maniera significativa e non sussistono particolari barriere al commercio intra-comunitario di natura economica o istituzionale³⁹.

b) La posizione di Roxtec nel mercato rilevante

41. Nel 2018 il valore del mercato italiano dei moduli passacavo multi-diametro può essere stimato in circa 20 milioni di euro⁴⁰. Su tale mercato, Roxtec risulta detenere una quota di circa il 65-68%, la società segnalante una quota di circa il 2-3%⁴¹, mentre gli altri operatori del mercato, che offrono moduli passacavo multi-diametro basati su tecnologie diverse da quella oggetto del brevetto di Roxtec, risultano detenere le seguenti quote: Hawke HTSL circa il 17%, MTC Brattberg circa il 12%, BST Brandschutztechnik e Hauff-Techink GmbH & Co. K.G. la restante quota⁴². In ogni caso, secondo quanto comunicato, Roxtec deterrebbe una quota di mercato largamente maggioritaria anche a livello europeo⁴³.

42. La posizione di dominanza detenuta da Roxtec risulta dimostrata, oltre che dalla quota di mercato, anche dalla circostanza che fino ad ottobre 2010 la società ha beneficiato del brevetto EP n. 0429916B1 che le ha consentito di conseguire una posizione di assoluto rilievo nella produzione di moduli passacavo multi-diametro. Una volta scaduto il brevetto, Roxtec ha mantenuto tale posizione, come dimostra la circostanza di essere ancora il principale produttore dei moduli passacavo oggetto del brevetto, oltre alla segnalante, la cui quota è comunque del tutto marginale.

43. Dalla documentazione agli atti risulta, in aggiunta, che Roxtec annoveri tra i propri clienti società molto importanti come Fincantieri, il principale operatore europeo e mondiale nel settore della cantieristica navale con il quale risulta avere in corso un contratto pluriennale. A ciò si deve aggiungere che gli utilizzatori dei moduli passacavo multi-diametro oggetto del brevetto risultano

³⁷ Cfr. documentazione agli atti del fascicolo acquisita dai siti web della MCT Brattberg, Hawke Transit System S.L., BST Brandschutztechnik Dopfl GmbH, Roxtec e Wallmax. Ad esempio, la Hawke Transit System S.L. e la BST Brandschutztechnik producono 7 tipologie di moduli multi-diametro, ciascuna tipologia adattabile a cavi di diverso diametro mediante degli "adattatori" sempre in materiale plastico.

³⁸ Cfr. risposta alle richieste di informazioni pervenute da Sielte in data 19 dicembre 2019, da Goriziane Group Spa in data 23 dicembre 2019 e da TechnipFMC in data 9 gennaio 2020.

³⁹ Cfr. memoria del 6 marzo 2018, pagg.3-5 e risposta alle richieste di informazioni pervenute da Sielte in data 19 dicembre 2019, da Goriziane Group Spa in data 23 dicembre 2019, da Perini Navi in data 17 gennaio 2020 e da TechnipFMC in data 9 gennaio 2020.

⁴⁰ Cfr. memoria del 30 aprile 2019, pag. 10.

⁴¹ Cfr. memorie del 6 marzo 2018, pag.8 e del 30 aprile 2019, pag. 10.

⁴² Al riguardo, la segnalante ha affermato di avere una quota molto limitata a livello nazionale, pur distribuendo l'86% della propria produzione in Italia mentre il resto della produzione è venduto in altri paesi europei, in Cina e negli USA, cfr. all. I memoria dell'11 luglio 2018.

⁴³ Cfr. memoria di luglio 2018, pagg. 2-3.

identificare tale prodotto con la denominazione del produttore, vale a dire “*passanti stagni tipo Roxtec*”⁴⁴.

c) Le condotte di Roxtec

44. Oggetto di valutazione sono le presunte condotte escludenti poste in essere da Roxtec, ovvero le richieste di registrazione di Marchio UE relative all’immagine, in diversi colori, della facciata principale del prodotto brevettato, le numerose azioni giudiziarie intraprese nei confronti di Wallmax, nonché l’acquisizione di numerose e apparentemente non necessarie certificazioni di sicurezza per tale prodotto.

In particolare, Roxtec avrebbe utilizzato e utilizzerebbe strumentalmente procedure amministrative e giudiziarie di per sé legittime, realizzando un’articolata strategia escludente, al fine di prorogare artatamente la naturale scadenza della protezione brevettuale ottenuta per i moduli passacavo e quindi mantenere inalterata la posizione di monopolio acquisita in vigenza del brevetto.

45. Con riguardo al deposito presso l’EUIPO delle richieste di registrazione di Marchio UE, azione di per sé lecita, in realtà essa appare strumentale ad estendere il diritto di privativa successivamente alla scadenza del brevetto. Ciò in contrasto non solo con la *ratio* della normativa comunitaria relativa al Marchio UE che esclude i segni costituiti esclusivamente “*dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto*”, ma anche con la *ratio* della normativa comunitaria relativa ai brevetti. Rilevano in tal senso le numerose richieste depositate da Roxtec (10), tutte aventi ad oggetto la stessa immagine del prodotto ma in colori diversi.

46. La pretestuosità delle richieste di Marchio UE effettuate da Roxtec è stata, peraltro, chiaramente rilevata dalla CR dell’EUIPO che con decisione del 1° gennaio 2018 ha dichiarato l’invalidità del Marchio UE n. 014338735 (n. 2 in Tab. 1), ritenendolo in violazione dell’art. 7, comma 1, lettera e), punto *ii.* del citato Regolamento UE n. 2017/1001⁴⁵, decisione poi confermata dal Tribunale e dalla Corte di Giustizia⁴⁶. Anche l’autorizzazione del Marchio UE n. 014784375 (n. 4 della Tab. 1) risulta essere stata annullata dalla Divisione di opposizione dell’EUIPO con provvedimento del 16 novembre 2018, mentre sono in fase di esame le richieste di cancellazione del Marchio UE n.

⁴⁴ Cfr. “*Linee Guida*” di Open Fiber, pagg. 10 e 12, all. 3 alla memoria dell’11 luglio 2018; documentazione acquisita in data 26 marzo 2019 dal sito web della Xiamen HDG Telecom Equipment Co. Ltd., it.hdg-telecom.com, agli atti del fascicolo; bando di gara indetto a marzo 2019 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Capitolato Tecnico, pag. 19.

⁴⁵ Al riguardo si può richiamare la decisione della CR in cui si evidenzia che “*In the Board’s view, it is clear that the registration of the [Roxtec] mark without any essential ornamental details, colours or other esthetical features, is likely to unduly impair the opportunity for competitors to place on the market sealing modules whose function relies on the removal of concentric layers from a cylindrical cavity to effect a secure connection with a pipe, tube, wire or cable ... Incidentally, the Board notes that the [Roxtec] admits ... that the filing of its trade mark ... in different color combinations ... is therefore a natural step in order to secure future brand extensions and to prevent competitors from using the same design elements in their marketing...*”. Prosegue la CR sostenendo che “*Here the ‘design elements’ which the [Roxtec] seeks to ‘prevent competitors from using’ are certainly the plurality of layers which visibly present as concentric circles and constitute the technical function of the mark, whereby the layers may be stripped out to achieve the correct diameter of cavity for the insertion of a tube or pipe. Thus, [Roxtec] strategic filing of the concentric-circle marks, which include the one under examination here, runs counter to the rationale of Article 7(1)(e)(ii) EUTMR*” (§§ 50 e segg.).

⁴⁶ Cfr. sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, nella causa T-261/18 e Ordinanza della Corte di Giustizia C-893-19 P, all. 5, 5bis, 6 alla comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.

007376023 (n. 1 della Tab. 1)⁴⁷ e dei Marchi UE n. 017372194, n. 017372128, n. 017372194 (nn. 1-3 della Tab. 2)⁴⁸.

47. Poiché tutte le richieste di Marchio UE depositate da Roxtec presso l'EUIPO riguardano la medesima immagine del prodotto, differenziandosi tra loro solo per i colori utilizzati, la valutazione della CR dell'EUIPO sopra richiamata, confermata dal Tribunale e dalla Corte di Giustizia, appare coerentemente applicabile anche alle altre richieste di Marchio UE presentate da Roxtec.

48. Con riguardo all'ottenimento di un elevatissimo numero di certificazioni, tale condotta, anch'essa di per sé lecita, appare idonea a ostacolare l'ingresso di concorrenti potenziali nel mercato rilevante, qualora si traducesse in una strategica barriera all'ingresso, determinando un ingiustificato aumento dei costi a carico dei concorrenti che volessero competere a parità di condizioni. Al riguardo, si può considerare la numerosità delle certificazioni acquisite da Roxtec, che risultano essere oltre 250, ovvero un numero particolarmente elevato se paragonato alle certificazioni pubblicizzate sui siti *web* di altri operatori di mercato⁴⁹.

Inoltre, dalle informazioni agli atti risulta che l'acquisizione di certificazioni sia un'attività costosa in termini di tempi e di spese di raccolta della documentazione utile al rilascio di ogni singolo certificato. Infine, appare dubbia la necessità di un tale "portafoglio" di certificazione, se si considera che il prodotto non sembra avere subito particolari innovazioni nel corso del trentennio in cui è stato prodotto.

49. Quanto al contenzioso intrapreso da Roxtec contro Wallmax, la numerosità, la tempistica, le modalità e l'oggetto delle azioni giudiziarie intraprese, nonché l'esito di alcune di queste, appaiono testimoniarne la strumentalità. Al riguardo, si rileva che secondo la giurisprudenza comunitaria "*l'azione giudiziaria*", da parte di un'impresa in posizione dominante nei confronti di concorrenti, può configurarsi come condotta abusiva se sono presenti i due seguenti criteri cumulativi: "*in primo luogo, non possa essere ragionevolmente considerata a far valere i diritti dell'impresa considerata, e pertanto sia meramente defatigatoria e, in secondo luogo, che sia concepita nell'ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza*"⁵⁰.

50. Come descritto nella parte in fatto, Wallmax è stata costituita nel 2011 e le prime azioni giudiziarie sono state intraprese da Roxtec proprio nel momento in cui Wallmax ha cercato di espandere la propria attività al di fuori dell'Italia, ovvero nel 2013.

Inoltre, nel periodo 2013-2018 Roxtec ha instaurato un numero elevato di azioni giudiziarie nei confronti Wallmax (circa 2 ogni anno), denunciando ipotesi di concorrenza sleale, pur essendo il brevetto scaduto, forme di pubblicità ingannevole e chiedendo inibitorie nei confronti dell'attività commerciale di tale società in Italia e all'estero.

Alcune denunce di Roxtec sono state archiviate e per altre risultano ancora pendenti i giudizi delle corti giudiziarie adite. In particolare, agli atti del procedimento vi è copia delle decisioni favorevoli a Wallmax delle Corti di Amsterdam e di Rotterdam. Anche la Corte di Amburgo nella decisione di gennaio 2019 ha rigettato le ipotesi di violazione denunciate da Roxtec, pur mantenendo l'inibitoria

⁴⁷ Cfr. all. 8ter della risposta alla richiesta di informazioni pervenuta in data 26 febbraio 2018.

⁴⁸ Cfr. comunicazione di Wallmax del 16 ottobre 2020.

⁴⁹ Hawke avrebbe 6 certificati di qualità e di sicurezza, MCT avrebbe 13 e BST 56.

⁵⁰ Cfr. Tribunale sentenza T-111/96, par. 54-62.

nei confronti di Wallmax in relazione al Marchio n. 14784375, nonostante sia stato annullato dalla CR dell'EUIPO.

51. Per fare fronte al contenzioso instaurato da Roxtec, Wallmax risulta avere affrontato spese legali di notevole entità, specie se si considerano le sue limitate risorse finanziarie, come risultanti dai bilanci agli atti, in confronto alle risorse finanziarie di Roxtec.

52. Quanto, poi, all'intento sotteso a tali azioni giudiziarie è rilevante il contenuto della *email* del 16 marzo 2017, allegata alla segnalazione di Wallmax, con cui Roxtec comunica ai dipendenti: “**Feel free to inform customer and other third parties about ongoing cases (i.e. India, Germany and Italy) but always orally. Never send any information about ongoing cases in writing (no emails or letters, etc.) because it may be interpreted as unfair competition if not correctly written. ... Do not mention any plans of Roxtec to sue Wallmax in a specific country. However feel free to say that we have plans to sue Wallmax and any distributor of Wallmax wherever they appear**” (enfasi presente nel testo)⁵¹.

53. In definitiva, nel caso di specie sembrano sussistere i due criteri cumulativi individuati dalla giurisprudenza eurounitaria al fine di poter configurare come condotta abusiva le azioni giudiziarie intraprese da un'impresa in posizione dominante, in quanto esse non appaiono volte a fare valere diritti di Roxtec, considerate le archiviazioni intervenute e che alcuni Tribunali ne hanno rilevato la pretestuosità; inoltre, tali azioni risultano avere un intento denigratorio ed escludente come attesta l'email interna di Roxtec del 16 marzo 2017.

54. In ogni caso, per consolidata giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, la circostanza che l'effetto sul mercato di tali condotte possa dipendere dalle decisioni di autorità pubbliche deputate a rilasciare diritti di proprietà intellettuale o di autorità giudiziarie non esclude, di per sé, che possano configurarsi come abusive⁵².

Si può richiamare, al riguardo, l'orientamento del Tribunale UE, nel caso AstraZeneca, secondo cui, al fine di valutare se una impresa dominante abbia o meno violato quella speciale responsabilità che le incombe, non è necessaria la verifica della sussistenza di una mala fede, poiché la nozione di abuso è di carattere oggettivo e quindi prescinde a stretto rigore dall'accertamento di un intento escludente⁵³. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che, sebbene la sussistenza di un intento escludente

⁵¹ Allegato 8 memoria dell'11 luglio 2018.

⁵² Cfr. para. 82-88, sentenza della Corte di Giustizia Europea, cause riunite n. C-395/96 P e C-396/96 P, depositata il 16 marzo 2000, *Compagnie maritimes belges transports SA (C-395/96 P), Dafra-Lines A/S C. Commissione (C-396/96 P)*. Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 693/2014.

⁵³ Sostiene, infatti, il Tribunale che: “*According to settled case-law, an abuse is an objective concept referring to the behaviour of an undertaking in a dominant position which is such as to influence the structure of a market where, as a result of the very presence of the undertaking in question, the degree of competition is already weakened and which, through recourse to methods different from those governing normal competition in products or services on the basis of traders' performance, has the effect of hindering the maintenance of the degree of competition still existing in the market or the growth of that competition*” (cfr. para. 352, sentenza del Tribunale UE, causa T-321/05). Ed ancora: “*It follows from the objective nature of the concept of abuse that [...] proof of the deliberate nature of the conduct and of the bad faith of the undertaking in a dominant position is not required for the purposes of identifying an abuse of a dominant position*” (para. 356). Al riguardo, si vedano anche le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea: *T-Mobile Netherlands e a., C-8/08*, punti 31, 39 e 43, e *GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P*, punto 58 e giurisprudenza ivi citata nonché para. 69, causa n. C-62/86, depositata il 3 luglio 1991, *AKZO Chemie BV c. Commissione*..

costituisca comunque un elemento da valutare, risulta fondamentale l'accertamento oggettivo della condotta⁵⁴.

55. A ciò si aggiunga che le azioni giudiziarie intraprese da Roxtec sono state poste in essere nell'ambito di ulteriori condotte sempre aventi finalità escludenti.

Più in generale, secondo la consolidata giurisprudenza eurolunitaria e nazionale, l'uso strumentale di procedure amministrative e giudiziarie da parte di un'impresa in posizione dominante può costituire una fattispecie abusiva nella misura cui tale condotta sia suscettibile di restringere la concorrenza sul mercato.

56. In conclusione, l'insieme delle condotte poste in essere da Roxtec, a partire dal 2011, ovvero successivamente alla scadenza del brevetto EP n. 0429916B1, appaiono rispondere ad un'unica strategia escludente, volta a prolungare artatamente la posizione dominante ottenuta con il sopra menzionato brevetto EP n. 0429916B1 nei mercati della produzione e vendita di moduli passacavo, in violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

d) L'applicabilità del diritto europeo

57. Le condotte sopra descritte possono rientrare nell'ambito di applicazione della normativa europea in materia di concorrenza e, segnatamente, nell'ambito dell'articolo 102 del TFUE, relativo al divieto di abuso di posizione dominante, essendo potenzialmente idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario.

Secondo la Commissione Europea, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri⁵⁵.

58. Nel caso di specie, le condotte in esame appaiono idonee a restringere il commercio fra gli Stati membri, in violazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto interessano quanto meno l'intero territorio nazionale, in particolare in ragione della dimensione possibilmente sovranazionale degli ambiti merceologici interessati dalle condotte in esame e della natura di fornitori globali delle Parti, come sopra indicato.

RITENUTO, pertanto, che le sopra descritte condotte poste in essere dal gruppo Roxtec potrebbero configurare un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 102 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni all'articolo 102 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione

⁵⁴ Cfr. para. 359, sentenza del Tribunale UE, nel caso AstraZeneca, citata: "*Intention can still be taken into account to support the conclusion that the undertaking concerned abused a dominant position, even if that conclusion should primarily be based on an objective finding that the abusive conduct actually took place*".

⁵⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ester Arisi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2022.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
